

**LOS COMENTARIOS FORMULADOS POR LOS MIEMBROS Y LOS OBSERVADORES DEL SCP  
SOBRE LOS DOCUMENTOS SCP/13/4 (LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL  
EN LA RELACIÓN CLIENTE-ABOGADO)  
Y SCP/14/2 (LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACIÓN  
CLIENTE-ASESOR DE PATENTES)**

**I. Decimoquinta sesión del SCP, 11-15 de octubre de 2010  
[Extractos del Informe (documento SCP/15/6)]**

1. Los debates se basaron en los documentos SCP/13/4 y SCP/14/2.

2. La Delegación de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, declaró que en el marco del sistema de propiedad industrial la libertad de comunicación entre los representantes profesionales y sus clientes es fundamental en relación con la preparación de solicitudes de patente y el procedimiento para la obtención de patentes, así como cuando se solicita su opinión en relación con la infracción o anulación de los derechos. El Representante considera que la libertad de comunicación exige necesariamente la concesión del carácter confidencial a las comunicaciones establecidas entre los representantes profesionales y sus clientes, en ambos casos con respecto a terceros y especialmente en los procedimientos judiciales. La Delegación suscribe la recomendación de la Secretaría de que las etapas siguientes consistan en un estudio detallado del trato que se otorga en distintos Estados a la información confidencial divulgada a los representantes profesionales. Especialmente, la Delegación observó que en el estudio en cuestión debe examinarse asimismo la manera en que se reconoce en otras jurisdicciones la confidencialidad de las comunicaciones entre representantes profesionales y sus clientes, así como estudiar posibles soluciones para reconocer la confidencialidad entre los representantes profesionales y sus clientes más allá de las fronteras nacionales. Además, la Delegación señaló que el estudio detallado que ha de elaborar la Secretaría debe centrarse asimismo en las actividades normativas en ese ámbito. La Delegación considera que esa prerrogativa es fundamental para hacer posibles las comunicaciones sin reservas entre el cliente y su representante, de manera que se defiendan de la manera más adecuada los intereses del cliente.

3. La Delegación de Suiza observó que, a fin de comprender más adecuadamente las cuestiones que rodean a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, quizá convenga disponer de una reseña de la situación existente en las distintas jurisdicciones nacionales. La Delegación señaló que aun cuando se trate de una cuestión basada en la legislación nacional, cabe hallar soluciones en el SCP a fin de prestar asistencia a las distintas legislaciones para que avancen en el tema. Por lo tanto, la Delegación sugirió la posibilidad de elaborar una posible guía para los miembros del Comité y los funcionarios responsables. Hizo hincapié en la importancia de examinar las prácticas vigentes en distintos países así como su aplicación. La Delegación se mostró partidaria de la declaración formulada por la Delegación de Bélgica en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, en el sentido de solicitar a la Secretaría que elabore un estudio detallado sobre la cuestión del reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y la confidencialidad de las comunicaciones que tienen lugar en el ámbito nacional y entre distintos países. La Delegación recordó la declaración formulada en la sesión anterior del SCP y señaló que el contenido de esa declaración sigue siendo válido en lo que atañe a su posición. La Delegación informó al Comité de que el 1 de julio de 2011 entrará en vigor su legislación sobre asesores de patentes y observó que el privilegio de mantener el carácter confidencial de las comunicaciones figura dentro del Código Penal de Suiza y se tendrá en consideración en la labor realizada por el Consejo de Patentes. La Delegación subrayó la importancia de la cuestión para su país y dijo que confía en que se avance en esa labor en el SCP.

4. La Delegación de Eslovenia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y del Báltico, hizo suya la posición expresada por la Delegación de Bélgica en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros. En particular, la Delegación subrayó la importancia

de efectuar un análisis detallado de la situación que surge cuando el asesoramiento de representantes profesionales se extiende de una jurisdicción a otra. Por lo tanto, la Delegación sugirió que la Secretaría elabore un estudio detallado centrado en los elementos de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado que trascienden las fronteras de los países.

5. La Delegación del Nepal señaló la importancia que tiene para su país el estudio sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, dado el proceso de reforma legislativa que tiene lugar en su país. La Delegación observó que el estudio preliminar se basa en una evaluación universal de los sistemas prevalentes, en los que se observan interferencias mutuas, y que se ha tratado de sincronizar las propuestas teóricas y los aspectos prácticos por medio de una formulación de conceptos, análisis y examen de la bibliografía de la manera más adecuada. Asimismo, la Delegación señaló que en el estudio preliminar se han ilustrado claramente los principales mecanismos para aplicar y facilitar la prerrogativa del secreto profesional en el contexto internacional, regional y nacional, y se han descrito cuatro enfoques básicos relativos a los mecanismos internacionales. La Delegación expresó el reconocimiento a la Secretaría por la preparación del estudio preliminar haciendo gala de neutralidad y de equidad en la elaboración de su contenido. La Delegación señaló que en el estudio preliminar se debe señalar claramente la manera en que se pueden aplicar efectivamente dichos mecanismos internacionales y ofrecer una evaluación de sus aspectos positivos y negativos. Asimismo, señaló que en el estudio preliminar se deben estudiar las posibles medidas encaminadas a mitigar los riesgos así como las implicaciones a nivel nacional, regional e internacional. La Delegación sugirió que la OMPI encargue un estudio independiente en el que se ofrezca un análisis comparativo de la cuestión del secreto profesional en la relación cliente-abogado en los Estados miembros a fin de facilitar su aplicación práctica a nivel nacional.

6. La Delegación de Nueva Zelanda se mostró de acuerdo en que la ausencia de reconocimiento a nivel internacional de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado constituye un grave problema y considera que es útil emprender la labor para establecer soluciones a ese respecto en el SCP. La Delegación señaló que, como se indica en el estudio preliminar, en la legislación de Nueva Zelanda ya se contempla el reconocimiento a nivel internacional de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, incluido el secreto profesional en las comunicaciones que se mantienen con agentes de patentes que no están colegiados como abogados.

7. La Delegación de Australia suscribió las declaraciones formuladas por las Delegaciones de Bélgica en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, Eslovenia, en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y del Báltico y Suiza, y convino en que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado es una cuestión muy importante. La Delegación señaló que las diferencias internacionales existentes en relación con dicha prerrogativa han recibido considerable atención recientemente en Australia y que el Gobierno de ese país está en curso de considerar varios cambios legislativos en ese ámbito. En consecuencia, la Delegación se mostró partidaria de proseguir la labor sobre ese tema en el SCP, de la que forma parte el estudio de los principios y la aplicación de la prerrogativa otorgada en el ámbito nacional. Además, se mostró partidaria de realizar un estudio en el que se determinen posibles directrices o soluciones a los problemas relativos a la prerrogativa.

8. La Delegación de la Federación de Rusia agradeció a la Secretaría la preparación de los documentos SCP/13/4 y SCP/14/2, y el haber incluido en ese último documento la práctica de la Federación de Rusia sobre la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Al señalar las normas pertinentes que rigen la cuestión de la obligación del secreto profesional de determinados profesionales en la Federación de Rusia, la Delegación subrayó que en la Ley Federal sobre los agentes de patentes se prohíbe la transmisión o divulgación, sin el consentimiento por escrito del cliente, de información contenida en documentos obtenidos o producidos en el ejercicio de sus actividades, salvo cuando se disponga lo contrario en la legislación pertinente. Por lo tanto, en la Federación de Rusia los abogados de patentes tienen una prerrogativa

limitada, ya que la información que constituye secreto profesional puede transmitirse a terceros de conformidad con la legislación federal o mediante decisión de los tribunales. Al señalar que existen distintas prácticas a ese respecto entre los Estados miembros, la Delegación declaró que merece ser analizada ulteriormente en el SCP la cuestión de establecer unas normas mínimas del secreto profesional aplicable a las comunicaciones con los asesores de P.I.

9. La Delegación de los Estados Unidos de América se adhirió a la opinión expresada por la Delegación de Eslovenia en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y del Báltico y por la Delegación de Suiza, y en particular a las opiniones expresadas por este último país en relación con la posibilidad de que la Secretaría elabore un documento a modo de resumen. La Delegación señaló que ese documento puede tener valor considerable no solamente para los legisladores, sino asimismo para los usuarios de los sistemas de patentes y los sistemas jurídicos de varios países. La Delegación se adhirió asimismo a las opiniones expresadas por la Delegación de Bélgica en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, según las cuales el documento en cuestión servirá asimismo para señalar propuestas prácticas y pragmáticas sobre las siguientes etapas en la labor que se realice sobre el tema.

10. La Delegación de El Salvador dijo que considera que el documento SCP/14/2 constituye una base adecuada para la labor futura sobre la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Al recordar que se trata de un documento que no se ha dado por concluido y que puede mejorarse y ajustarse, la Delegación expresó el convencimiento de que deben figurar en él más ejemplos de experiencias en distintos países, en particular, de casos basados en las experiencias nacionales de países en desarrollo. Como El Salvador posee un sistema de tradición jurídica romanista, la Delegación considera útil tener acceso a informaciones relativas a las experiencias de países que posean ese tipo de sistema jurídico, teniendo en cuenta el hecho de que en El Salvador la cuestión está reglamentada tanto en la legislación civil como en la penal.

11. La Delegación del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del DAG, señaló que, con arreglo al documento SCP/14/2, la diferencia en la reglamentación de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado existe no solamente entre los países del common law y los de tradición jurídica romanista, sino que también se producen distintos enfoques entre países que poseen la misma tradición jurídica y que, esa diferencia de planteamientos entre distintos sistemas jurídicos y en el seno de los mismos queda reflejada igualmente en lo que atañe a la información confidencial que se transmite entre clientes y asesores de patentes. En particular, la Delegación observó que en el documento se subraya el hecho de que el trato que se concede a la información confidencial que se transmite entre clientes y asesores de patentes que no son abogados dista mucho de haberse zanjado en los tribunales de otros países, y que difieren de un país a otro las normas en materia de pruebas, el alcance de la protección de la confidencialidad, las profesiones que se prestan a la protección de la confidencialidad y el trato que se ofrece a los asesores de patentes fuera de las fronteras nacionales, así como los requisitos en materia de formación jurídica. La Delegación considera que muchas de las cuestiones mencionadas van más allá de la protección por patente o de los litigios en materia de patentes puesto que están más relacionadas generalmente con los procedimientos judiciales que tienen lugar en el ámbito nacional, que reflejan la estructura y la tradición jurídica fundamental de cada país. Por ese motivo, la Delegación opina que no es práctico ni realista aspirar a una norma uniforme que pueda entrañar cambios fundamentales en los sistemas judiciales nacionales. La Delegación considera que las comunicaciones confidenciales entre abogados y clientes no se basan en la naturaleza jurídica de la labor del abogado en sí, sino en la relación judicial existente entre el abogado y el tribunal. Además, la Delegación señaló que las comunicaciones confidenciales, como las que tienen lugar entre clientes y abogados, no entran dentro del ámbito de la legislación de patentes.

12. La Delegación de la India reiteró la postura expresada durante la anterior sesión del SCP. La Delegación señaló que, en virtud de la Ley de patentes de la India, no existen disposiciones relativas a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y observó que esas disposiciones tampoco están presentes en el Convenio de París ni en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Por ese motivo, la Delegación considera que cada país debe tener la libertad de establecer dicha prerrogativa y el alcance de la divulgación de la manera que prefiera en función de sus circunstancias sociales y económicas y su nivel de desarrollo. En su opinión, la armonización de la prerrogativa del secreto profesional implicará la armonización de las excepciones a la divulgación, lo cual ocasionaría un enorme secretismo y ataría las manos de las oficinas de patentes y del poder judicial para hallar información pertinente que puede ser fundamental para determinar la cuestión de la patentabilidad. Como la divulgación de informaciones no solo de carácter técnico sino de otras informaciones pertinentes relativas a las solicitudes de patentes es un elemento sustancial del sistema de patentes, uno de los deberes importantes de los abogados de patentes consiste en promover la difusión de información acerca de las solicitudes y, por lo tanto, las iniciativas de armonización de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado darían lugar en último término a que se otorguen patentes defectuosas cuyos derechos sean inaplicables. En su opinión, cabe proteger la confidencialidad de las informaciones que se comunican clientes y abogados mediante un acuerdo de no divulgación. La Delegación afirmó por último que la protección de información vital por medio del secreto profesional dará lugar a situaciones en que se eliminen informaciones importantes y se mantengan fuera del alcance del público y que, por lo tanto, puede ir en detrimento del interés público, especialmente en los países en desarrollo.

13. La Delegación de la República Islámica del Irán hizo suya la declaración formulada por la Delegación del Brasil en nombre del DAG. La Delegación observó que en el estudio preliminar no se ha proporcionado ninguna definición del concepto de prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. La Delegación observó que en la legislación de varios países, especialmente en los países de tradición jurídica romanista, no figura el concepto de prerrogativa del secreto profesional y que aunque exista la práctica común a nivel general sobre la cuestión de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y abogados en los países del common law y los de tradición jurídica romanista, la confidencialidad en estos últimos países se deriva de la obligación del secreto profesional, mientras que en los países del common law la prerrogativa se entiende de manera distinta. Por lo tanto, la Delegación observó que la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado es una cuestión de derecho privado que pertenece a las jurisdicciones nacionales de los países y, en consecuencia, no será fácil de armonizar. La Delegación invitó a la Secretaría a seguir explicando detalladamente la relación existente entre la extensión del concepto de prerrogativa del secreto profesional y la transparencia del sistema de patentes, además de si esa extensión afectaría a la transparencia en el Derecho de patentes, así como los posibles resultados de la eventual armonización de los procedimientos existentes en los países respecto de la observancia de los derechos de P.I. Por último, la Delegación subrayó la necesidad de evaluar las posibles implicaciones de esa prerrogativa en el desarrollo. Al mencionar la declaración formulada por la Delegación de la India, observó que la prerrogativa permitirá que se mantenga más información fuera del dominio público e influirá negativamente en la calidad de las patentes y en el acceso a la información y a la innovación, especialmente en los países en desarrollo.

14. La Delegación del Brasil declaró que, respecto del párrafo 138 del documento SCP/14/2, no existen pruebas que demuestren que se aplique un trato distinto en su país a los abogados de patentes extranjeros respecto de la confidencialidad y la prerrogativa del secreto profesional.

15. La Delegación del Japón hizo suyas las declaraciones formuladas por las Delegaciones de Bélgica en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, Suiza y los Estados Unidos de América.

16. El Representante de la OEP suscribió la declaración formulada por la Delegación de Bélgica en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros.

17. Al mencionar la declaración que había formulado sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado durante la sesión anterior del SCP, el Representante de la CCI instó al Comité a estudiar posibles soluciones detalladas al problema relacionado con la prerrogativa, y a la OMPI a evaluar las ventajas y desventajas de esas soluciones.

18. El Representante de la AIPPI declaró que, a pesar de los dos estudios preliminares preparados por la Secretaría sobre la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, todavía se tiene una perspectiva errónea en relación con esa prerrogativa, dado que a menudo se considera como un instrumento para obstaculizar la divulgación, que es parte fundamental del sistema de patentes. El Representante explicó que como la prerrogativa únicamente guarda relación con las instrucciones y el asesoramiento que ofrecen los abogados a sus clientes, no tiene que ver con el hecho fundamental de la publicación anterior y, por ese motivo, no puede ser utilizada como instrumento para ocultar fraudes (por ejemplo, el fraude a la oficina de patentes). El Representante subrayó la necesidad de aclarar la cuestión, ya que el temor a que la prerrogativa constituya un obstáculo a la divulgación se produce debido a la falta de un debate con conocimiento de causa. El Representante ilustró los resultados de la labor realizada por la AIPPI en ese ámbito y declaró que entre los 48 países que han respondido a su cuestionario, el 96% contempla la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado (con respecto a la divulgación obligatoria) y el 76% considera que ese tipo de protección es inadecuada. En su opinión, esos resultados ponen de manifiesto la existencia de un grave problema en el sistema. El Representante señaló además que el 78% de los países encuestados no reconoce a los asesores de propiedad intelectual de otros países que no sean abogados y el 52% de ellos no reconoce incluso a los abogados de otros países. En su opinión, las estadísticas elaboradas por la AIPPI, que tienen que ver asimismo con la cuestión de los requisitos exigibles a los profesionales de la P.I. y las limitaciones y excepciones, constituyen una base adecuada para efectuar nuevas investigaciones sobre el tema. Además de la necesidad de un estudio en el que se examine la necesidad de reconocer la protección frente a la divulgación obligatoria en cada país, el Representante subrayó la necesidad de un estudio sobre las lagunas y las anomalías existentes en la protección actual en el contexto de posibles medidas de subsanación. El Representante observó que no tendría sentido, por ejemplo, armonizar una cuestión que resulta defectuosa de por sí. En relación con las limitaciones, las excepciones y las exoneraciones, el Representante subrayó la necesidad de investigar en qué medida deben formar parte de un principio general. El Representante destacó además la importancia de la seguridad de la protección, puesto que clientes y asesores no tendrán confianza en el proceso de asesoramiento si no existe un entorno seguro. Por último, en relación con nuevos estudios, el Representante recomendó a la OMPI y a los Estados miembros que se valgan de la labor realizada por la AIPPI.

19. El Representante del GRUR suscribió la posición adoptada por los Representantes de la AIPPI, la FICPI y la CCI. El Representante expresó el convencimiento de que la situación jurídica y la prerrogativa de los abogados y juristas respecto de la información confidencial debe otorgarse o extenderse sin discriminación a los agentes de patentes y a otros asesores jurídicos de propiedad intelectual y debe estar plenamente reconocida por todas las Partes Contratantes por medio de un posible instrumento internacional jurídicamente vinculante sin que se exija la reciprocidad. El Representante declaró que la protección de la prerrogativa otorgada generalmente a juristas o abogados constituye esencialmente una cuestión de derechos humanos. Señaló que esa cuestión guarda estrecha relación con el derecho de las partes en los procedimientos judiciales a unos procedimientos justos bajo el imperio de la ley. El Representante observó que ese enfoque no sólo se respeta en virtud de la legislación regional europea, sino asimismo con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos administrada por las Naciones Unidas. El Representante señaló que, en cuanto a la legislación europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha confirmado recientemente la prerrogativa del secreto profesional respecto de los procedimientos en materia de competencia, aunque ha limitado la protección al asesoramiento jurídico ofrecido por los abogados en el desempeño privado de su profesión y ha excluido del alcance de la prerrogativa el asesoramiento jurídico a nivel interno. En relación con el principio de no discriminación, que también constituye un valor fundamental presente en la Declaración de Derechos Humanos, el Representante señaló que los agentes de patentes, quienes poseen una formación y una preparación similar a las de los abogados y que ofrecen asesoramiento jurídico de la misma naturaleza en el ámbito pertinente del Derecho de la P.I., quedan excluidos sin justificación de la protección de la prerrogativa del secreto profesional, lo que constituye, en su opinión, un trato discriminatorio. En cuanto a la cuestión de la divulgación y del marco jurídico internacional, el Representante declaró que se basa en una mala

interpretación del concepto de divulgación habilitante que figura en los instrumentos jurídicos internacionales, regionales y nacionales. El Representante declaró que con arreglo al artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el solicitante de la patente tiene la obligación de divulgar la invención respecto de la que se solicita la protección de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevarla a efecto, y con arreglo al artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades competentes de los miembros podrán exigir al solicitante que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero. El Representante señaló que en virtud del derecho internacional no existe la obligación por parte del solicitante ni del titular de la patente ni por parte de las partes en los procedimientos de oposición, revocación o infracción, a divulgar al público o a las autoridades competentes o a los tribunales todos y cada uno de los elementos de la información que posean o que estén en posesión de sus abogados u otros asesores jurídicos. No obstante, el Representante aclaró que esto no autoriza al solicitante o a su abogado a ocultar de manera premeditada informaciones acerca del estado de la técnica que estén a su disposición, lo que podría considerarse como un fraude contra la oficina de patentes. El Representante explicó además que cabe considerar que se abusa de la prerrogativa cuando se invoque para proteger a abogados de patentes que ofrezcan asesoramiento jurídico a un grupo de crimen organizado o participen en planes que menoscaben o infrinjan los derechos de patente, de marca y otros títulos de P.I. El Representante observó que la conducta mencionada anteriormente no constituye únicamente una cuestión de derecho penal o de responsabilidad personal del profesional, sino que atañe asimismo a la honradez profesional, sancionada por las normas de conducta y deontología profesional. El Representante señaló que la divulgación es un elemento presente en las normas procesales de los tribunales de los países del common law como el Reino Unido o los Estados Unidos de América, especialmente en los procedimientos relativos a la observancia, en los que entra en juego la confidencialidad de la información, como se indica claramente en la legislación nacional de esos países, así como en el artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las disposiciones relativas a las pruebas. De otro modo, en su opinión, se produciría un enorme conflicto entre la divulgación y el derecho a un procedimiento justo y equitativo con arreglo al imperio de la ley. El Representante declaró que el enfoque adoptado en la legislación nacional en favor de la prerrogativa resulta asimismo insostenible habida cuenta del carácter internacional de la protección por patente, como queda claramente demostrado por la misma existencia de la OMPI en calidad de organismo especializado en el ámbito de la propiedad intelectual y especialmente por el sistema del PCT, mediante el que se distribuyen las responsabilidades entre las oficinas receptoras y las administraciones internacionales del PCT. El Representante observó además que el sistema únicamente puede funcionar de manera adecuada si está complementado por una red de abogados de patentes que representen a sus clientes ante las distintas administraciones nacionales, regionales e internacionales, que cooperan estrechamente entre ellas. En su opinión, debe protegerse el constante flujo de información entre abogados y clientes de todo el mundo, como el que tiene lugar asimismo entre clientes y abogados de países en desarrollo, en la medida en que tiene carácter confidencial.

20. El Representante de la FICPI mencionó su declaración general, y en particular las tres resoluciones aprobadas por su Federación.

21. El Representante de la AIPLA subrayó la importancia de la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y se mostró partidario de que prosigan los debates en el SCP, así como de la elaboración de nuevos estudios que traten de posibles soluciones a los problemas, entre otras cuestiones.

22. El Representante de TWN declaró que la extensión de la prerrogativa crearía un halo de secretismo alrededor de las patentes y comprometería la transparencia en la tramitación de solicitudes de patente. El Representante observó que aun cuando existan razones para diferenciar entre el concepto de divulgación y el de confidencialidad, en la práctica, una comunicación confidencial determinada no puede ser considerada como prueba ante un tribunal, lo cual entra en conflicto con la divulgación. El Representante declaró que la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional se suscita únicamente cuando un órgano judicial o cuasijudicial pide la divulgación de

información solicitando al asesor o al cliente que presente los documentos pertinentes. El Representante considera que esto influiría en último término en la calidad de las patentes y que la extensión constituiría un paso atrás en los esfuerzos por mejorar esa calidad. El Representante declaró además que aunque esa cuestión tenga importantes repercusiones en la legislación, no constituye una cuestión del derecho sustantivo de patentes. En su opinión, el SCP tiene poco que ofrecer para fomentar la confianza de los solicitantes de P.I. respecto de los agentes de patentes y, por lo tanto, considera más adecuado que se mantenga la cuestión en el ámbito de la legislación nacional. El Representante observó además que como no existe el reconocimiento jurídico de los agentes de patentes en muchos países en desarrollo, sería imposible otorgar la prerrogativa a los abogados extranjeros. Por lo tanto, en su opinión, los debates que tienen lugar en el SCP carecen de pertinencia para esos países. Además, el Representante señaló que, dado que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado entra dentro del dominio del comercio de servicios y teniendo en cuenta las negociaciones en curso en la OMC sobre la reglamentación nacional, el SCP no es la instancia adecuada para debatir la cuestión. El Representante observó que existen distintas opiniones entre los miembros de la AIPPI, dado que Filipinas, la República Checa, Argentina y Polonia no comparten la opinión dominante en esa organización y consideran que la cuestión debe dejarse al arbitrio de cada país para que proceda con arreglo a su legislación nacional. El Representante considera que es necesario mejorar el estudio preliminar en cuatro esferas concretas. En primer lugar, declaró que en el estudio no se aclaran suficientemente los términos de asesor de patentes y de agente de patentes. En segundo lugar, en su opinión, en el estudio no se examinan las repercusiones negativas de la prerrogativa en la calidad del examen de las oficinas de patentes ni se deduce la libertad de divulgar documentos pertinentes. En tercer lugar, si bien en el estudio se demuestra que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado existe en muchos países, no se aclara la posición jurídica respecto de los asesores de patentes y no se indica en forma de cuadro sinóptico cuántos países han extendido la prerrogativa del secreto profesional a ese tipo de profesionales. Por último, el Representante señaló que la jurisprudencia citada en el estudio, a excepción del caso de los Estados Unidos de América, no está directamente vinculada a la P.I. o al Derecho de patentes y por lo tanto no ofrece información adecuada respecto de la cuestión.

23. El Representante de la JPAA mencionó la declaración que había efectuado durante la sesión anterior del SCP y suscribió la declaración formulada por el Representante de la AIPPI. Señaló que el Comité tiene que avanzar en la investigación de esta cuestión, en particular, en relación con el estudio de posibles medidas de subsanación eficaces, bajo la dirección de la Secretaría, un grupo de trabajo o expertos externos.

24. El Representante de la CIPA y de la EPI se mostró partidario de que prosiga en el SCP la labor sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. El Representante señaló a la atención del Comité la palabra "cliente", que deja claro que la prerrogativa no constituye un privilegio que se otorga al abogado, sino al cliente. El Representante se hizo eco de las palabras del Representante de la AIPLA en relación con la futura labor del Comité.

## **II. Decimocuarta sesión del SCP, 25-29 de enero de 2010 [Extractos del Informe (documento SCP/14/10)]**

25. Los debates se basaron en los documentos SCP/13/4 y SCP/14/2.

26. La Delegación de Marruecos observó que su país está modificando la legislación vigente para normalizar la profesión de quienes trabajan en el ámbito de las patentes e incorporar la prerrogativa del secreto profesional. Además, observó que las oficinas nacionales y regionales de patentes están vinculadas por el secreto profesional y explicó que la oficina de propiedad industrial e intelectual de Marruecos está sujeta a disposiciones sobre el secreto profesional. La norma pertinente prohíbe difundir, utilizar o publicar documentos que la Oficina haya recibido en el marco de sus servicios. La Delegación aclaró que ese trato da seguridad a los solicitantes de patentes durante el examen de sus solicitudes por la Oficina.

27. La Delegación de Argentina opinó que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes es una cuestión de derecho privado que pertenece a la jurisdicción nacional. En consecuencia, la Delegación considera adecuado seguir basándose en el artículo 2.3 del Convenio de París y el artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

28. La Delegación de Australia declaró que últimamente el tema de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes ha recibido mucha atención en su país y que se están tomando en consideración modificaciones legislativas en esa esfera. Sin embargo, la Delegación opina que para abordar de manera adecuada la cuestión es necesario avanzar a escala internacional. Por ese motivo, respaldó la prosecución en el Comité de los debates sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado con miras a señalar objetivos comunes y eventuales soluciones.

29. La Delegación de la India declaró que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado no está reglamentada por el Convenio de París ni por el Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, consideró que cada país debería tener la libertad de establecer dicha prerrogativa y el alcance de la divulgación en el nivel que prefiera, según sus circunstancias sociales y económicas y su nivel particular de desarrollo. La Delegación opinó que armonizar la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado supone armonizar las excepciones a la divulgación. Observó que, puesto que la divulgación es un elemento sustantivo del sistema de patentes, la armonización de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado podría tener importantes consecuencias y entrañar elementos relacionados con la armonización sustantiva. Concluyó que esa armonización mantendría además un volumen mayor de información fuera del dominio público, perjudicando la calidad de las patentes y el acceso a la información y la innovación, especialmente para los países en desarrollo.

30. La Delegación de España, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, declaró que, en el marco de la propiedad industrial, la libertad de comunicación entre los representantes profesionales y sus clientes es necesaria para solicitar derechos de patente, tramitar solicitudes de patente y a la hora de solicitar una opinión acerca de una infracción o la invalidación de los derechos. En su opinión, la libertad de comunicación exige necesariamente que ambas partes tengan garantías de la confidencialidad de las comunicaciones frente a terceros y en particular en caso de procedimientos judiciales. En conclusión, la Delegación respaldó la recomendación formulada en el sentido de que los próximos pasos estén dados por un estudio detallado sobre el trato que los distintos Estados dan a la información confidencial transmitida a los representantes profesionales. Observó que pueden plantearse interrogantes acerca de cómo se reconoce en las distintas jurisdicciones la confidencialidad que cada país confiere a las comunicaciones entre los representantes profesionales y sus clientes y cuáles son las opciones para mejorar el reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre los representantes y sus clientes fuera de las fronteras nacionales. Además, la Delegación opinó que el estudio detallado que ha de preparar la Secretaría también debería girar en torno a la factibilidad de establecer normas internacionales en ese campo. La Delegación consideró que esa prerrogativa es vital para permitir una comunicación adecuada, sin reservas, entre el cliente y su representante, posibilitando la mejor defensa de los intereses del cliente.

31. La Delegación de Francia destacó la importancia del tema de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y, recordando el interés de los usuarios, renovó su empeño por seguir trabajando en ese tema. La Delegación hizo suya la declaración hecha por la Delegación de España en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros. La Delegación solicitó a la Secretaría que, para avanzar, siga estudiando el trato de la información confidencial más allá de las fronteras. A la luz de la importancia de la cuestión para las empresas, la Delegación sugirió que la Secretaría examine la posibilidad de establecer normas internacionales en la esfera de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes.

32. La Delegación de Nigeria destacó la importancia de aclarar las prácticas relativas a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado en los distintos países, y sus consecuencias. Al observar las diferencias entre los países del *common law* y los países de tradición jurídica romanista, la Delegación se preguntó si los países que han introducido dicha prerrogativa para los profesionales del derecho se han basado en su propio sistema jurídico o judicial. La Delegación opinó que, debido a la naturaleza territorial de las patentes, la cuestión de la prerrogativa en lo que atañe a las patentes ha de ser abordada en el plano nacional. Añadió que las medidas que podrían tomarse en el plano internacional sirven para aportar ideas y entablar un diálogo con el fin de fortalecer las actividades nacionales. A la luz de lo antedicho, la Delegación respaldó la idea de que la Secretaría realice estudios adicionales que analicen la cuestión en mayor profundidad.

33. La Delegación del Reino Unido hizo suya la declaración hecha por la Delegación de España en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, y reiteró la importancia de la cuestión para los usuarios del sistema de patentes. La Delegación informó al Comité que, en relación con el párrafo 91 del documento SCP/14/2, a partir del 1 de enero de 2010, la responsabilidad del registro de los abogados de patentes en el Reino Unido ha sido transferida de la Oficina de Propiedad Intelectual a un órgano regulador independiente, denominado *IPReg*.

34. La Delegación de la República Islámica del Irán observó que, si bien tanto en los países del *common law* como en los países de tradición jurídica romanista existe una práctica común general en lo que atañe a la cuestión de la confidencialidad de las comunicaciones entre un cliente y su abogado, en los países de tradición jurídica romanista ese concepto deriva de la obligación del secreto profesional y que en varios países no existe la prerrogativa prevista en el *common law*. Por lo tanto, la Delegación opinó que la utilización del término “prerrogativa” en el estudio preliminar resulta problemática, y se preguntó por qué una palabra utilizada para una situación excepcional en los países del *common law* se escogió para describir ese concepto en todos los países. La Delegación sugirió que la Secretaría siga estudiando la relación entre la extensión del concepto y la transparencia en el sistema de patentes y, en particular, si perjudicará la transparencia en el derecho de patentes, y las eventuales consecuencias de armonizar los procedimientos vigentes sobre observancia de la P.I., así como los procedimientos aplicados en los Estados miembros. Además, la Delegación solicitó a la Secretaría que añada jurisprudencia acerca de la aceptación o el rechazo de ese concepto en varios Estados miembros, pues ello constituiría un medio invaluable para entender la situación real y actual de ese concepto.

35. La Delegación del Pakistán consideró que la prerrogativa relacionada con las comunicaciones entre un abogado y su cliente no se basa en la naturaleza jurídica del trabajo del abogado en sí, sino en la relación entre el abogado y el código de conducta. Explicó que la prerrogativa se extiende a los abogados en algunas jurisdicciones porque deben atenerse estrictamente al código, cuyas normas de conducta profesional son rigurosas. El abuso de esa prerrogativa produce consecuencias graves para los abogados y, por lo tanto, en opinión de la Delegación, extender la aplicación de esa prerrogativa a otras personas, por ejemplo, los asesores de patentes y los agentes de patentes, que no son abogados y no deben atenerse al código, se presta con toda probabilidad a un ejercicio abusivo. La Delegación observó que en muchos países los abogados dejan de estar colegiados cuando se incorporan a una empresa como asesores jurídicos internos y por ello la prerrogativa ya no les concierne. La Delegación declaró además que en el estudio preliminar no se analiza suficientemente cuáles podrían ser las consecuencias adversas de uniformar las normas jurídicas respecto de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Consideró que esa prerrogativa, en su nivel actual, ya puede ser problemática, a pesar de la existencia de rigurosos códigos de conducta profesional en los países industrializados. Puesto que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado es una excepción a la obligación general de divulgar información, la Delegación observó que ampliar el alcance de esa prerrogativa podría llevar a ocultar información vital para describir la verdad y ello produciría consecuencias adversas a la hora de velar por la calidad de las patentes en el proceso de examen, en particular para los países en desarrollo en los que las oficinas de patentes sufren una sobrecarga enorme de trabajo en la tramitación de las solicitudes. La Delegación reiteró que la prerrogativa del secreto profesional en la

relación cliente-abogado debería tratarse como una excepción a la obligación de divulgación y que la armonización de las normas al respecto produciría consecuencias importantes porque equivaldría a armonizar las normas sobre excepciones a la divulgación. Por lo tanto, la Delegación opinó que los países deberían tener la libertad de establecer dicha prerrogativa en el nivel que más les convenga y que la cuestión, que es de derecho privado, debería quedar al amparo de la legislación nacional, con arreglo al Artículo 2.3) del Convenio de París. Además, la Delegación dijo que espera que se centre la atención en el equilibrio entre los derechos públicos y privados, así como en las consecuencias de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado para el interés público, entre otras cosas, su incidencia en la calidad de las patentes, la competencia y otros aspectos de desarrollo.

36. La Delegación de Suiza informó al Comité que la legislación de su país prevé una sólida protección de la información confidencial por la importancia vital que reviste el derecho constitucional a la intimidad. Sin embargo, el secreto profesional previsto en el Código Penal de Suiza se refiere únicamente a miembros del clero, abogados, letrados de la defensa, notarios y médicos. Debido al hecho de que en Suiza, de momento, la profesión de abogado de patentes no goza de reconocimiento independiente, los abogados de patentes aún no están sujetos a esa obligación. La Delegación, sin embargo, señaló que esa situación cambiará en pocos meses. En marzo de 2009, el Parlamento de Suiza aprobó la Ley de Abogados de Patentes, que entrará en vigor en enero de 2011. En virtud de la nueva Ley, sólo las personas que demuestren poseer los conocimientos especializados pertinentes estarán facultadas a obtener el título profesional de abogado de patentes en Suiza. Ello permitirá a los inventores y a los titulares de patentes escoger un profesional y un asesor competentes en cuestiones relacionadas con las patentes. La Delegación observó asimismo que con la nueva Ley se pretende también atender a las inquietudes de no divulgación de las personas que solicitan asesoramiento, al imponer al abogado de patentes la obligación de secreto. La persona que solicita asesoramiento debe poder confiar en que su información confidencial sobre todas las cuestiones relacionadas con las patentes no será divulgada, pues ello le permitirá comunicarse libremente con su abogado de patentes. Según la Delegación, la nueva obligación de secreto para los abogados de patentes se garantiza de dos maneras: en primer lugar, la impone la nueva Ley de Abogados de Patentes de Suiza y, por otra parte, los incumplimientos serán sancionados por el derecho penal. Además, el secreto profesional que garantiza el Código Penal de Suiza se extenderá expresamente a los abogados de patentes. La obligación de secreto se aplicará a toda la información que un abogado de patentes haya adquirido durante el ejercicio de su profesión. La obligación se mantendrá aún después de que el abogado de patentes y su cliente hayan puesto fin a su relación contractual. En segundo lugar, desde el punto de vista procedimental, los abogados de patentes gozarán del derecho a negarse a producir pruebas que estén cubiertas por el secreto profesional, en causas tanto penales como civiles. En lo que atañe a las excepciones, la Delegación explicó que los clientes podrán renunciar a la prerrogativa y que esa renuncia será vinculante para los abogados de patentes. La Delegación consideró que, si bien esa reglamentación no garantiza que una prerrogativa equivalente beneficie a los abogados de patentes suizos en jurisdicciones extranjeras, en cualquier caso mejorará la situación de los abogados de patentes en Suiza al adaptar la obligación del secreto profesional, como ya ha sucedido en la mayoría de los países europeos. La Delegación declaró que la información mencionada, que complementa a la que figura en el documento SCP/14/2 sobre los próximos cambios en la legislación nacional, ilustra la importancia que el tema reviste para la Delegación. En lo que atañe a la labor futura, la Delegación respaldó la prosecución de la labor del SCP, mediante el examen de los ámbitos mencionados en el documento SCP/14/2. En su opinión, redundaría en interés de todos los Estados miembros del SCP contar con información adicional sobre cómo se reconoce en las distintas jurisdicciones el carácter confidencial de las comunicaciones entre un asesor de patentes y su cliente. Por lo tanto, la Delegación sugirió que la Secretaría prepare un cuestionario para los Estados miembros con el fin de recabar información sobre ese importante tema para la siguiente sesión del Comité.

37. La Delegación del Japón opinó que la cuestión debería ser examinada desde un punto de vista técnico y jurídico. Al observar que la aplicación de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes varía considerablemente de un país al otro, la Delegación

consideró que sería útil llevar a cabo estudios adicionales y aclarar las cuestiones que merecen un examen más profundo. La Delegación observó que se presentarán por escrito a la Secretaría comentarios sobre la descripción de su legislación nacional que figura en el documento SCP/14/2.

38. La Delegación de China declaró que, si bien entiende plenamente que la prerrogativa del secreto comercial en la relación cliente-abogado reviste especial interés para muchas organizaciones internacionales no gubernamentales de la esfera de las patentes, porque es importante para garantizar la calidad de la legislación y salvaguardar el interés público, esa prerrogativa no pertenece únicamente al ámbito de las patentes. La Delegación consideró que es posible que los problemas no se resuelvan modificando la legislación sobre patentes, puesto que ésta, de hecho, rige la solución de los litigios y está vinculada a la cultura jurídica de los distintos países. Habida cuenta de que el sistema jurídico de algunos países no prevé un sistema de divulgación ni una prerrogativa equivalente, la Delegación opinó que no es el momento adecuado para uniformar las normas a escala internacional, y que el debate sobre la cuestión deberá tener plenamente en cuenta las diferencias inherentes a las culturas o sistemas jurídicos. La Delegación observó que redundará en beneficio del Comité la preparación de encuestas y estudios minuciosos, sin apresurarse para extraer conclusiones.

39. La Delegación de Guatemala expresó reservas en cuanto a la oportunidad de examinar la cuestión en el plano internacional. Sin embargo, la Delegación opinó que contar con información adicional acerca de la legislación y las prácticas nacionales permitiría avanzar de manera constructiva. Con ese fin, las delegaciones deberían presentar más información al Comité y complementar la labor de la Secretaría. La Delegación informó al Comité que en Guatemala el secreto profesional se protege tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista ético. Desde esta óptica, la Delegación explicó que el trabajo de los profesionales en Guatemala está regido por obligaciones morales. Por ejemplo, el Colegio de Abogados está sometido a normas sobre lealtad. Un abogado debe guardar fidelidad a la justicia y a su cliente, y ello supone la observancia rigurosa del secreto profesional. Además, la Delegación explicó que el artículo 5 de las normas pertinentes dispone que guardar el secreto profesional es un deber y un derecho de los abogados que se mantiene aun después de que el abogado deja de prestar sus servicios ante los jueces. Asimismo, en Guatemala se sanciona penalmente el incumplimiento del deber de secreto profesional. Con arreglo al artículo 23, toda persona que revele información secreta adquirida en el ejercicio de la profesión, cuando ese acto cause un perjuicio, será sancionada por el derecho penal. La Delegación manifestó preferencia por una disposición general relativa a determinada función profesional que pueda extenderse a los asesores de patentes. Al mismo tiempo, expresó el deseo de conocer detalles adicionales acerca de las prácticas y las experiencias de los demás países.

40. La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela declaró que en su país la obligación de mantener el secreto profesional tiene un importante componente ético en sentido general. Observó que el carácter confidencial de las comunicaciones entre un abogado y sus clientes está reconocido por la legislación y el código de ética de los abogados. La Delegación consideró que esa obligación no tiene un fundamento económico, sino de protección de los intereses del cliente. Asimismo, la Delegación observó que una obligación similar de secreto profesional se aplica a los periodistas que han de proteger la fuente de su información, así como a los miembros del clero, por ejemplo, los curas católicos. La Delegación declaró que el secreto profesional se extendió luego a determinados cargos profesionales en relación con la ética y el comportamiento de las personas y no la materia económica, como en el caso de las patentes. Por lo tanto, la Delegación respaldó la opinión de que la cuestión siga tratándose en el marco de las legislaciones nacionales.

41. La Delegación de Alemania hizo suya la declaración hecha por la Delegación de España en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros. La Delegación respaldó a las delegaciones que solicitaron un estudio más detallado de la cuestión, en particular con respecto al reconocimiento del secreto profesional y la prerrogativa correspondiente en las jurisdicciones extranjeras.

42. La Representante de la OEP hizo suya la declaración hecha por la Delegación de España en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros. La Representante observó que, según se menciona en la página 22 del documento SCP/14/2, en la Regla 153 de la CPE 2000 se contempla un mecanismo de salvaguardia de la obligación de confidencialidad y de la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones entre los representantes profesionales y sus clientes.

43. La Delegación de Argentina reiteró que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, y el secreto profesional en general, pertenecen al ámbito del derecho privado y han de dejarse en manos de la legislación nacional. Por lo tanto, la Delegación no entiende la inclusión de la cuestión en el debate del SCP, en particular, en el marco del mandato de la OMPI. La Delegación declaró que por ese motivo no respaldará la prosecución del trabajo sobre ese tema.

44. El Representante de la AIPPI, en relación con la cuestión de si cabe examinar en el SCP la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado por tratarse de una cuestión de derecho privado, declaró que, las legislaciones nacionales no sirven para resolver problemas internacionales. La AIPPI está muy interesada en resolver los problemas internacionales con un mínimo de intervención en las legislaciones nacionales, y considera que éstas deben ser protegidas y que cada país debe cuidar sus propios intereses. Sin embargo, el Representante observó que las legislaciones nacionales no contribuyen a resolver el problema internacional constituido por el hecho de que los nacionales de un país pierdan, en otro territorio, la prerrogativa del secreto profesional. El Representante declaró que, en paralelo con el SCP, la AIPPI está empezando a estudiar esas cuestiones y otras conexas y compartirá sus conclusiones y recomendaciones en la siguiente sesión del SCP.

45. El Representante de la FICPI manifestó la opinión de que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado es un aspecto muy importante de la cooperación entre un consejero jurídico y su cliente. Añadió que el cliente debe sentirse libre de examinar con su asesor en P.I. distintas cuestiones de esa esfera sin temer que esas comunicaciones tomen estado público posteriormente contra su voluntad. El Representante consideró que ello es válido tanto para los consejeros jurídicos como para otros asesores en P.I.. La FICPI opina que la obligación de guardar el secreto profesional no basta para los asesores en P.I., pues no protege al cliente de la divulgación en el marco de un litigio. Además, observó que las partes en un litigio deben gozar de los mismos derechos, con independencia del país en el que residan, el país en que se ventile el caso y los asesores en P.I. que hayan consultado, lo cual no necesariamente sucede actualmente. De una encuesta reciente llevada a cabo por la FICPI se desprende que son pocos los países que contemplan el secreto profesional como prerrogativa en la relación entre el cliente y su asesor en P.I., cuando éste no es abogado. El Representante consideró que, puesto que al amparo de dicha prerrogativa los clientes pueden solicitar asesoramiento, por ejemplo, acerca de aspectos técnicos destinados a eludir derechos de P.I. o invalidarlos, sin correr el riesgo de que esas comunicaciones se pongan a disposición del público, no sólo es de interés para los titulares de derechos de P.I., sino también para terceros. Por lo general, las patentes no son fáciles de entender, y los clientes deberían gozar de la libertad de pedir asesoramiento, por ejemplo, acerca del alcance de la protección que determinadas patentes confieren en su país u otros países y de la posibilidad de proteger sus propias invenciones. El Representante observó que entender el alcance de las patentes promueve el progreso técnico y la transferencia de tecnología y que los asesores en P.I., especialmente abogados de patentes y marcas, están capacitados para brindar asesoramiento técnico y jurídico en ese campo. Además, el Representante declaró que contemplar la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de P.I. podría contribuir a reducir los costos para los clientes que necesitan asesoramiento técnico, porque ya no sería necesario contratar un abogado. En su opinión, ello es importante especialmente para los países en desarrollo y las pequeñas y medianas empresas. En resumen, la FICPI opinó que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado para proteger las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de P.I. es fundamental en la práctica internacional en materia de derechos de P.I. Añadió que permitirá entender mejor las invenciones divulgadas en las patentes y la transferencia de tecnología y aumentará la eficacia del

asesoramiento indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema de P.I., tanto para los titulares de derechos como para terceros.

46. El Representante de la APAA declaró que su Asociación adoptó, en 2008 y en 2009, resoluciones en las que se expresa un consenso internacional sobre el establecimiento de normas mínimas internacionales respecto de la prerrogativa del secreto profesional, con el fin de que no pueda imponerse la divulgación de las comunicaciones confidenciales mantenidas entre los clientes y los profesionales de P.I. Explicó que las resoluciones se adoptaron porque, debido al carácter internacional de la P.I., el cliente tiene que poder mantener comunicaciones francas no sólo con los profesionales locales de P.I., sino también con los profesionales de P.I. de otros países. Sin embargo, las comunicaciones confidenciales entre los clientes y los profesionales de P.I., protegidas en sus propios países, han de divulgarse en otro país en el curso de un litigio. En su opinión, el número cada vez mayor de litigios internacionales aumenta el riesgo de que los clientes queden expuestos a la divulgación obligatoria, y ello debilita su capacidad de obtener asesoramiento jurídico profesional sobre cuestiones relacionadas con la P.I. A título de ejemplo, el Representante declaró que en una petición de divulgación ante un tribunal de Estados Unidos, un juez estadounidense examinó la comunicación entre el demandante y los asesores extranjeros de patentes en relación con la presentación y tramitación de una solicitud de patente en 47 oficinas. El juez estadounidense consideró que en algunas de las jurisdicciones las comunicaciones estaban amparadas por la prerrogativa del secreto profesional, pero en otras no. Los documentos en cuestión habrían estado protegidos de la divulgación obligatoria si los profesionales de P.I. que intervenían en las comunicaciones hubieran sido abogados de los Estados Unidos. El Representante opinó que, según se indica en el párrafo 256 del documento SCP/14/2, en los países del *common law* la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y la obligación del secreto profesional en los países de tradición jurídica romanista tienen un objetivo práctico muy similar, es decir, la no divulgación de la información confidencial que el cliente intercambia con su abogado. Sin embargo, el Representante observó que, en la realidad, lo que constituye esa prerrogativa en un país no se respeta debidamente en los tribunales de otros países. El Representante opinó que el SCP es el foro adecuado para abordar esa problemática internacional, compleja y cada vez más frecuente, relativa a la P.I. y, en particular, las patentes. El Representante observó que los dos documentos de la OMPI, a saber, SCP/13/4 y SCP/14/2, resumen muy bien la situación actual en ese campo y las inquietudes conexas en el campo internacional. Puesto que esas inquietudes se plantean cada vez más, sugirió que la cuestión se estudie en un grupo de trabajo de la OMPI dedicado a la prerrogativa mencionada, es decir, a las cuestiones relacionadas con las comunicaciones confidenciales entre clientes y profesionales de P.I. El Representante añadió que el grupo de trabajo debería evaluar los problemas actuales y futuros que corresponden a los distintos sistemas jurídicos y estudiar la factibilidad de establecer prontamente normas mínimas internacionales para el reconocimiento mutuo de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado.

47. El Representante del CEIPI reconoció que el problema del secreto en las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes es muy importante. Observó que, debido a la naturaleza internacional de la cuestión, el problema forma parte de las competencias de la OMPI. El Representante consideró que el debate que se mantiene en el Comité demuestra claramente la necesidad de examinar ciertos aspectos del problema. Por ejemplo, sería útil que la Secretaría aclarase el alcance del Artículo 2.3) del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a esa disposición. En su opinión, esa disposición no impide a la Unión de París ponerse de acuerdo respecto de cuestiones que quedan reservadas a la legislación nacional, y no crea obligaciones ni obstáculos a ese respecto. Además, el Representante observó que la divulgación de las comunicaciones entre el cliente y su asesor y la divulgación de una invención en una solicitud de patente son dos conceptos distintos y lo único que tienen en común es la palabra "divulgación". En conclusión, el Representante respaldó la prosecución de los estudios por la Secretaría.

48. El Representante de la CCI observó que en la mayoría de los países, cuando un litigio se ventila en el ámbito local, una parte no está facultada a acceder a las comunicaciones entre la contraparte y sus asesores jurídicos. En su opinión, ello es positivo para el comercio, pues alienta a

los clientes a solicitar asesoramiento jurídico detallado, lo cual, a su vez, aumenta las probabilidades de que se actúe conforme a derecho y se eviten los litigios. Sin embargo, el representante opinó que, a escala internacional, esa situación no se da, especialmente en el campo de la P.I. Explicó que actualmente se exige a los jueces de los países del *common law* que apliquen normas complejas y costosas para determinar si las comunicaciones con asesores extranjeros están cubiertas por la prerrogativa del secreto profesional. En varias oportunidades los jueces ordenaron la divulgación de comunicaciones con asesores extranjeros, comunicaciones que no habrían sido divulgadas en los tribunales locales de esos asesores, por ejemplo, de Australia, Francia, el Japón, los Países Bajos, el Pakistán, Sudáfrica y el Reino Unido. El Representante observó que aún entre dos países del *common law*, el respeto mutuo es significativamente limitado. Dijo que el problema mencionado se ha presentado en los litigios en materia de P.I. porque, por ejemplo, es posible que los titulares de patentes hayan pedido asesoramiento sobre patentabilidad en muchos países y que los titulares de marcas y quienes colocan nuevos productos y marcas en el mercado hayan pedido asesoramiento sobre el riesgo de infracción en muchos países. El representante opinó que, por lo tanto, es necesario un marco internacional de respeto mutuo en lo que atañe a las comunicaciones con los asesores jurídicos en cuestiones de P.I. Dijo que lograr ese respeto mutuo es útil para las empresas que participan en el comercio internacional, con independencia del nivel de desarrollo de su país, y también guarda coherencia con la misión de la OMPI. El Representante sugirió un marco viable, según se describe en los párrafos 22 y 23 de su documento de posición, de fecha 9 de octubre de 2008. Además, tras un atento examen, según se expone en el documento de posición de fecha 27 de agosto de 2009, la CCI ha concluido que el marco que propone funcionaría a pesar de las eventuales dificultades planteadas por las delegaciones en el SCP, en marzo de 2009. Además, la CCI opina que su propuesta no exige investigación adicional ni estudio de la legislación nacional vigente sobre la prerrogativa del secreto profesional. El Representante instó al Comité a que empiece a considerar soluciones posibles al problema de la prerrogativa mencionada, en sintonía con su propuesta. También instó a la OMPI a evaluar las ventajas y desventajas de esas soluciones y únicamente efectuar investigaciones o estudios según sea necesario para esa evaluación.

49. La Representante del IPIC declaró que la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de P.I. reviste gran interés e importancia para el IPIC. La Representante consideró que el reconocimiento mutuo de esa prerrogativa redundaría en importantes beneficios para los usuarios del sistema de P.I. en el Canadá, en particular porque los tribunales no la reconocen para los agentes que no son abogados, trátese de canadienses o agentes extranjeros. Habida cuenta de que en una sentencia de un tribunal canadiense no se ha reconocido la prerrogativa prevista en el *common law* para los abogados en el desempeño de la función de agentes de patentes, opinó que el reconocimiento mutuo podría llevar al Gobierno canadiense a tomar medidas para contemplar la prerrogativa respecto de los agentes, con independencia de que posean o no formación jurídica, es decir que sus clientes canadienses se beneficiarían del reconocimiento mutuo a la hora de obtener y hacer valer derechos fuera del Canadá. La Representante instó a la OMPI a que empiece a buscar soluciones adecuadas al problema como las que propone la CCI, y que realice las investigaciones y estudios necesarios para su evaluación.

50. El Representante de la JPAA observó que su organización ha presentado un documento de posición en el que reconoce la necesidad de encontrar soluciones a la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes en el plano internacional. En su opinión, debido a la falta de reconocimiento internacional o mutuo de esa prerrogativa para un cliente, trátese o no de un titular de P.I., en todos y cada uno de los países, el cliente sigue corriendo el riesgo de perder la confidencialidad de las comunicaciones con sus asesores de P.I. El Representante observó que ello perjudicaría significativamente los intereses de los clientes y la calidad de los derechos de P.I., además de elevar los costos conexos. Reconociendo la provechosa labor realizada en el SCP, el Representante consideró necesario pasar a la etapa siguiente para seguir examinando los posibles recursos y soluciones desde un punto de vista práctico. Con ese fin alentó al SCP a seguir estudiando y examinando la cuestión, según se sugiere en la Sección V del documento SCP/14/2, especialmente en el párrafo 263. En paralelo, el Representante alienta enérgicamente a la creación de un grupo de trabajo para recabar y analizar las experiencias

adquiridas en varios países, en pos de la mejor solución que beneficie a los sectores interesados en todos los Estados miembros. El Representante expresó que su organización está dispuesta a asistir al SCP y a la Secretaría de todos los modos posibles, contribuyendo con la experiencia adquirida en tanto que organización de profesionales del derecho.

51. El Representante de la GRUR declaró que su Asociación siempre está dispuesta a defender y mejorar el reconocimiento internacional de la condición jurídica de la profesión de asesor de patentes. Informó asimismo al Comité que, en Alemania, la condición de los asesores de patentes, en muchos aspectos, es idéntica a la de los abogados, con las pocas excepciones que se exponen en el documento SCP/14/2. Los asesores de patentes de Alemania pueden representar a sus clientes directamente ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, el Tribunal de Patentes de Alemania y, en los procedimientos de nulidad, aún ante el Tribunal Supremo Federal. En los procedimientos ante los tribunales ordinarios, por ejemplo, en un litigio por infracción, pueden comparecer en los tribunales de jurisdicción ordinaria únicamente junto con un abogado, pero desempeñan un papel importante en la preparación y el control del litigio, sin mencionar la preparación y tramitación de las solicitudes de patente. En referencia al párrafo 148 del documento SCP/14/2, el Representante objetó la claridad del texto. En particular, el Representante aclaró que el período de capacitación profesional de aproximadamente tres años también incluye ocho meses de capacitación en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas y el Tribunal Federal de Patentes de Alemania. El Representante destacó los elevados criterios de calidad del examen final que los candidatos deben superar. Observó que la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas en un marco profesional y del asesoramiento profesional dado por los asesores, protegida en virtud del Artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, son un elemento fundamental de la justicia, el respeto de las debidas garantías procesales y el derecho a la defensa en juicio. El Representante opinó que la protección también debería aplicarse a los asesores de patentes que posean una formación similar a la de los abogados y otros asesores profesionales. El Representante consideró que la opinión mencionada en el párrafo 244 del documento es irreconciliable con ese enfoque. Desde ese punto de vista, el Representante declaró que se justifica el interés de que, en Estados Unidos de América o en otros países del *common law*, la profesión goce de la misma prerrogativa de confidencialidad en las comunicaciones que se concede a los abogados que trabajan en otras ramas del derecho. Si bien observó que, de momento, no se han planteado problemas serios en Alemania en lo que atañe a los asesores de patentes, el Representante se preguntó cómo decidirán en el futuro los jueces de los países del *common law*. Cuanto más litigios transnacionales haya en los mercados globalizados, más hirsuta será la cuestión de los asesores de patentes y agentes de otros países que tengan relaciones comerciales estrechas con Estados Unidos de América u otros países del *common law* que aplican el enfoque de la prerrogativa en los procedimientos de producción de pruebas previo al juicio. Por lo tanto, el Representante respaldó el empeño de la AIPPI y de la CCI por resolver los problemas que causa la inseguridad jurídica creada por la jurisprudencia o, por ejemplo, los tribunales de EE.UU. El Representante sugirió que la labor debería estar guiada por una distinción entre la obligación de secreto profesional y la prerrogativa de no divulgación como prueba en juicio para los asesores jurídicos. Al referirse a una cuestión de cortesía internacional, en la que el tribunal analiza la legislación nacional del país de origen del asesor de patentes extranjero de que se trate, el Representante declaró que el resultado es a veces una cuestión de suerte. A ese respecto, el Representante mencionó el párrafo 233 del documento SCP/14/2 que hace referencia al artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC, y manifestó estar de acuerdo con la declaración de la Secretaría de que esa referencia puede ser pertinente a la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Al observar que el lenguaje de la disposición es muy vago y, por lo tanto, los Miembros de la OMC tienen un amplio margen discrecional para fijar las condiciones de la protección, el Representante observó que sería conveniente e interesante realizar un análisis adicional de la capacidad potencial de la disposición. A la luz de lo antedicho, el Representante opinó que la seguridad jurídica para los titulares de patentes y sus asesores en la materia sólo puede lograrse mediante alguna clase de instrumento internacional vinculante que obligue a las Partes Contratantes a proteger la confidencialidad de las comunicaciones escritas o verbales entre los asesores de patentes o marcas y sus clientes, realizadas en el contexto de procedimientos actuales o futuros sobre derechos de P.I., o relacionados con ellos, ante tribunales y autoridades nacionales o

regionales, en particular en las controversias transfronterizas. En conclusión, el Representante instó al Comité a mantener la cuestión en el orden del día.

52. La Delegación de Indonesia reiteró que la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado merece un análisis profundo, en particular, en lo que atañe a las eventuales consecuencias adversas de uniformar las normas jurídicas en el plano internacional. Al observar que en el sistema jurídico de Indonesia no se reconoce el término “prerrogativa”, la Delegación declaró que ese es uno de los elementos adversos que podrían derivarse de un análisis más profundo de la cuestión. Al leer el estudio, la Delegación observó que no hay legislación uniforme sobre la aplicación de la prerrogativa a las comunicaciones entre los asesores de P.I. y sus clientes, aún en un mismo sistema jurídico. Complace a la Delegación que el estudio reconozca que atribuir un carácter absoluto a la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones entre cliente y abogado de patentes podría ir es desmedro del interés público de garantizar que toda la información pertinente pueda ponerse a disposición de las autoridades encargadas de investigar la verdad en aras de la justicia. La Delegación declaró que es necesario contar con más información y aclaraciones sobre el tema, en particular, en lo que atañe a las consecuencias adversas de uniformar las normas jurídicas.

53. El Representante del EPI y el CIPA declaró que ambas organizaciones respaldan enérgicamente la unificación a escala mundial de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de P.I., que debería incluir el asesoramiento dado por los abogados de patentes habilitados a actuar ante las oficinas regionales, por ejemplo, los abogados de patentes europeos facultados a representar a sus clientes ante la Oficina Europea de Patentes y los asesores de patentes internos que cuenten con la formación necesaria. El Representante instó al Comité a seguir trabajando en la cuestión y permitir a la Secretaría avanzar en el tema, según se sugiere en el último capítulo del documento SCP/14/2.

54. El Representante de la AIPPI aclaró dos puntos que se plantearon en los debates. En relación con el primero, el Representante declaró que la “prerrogativa” supone la protección contra la divulgación obligatoria. Al referirse a las inquietudes planteadas por algunas delegaciones en el sentido de que la protección podría utilizarse para ocultar información y, por lo tanto, pondría en jaque la información al público, el Representante observó que cabe tener en cuenta que la prerrogativa, en el sentido de protección contra la divulgación obligatoria, ha sido aceptada a escala mundial para los abogados hace ya mucho tiempo. El Representante observó que en lo que atañe a los abogados no se han generado controversias acerca del problema de ocultación de información que esa prerrogativa podría plantear. Señaló que el marco reglamentario de esa protección es suficiente, lo cual garantiza que la prerrogativa está equilibrada con todos los intereses públicos que puedan plantearse en ese contexto. En relación con los asesores de P.I., el Representante declaró que el asesoramiento jurídico ya no cae únicamente en el ámbito de trabajo de los abogados. La complejidad del asesoramiento técnico y jurídico relacionado con la P.I. y, en particular, con las patentes, obliga a trasladar el trabajo de los abogados a otros asesores de P.I. y que en todo el mundo se ha aceptado que los asesores de P.I. también den asesoramiento jurídico en el contexto de su trabajo. El asesoramiento jurídico guarda necesariamente una estrecha relación con el asesoramiento técnico. En esa situación, se planteó la pregunta de si aplicar la protección contra la divulgación obligatoria a los asesores de patentes que no sean abogados equivale a extender la prerrogativa. El Representante opinó que la respuesta a esa pregunta es negativa para los países en los que ya existe esa protección para los abogados, porque los asesores de patentes, de hecho, dan el mismo asesoramiento jurídico que antes daban únicamente los abogados. El Representante declaró que en las economías modernas, se ha ido desarrollando la profesión de asesor de patentes para dar a los clientes el mejor asesoramiento jurídico y técnico, que antes daban los abogados en cooperación con expertos técnicos. El Representante declaró que, por lo tanto, no se puede hablar de que se extienda la prerrogativa, puesto que simplemente se aplica al mismo trabajo realizado por otras personas. El Representante opinó que el propósito de los estudios objeto de examen no es crear materia nueva, sino aceptar la misma que ya ha sido aceptada para los abogados y no ha sido objeto de controversia para otros asesores habilitados a dar asesoramiento jurídico. El segundo

punto se relaciona con el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular si se desprende de esos acuerdos la opinión de que la cuestión de la prerrogativa mencionada y la protección quedan reservadas únicamente a la legislación nacional. A ese respecto, si bien observó que el Acuerdo sobre los ADPIC, así como el Convenio de París, no afectan a la legislación nacional relativa a los procedimientos judiciales y administrativos y a la jurisdicción, el Representante señaló que la cuestión en juego no es suspender ni poner en tela de juicio el derecho de las jurisdicciones o legislaciones nacionales a dictar sus propias leyes. Lo que se plantea, en su opinión, es la cuestión de cómo mantener a escala internacional los efectos de las legislaciones nacionales vigentes sobre protección contra la divulgación obligatoria. Se trata de una dimensión puramente internacional que las legislaciones nacionales no abarcan suficientemente. Por lo tanto, el Representante opinó que el SCP es el foro adecuado para tratar la cuestión. Declaró asimismo que el problema de pérdida de la protección vigente no puede ser resuelto puramente por la legislación nacional y que la necesidad de examinar la cuestión se vuelve evidente al observar los estudios preparados por la Secretaría. Informó además al Comité que la AIPPI está realizando estudios en los que se analizan distintos aspectos de la cuestión, por ejemplo los recursos, las limitaciones y las excepciones a la prerrogativa en lo que atañe a los asesores de P.I., al igual que los efectos que aquélla puede producir en la totalidad del sistema.

55. El Representante de la TWN declaró que uno de los principios fundamentales del derecho de patentes es la divulgación de información sobre tecnología y que la no divulgación o la divulgación parcial es motivo de denegación de la concesión o revocación de una patente. En su opinión, la extensión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado a los asesores de patentes va en contra de ese principio fundamental. El fascículo de patente es un documento público y, por lo tanto, toda inscripción relacionada con la preparación del mismo también debería ponerse a disposición del público con el fin de encontrar o comprobar la verdad acerca de las reivindicaciones efectuadas en él. El Representante destacó que tomando en consideración las cuestiones de política pública relacionadas con el derecho de patentes, es importante mantener absoluta transparencia en torno a la concesión de patentes y los litigios conexos. La sociedad no puede permitirse que un velo opaque el fascículo de patente. Declaró asimismo que la extensión de la prerrogativa mencionada a los asesores de patentes comprometería el requisito de la transparencia en la administración de las patentes, y ello incluye tanto los procedimientos de tramitación de patentes como los litigios en la materia. El Representante opinó que existe suficiente documentación acerca del ejercicio abusivo por las empresas de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Uno de los ejemplos más claros de ese ejercicio abusivo, en la opinión del Representante, es el caso de las empresas tabacaleras que han encargado a abogados la realización de estudios sobre demandas contra la industria tabacalera. Otro ejemplo es el caso *Novelpharma* en el que los inventores proporcionaron a su agente de patentes sueco un borrador de fascículo de patente que incluía una cita de un libro escrito por los inventores en el que se describía el uso de la invención más de dos años antes. La publicación del libro se postergó en espera de la concesión de la patente, aunque el agente de patentes había borrado todas las referencias al libro, de 1977, de la solicitud de patente que, finalmente, se presentó en Suecia y en EE.UU. El Representante añadió que el Tribunal consideró que la prueba de la eliminación de las referencias por el agente de patentes dio al jurado motivos razonables para considerar que el titular de la patente había cometido tentativa de fraude. El Representante observó que si esa comunicación con el agente de patentes hubiera gozado de la prerrogativa mencionada, la Oficina de patentes y el Tribunal nunca se habrían enterado. En su opinión, el ejemplo demuestra claramente que la extensión de la prerrogativa daría legitimidad a la ocultación de información para obtener patentes, entre otras cosas, facilitando el reverdecimiento de las patentes. La extensión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado a los asesores de patentes imposibilitaría a las Oficinas de patentes y los tribunales de los países en desarrollo la salvaguardia de los intereses públicos después de la concesión de una patente. El Representante manifestó profunda inquietud acerca de la extensión de dicha prerrogativa a los asesores de patentes, debido a sus consecuencias imprevistas y su efecto en las solicitudes de patente, en las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, en los procedimientos de oposición y en la transparencia de los procedimientos relacionados con las patentes.



**III. Decimotercera sesión del SCP, 22-23 de marzo de 2009  
[Extractos del Informe (documento SCP/13/8)]**

56. La Secretaría presentó el documento SCP/13/4.

57. La Delegación de El Salvador se refirió al derecho romano-germánico que se aplica en su país y al derecho anglosajón en cuyo marco, en general, se pueden producir conflictos en el ámbito de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Observó que, en su país, los abogados tienen la obligación de guardar el secreto profesional y que la violación de esta obligación está contemplada en el código penal. La Delegación opinó que la tradición jurídica romanista podría haberse reflejado más en este documento. Explicó que su oficina nacional ofrece servicios gratuitos a los usuarios, en cuyo caso, en su opinión, no se aplica necesariamente el secreto profesional, y pidió que esos casos se contemplen en el documento. Asimismo, dijo que la inclusión de las prácticas óptimas de las oficinas nacionales de América Latina podría enriquecer el documento y traer un valor añadido.

58. La Delegación de China dijo que comparte las preocupaciones expresadas por muchas asociaciones internacionales de abogados en lo que respecta a la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado en el ámbito de las patentes y que debido a que los diversos países tienen en el ámbito de aplicación de esta prerrogativa diferentes sistemas y prácticas, el trabajo de los abogados especializados en patentes puede presentar ciertas dificultades. Dijo que, en su opinión, es necesario debatir esta cuestión en el SCP a fin de que los abogados de patentes puedan ofrecer mejores servicios a sus clientes. Observó que, debido a que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado es una cuestión jurídica general que no se limita al ámbito de las patentes, para los países resulta difícil establecer una disposición al respecto sólo para el ámbito de las patentes. Indicó que, por el contrario, lo que habrá que realizar es un análisis global. La Delegación hizo notar que, por ejemplo, en China, la Ley de procedimiento civil y la legislación penal disponen que toda persona que posea información sobre un caso tenga la obligación de dar testimonio. Añadió que hace unos años su país revisó la ley sobre el ejercicio de la abogacía a fin de establecer que los abogados deben mantener en secreto la información que han obtenido en el ejercicio de su profesión si su cliente no desea que se divulgue dicha información. Las excepciones que se contemplan son todos los actos delictivos o la información que concierna a la seguridad nacional y la seguridad pública o cualquier información que ponga en peligro la vida de las personas y la seguridad de las propiedades. Por consiguiente, dijo que la legislación china tiene una disposición sobre la obligación del secreto profesional, pero no establece un sistema especial sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Habida cuenta de lo anterior, la Delegación opinó que debería prestarse más atención a los diversos sistemas jurídicos nacionales, y que tendrían que llevarse a cabo más investigaciones, análisis y estudios. La Delegación habló con cautela sobre las normas mínimas, y observó que los acuerdos bilaterales o multilaterales resultan más prácticos que esas normas. Asimismo, señaló que diversos profesionales trabajan en el ámbito de las patentes, tales como los abogados de patentes, los agentes de patentes o los asesores de patentes. Por consiguiente, indicó que también tiene que examinarse la cuestión de si la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado debe incluir a todos esos profesionales.

59. La Delegación de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, declaró que el estudio preliminar es importante tanto para los países de tradición jurídica romanista como para los países que utilizan la *common law*, en particular para los integrantes del Grupo B. Convino en que, al no existir un marco jurídico uniforme, se corre el riesgo de que la ayuda que los asesores de P.I. prestan a los clientes pierda su carácter confidencial. Por otra parte, en su opinión, el estudio demuestra hasta qué punto la confidencialidad está relacionada con el alcance del deber que tienen las partes de divulgar información en los procedimientos judiciales. Además, la Delegación señaló que, a fin de mantener una amplia protección internacional de la confidencialidad, tiene que tenerse en cuenta el reconocimiento en un sistema jurídico extranjero de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Indicó que, aunque puede que el derecho de P.I. no sea el único ámbito en el que se plantean estos problemas, la naturaleza mundial del comercio y los derechos de propiedad intelectual lo convierte en el punto de referencia. Por consiguiente, el Grupo B considera que esta cuestión debe seguir teniendo prioridad en el orden del día del Comité. La Delegación se pronuncia por profundizar la investigación sobre esta cuestión, y considera que en este contexto la armonización ayudará a crear un marco uniforme en lo que respecta al asesoramiento jurídico internacional sobre P.I., lo cual beneficiará a todas las partes interesadas.

60. La Delegación de la República Checa, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus 27 Estados miembros, declaró que debido a que la relación cliente-abogado no está regulada por ningún tratado internacional sobre P.I., las legislaciones y prácticas nacionales sobre la aplicación de la prerrogativa del secreto profesional carecen de uniformidad. En el contexto de la Unión Europea, son los Estados miembros los que tienen que regular esta cuestión a través de la normativa nacional que regula a esta profesión. El párrafo 1 de la regla 153 del Reglamento de Ejecución del CPE revisado, que entró en vigor el 1 de abril de 2009, reconoce el secreto profesional en las comunicaciones entre representantes autorizados y sus clientes. La Comunidad Europea y sus 27 Estados miembros consideran que esta prerrogativa es la base de la garantía de una comunicación libre y confidencial entre los clientes y sus representantes. La Delegación acogería con agrado la realización de investigaciones adicionales sobre todas las posibilidades que existen de examinar esta cuestión con más profundidad, y en particular, sobre la factibilidad de establecer normas técnicas mínimas.

61. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que una ley federal del 30 de diciembre de 2008, que rige las actividades de los abogados de patentes, su registro, certificación, obligaciones y derechos entrará en vigor el 1 de abril de 2009. Explicó que, en virtud de esta ley, se autoriza a los abogados de patentes a llevar a cabo su actividad profesional de manera independiente, pero respetando el acuerdo establecido entre el abogado de patentes y su empleador (persona jurídica). El empleador del abogado de patentes que haya firmado un contrato comercial con un cliente, por ejemplo, con un solicitante o un titular de patentes, está obligado a garantizar la seguridad de los documentos que le ha transmitido un garante o contratista así como a garantizar que la información no se divulgará. Asimismo, la Delegación señaló que la ley federal dispone que un abogado independiente tiene que garantizar la seguridad de los documentos que ha elaborado o recibido en el ejercicio de su actividad profesional. Además, no está autorizado a divulgar o presentar esa información sin el acuerdo de la persona representada. La violación de estas disposiciones se considera un hecho grave. Una parte cuyos derechos e intereses legales se hayan infringido está autorizada a presentar una demanda ante la Agencia de Patentes de la Federación de Rusia, la cual puede adoptar una de las siguientes decisiones: advertir al abogado de patentes o presentar una demanda ante los tribunales contra ese abogado, el cual puede sancionarse con una suspensión del ejercicio de sus funciones durante un período de un año o con la exclusión de la lista de abogados durante tres años. En virtud de la legislación de la Federación de Rusia, todo abogado de patentes será responsable por los daños causados a la persona que representa. En otras palabras, el empleador del abogado de patentes así como los abogados de patentes independientes tienen la obligación de no divulgar o transferir a terceros la información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones, es decir al prestar los servicios estipulados en el contrato comercial. Asimismo, la Delegación explicó que la legislación rusa establece una prerrogativa limitada, ya que la información confidencial puede comunicarse a terceras partes si así lo decide un tribunal o lo establece la ley

federal. La Ley federal sobre el secreto comercial establece que la persona que posee información con carácter de secreto comercial tendrá que presentarla a las autoridades gubernamentales cuando éstas se lo soliciten. A su vez, según las normas que establece la legislación de la Federación de Rusia, las autoridades gubernamentales que reciben la información confidencial están obligadas a presentar esa información si así lo solicitan un tribunal o los órganos de aplicación de la ley. En ese caso, será el Gobierno el que garantice la confidencialidad de dicha información. Para concluir, la Delegación declaró que, teniendo en cuenta las diferencias existentes a este respecto en las legislaciones de diversos países, la Federación de Rusia está a favor de la realización de nuevos estudios a fin de encontrar unas prerrogativas mínimas de secreto profesional aplicables a las comunicaciones con abogados de patentes.

62. La Delegación de Sri Lanka, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Asiático, dijo que los miembros de su Grupo tienen distintos niveles de desarrollo y diferentes prácticas judiciales y jurídicas en lo que concierne a los agentes de patentes y a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. La Delegación señaló que deben seguirse analizando las siguientes cuestiones con objeto de proporcionar a los Estados miembros información suficiente sobre los puntos de vista de los distintos interesados: i) la incidencia de la calidad y los costos de la patente; ii) el análisis del costo y los beneficios para los sistemas judiciales y administrativos de los países en desarrollo; iii) los efectos en la competencia; iv) otras repercusiones en los objetivos de desarrollo y política pública.

63. La Delegación de la República de Serbia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Regional de los Estados de Europa Central y el Báltico, dijo que apoya el establecimiento de un grupo de trabajo que estudie el secreto profesional en la relación cliente-abogado o la forma de proteger el asesoramiento de los profesionales de la P.I. de una divulgación previsible.

64. La Delegación de Argentina consideró que la prerrogativa del secreto profesional en la "relación cliente- abogado" es una cuestión de derecho privado que corresponde a las jurisdicciones nacionales. En tal sentido, la Delegación ratificó la conveniencia de mantener lo dispuesto por el Art. 2.3) del Convenio de París y el Art. 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

65. La Delegación de Marruecos dijo que, en principio, las oficinas de patentes nacionales y regionales están obligadas a respetar el secreto profesional en los procedimientos relacionados con el sistema de patentes. La Delegación explicó que la oficina de su país es un establecimiento público y que su personal está amparado por el secreto profesional. Ésta prohíbe la publicación, divulgación o utilización de documentos procedentes de los servicios de la OMPI. Por lo tanto, existe plena garantía de que no se divulgará la información presentada.

66. La Delegación de la República de Corea observó que seguir debatiendo la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado favorece tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados, habida cuenta de que en muchos países en desarrollo los inventores a veces son reticentes a presentar sus solicitudes de patentes porque temen perder la información y su carácter confidencial durante la tramitación de la misma. La Delegación indicó que los profesionales de la P.I. han de participar activamente en el debate y el estudio de la armonización futura respecto de esta cuestión, ya que en muchos países es la asociación de abogados de P.I. y no la legislación gubernamental quien reglamenta el secreto profesional en la relación cliente-abogado. La Delegación manifestó que desea asimismo intercambiar más información y experiencias con los diversos países en relación con este tema y establecer un grupo de trabajo que esté integrado por profesionales de la P.I.

67. La Delegación del Brasil señaló que existen diversos enfoques en cuanto al concepto de prerrogativa y secreto profesional. La Delegación observó que los miembros del Comité examinan esta cuestión por primera vez, y que es compleja y abarca una nueva serie de conceptos que han de ser debatidos y comprendidos por el SCP. Indicó que la transparencia de la relación del abogado con su cliente, y la rendición de cuentas de los asesores de P.I. y otros profesionales especializados en

este ámbito son dos conceptos importantes. En su opinión, la complejidad del tema se debe principalmente a las diferencias entre los sistemas del *common law* y los de países de tradición jurídica romanista, y pidió que se siga reflexionando sobre lo que sucede en estos últimos. La Delegación señaló que, al considerar la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, el SCP debería tener en cuenta que el sistema de P.I. se basa en distintas tradiciones jurídicas y, como se indica en el artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros pueden aplicar libremente las disposiciones relativas a la P.I. en consonancia con sus propios sistemas y prácticas jurídicos.

68. La Delegación de Australia hizo suya la posición adoptada por la Delegación de Alemania en nombre del Grupo B. Dijo que reconoce el valor de la Conferencia sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad intelectual, organizada por la OMPI y la AIPPI en mayo de 2008, y de la difusión de material sobre la misma en la página Web de la OMPI. La Delegación señaló que, al tiempo que su gobierno está estudiando la posibilidad de realizar cambios legislativos, los acontecimientos internacionales serán provechosos a la hora de abordar estas cuestiones y beneficiarán a todos los Estados miembros de la OMPI. La Delegación manifestó también la necesidad de analizar en profundidad las legislaciones nacionales.

69. La Delegación de Francia hizo suya la declaración realizada por la Delegación de la República Checa en nombre de la Comunidad Europea y sus 27 Estados miembros, y explicó que, como país de tradición jurídica romanista, su procedimiento se basa en la presentación de pruebas y no se aplica el procedimiento de proposición de prueba. Por lo tanto, si bien en Francia no está reglamentada dicha prerrogativa, existe el secreto profesional de conformidad con la Ley de 1971. Sin embargo, la Delegación informó al Comité que desde 2004 hay en su legislación nacional un sistema similar en lo que concierne a los asesores jurídicos. La Delegación observó que ha habido un aumento considerable del riesgo en cuanto a la divulgación de la información intercambiada por profesionales de la P.I. y sus clientes debido a sentencias de tribunales extranjeros. Por lo tanto, sugirió que se examinen en profundidad las distintas opciones expuestas en el documento a fin de determinar cuál es la mejor solución a este problema complejo.

70. La Delegación de Noruega hizo suya la declaración realizada por la Delegación de Alemania en nombre del Grupo B. Dijo que su país inició un proceso de consultas con objeto de aplicar el secreto profesional en la relación cliente-abogado a los agentes de patentes europeos y noruegos. La Delegación explicó que la puesta en marcha de esta estrategia ha evitado la acumulación de trabajo y un plan nacional de autorización muy caro, y establece la delimitación necesaria del grupo de profesionales que está cubierto por la exención. Conforme a la propuesta, las disposiciones sobre confidencialidad y procedimientos judiciales que afectan a abogados, sacerdotes, médicos y personal sanitario, y que figuran en la Ley de Procedimiento Civil, se ampliarán para abarcar a los agentes de patentes europeos y noruegos.

71. La Delegación de Ucrania respaldó la declaración realizada por la Delegación de la República Checa en nombre de la Comunidad Europea y sus 27 Estados miembros, y valoró la información proporcionada por la Delegación de la Federación de Rusia sobre el desarrollo de su legislación nacional. La Delegación señaló que en su país la prerrogativa se aplica únicamente a los abogados que son al mismo tiempo *barristers*. La Delegación pidió mantener esta cuestión en el orden del día y apoyó la elaboración de normas mínimas.

72. La Delegación de Chile manifestó que considera que el secreto profesional en la relación cliente-abogado es una cuestión importante, ya que apunta a mejorar el asesoramiento profesional en materia de propiedad intelectual. Su país reconoce el secreto profesional, y éste tiene una gran tradición entre los profesionales del Derecho. La Delegación observó que en Chile muchos de los profesionales que participan en el registro de la propiedad intelectual y brindan asesoramiento al respecto son abogados y, por consiguiente, el secreto profesional se aplica a las personas que proporcionan asesoramiento en materia de propiedad intelectual. La Delegación señaló que, desde que la cuestión pasó a la jurisdicción del Estado, debe tenerse en cuenta la opinión de las

autoridades, por ejemplo el Ministerio de Justicia, para mantener sistemas coherentes. La Delegación dijo que en la cuestión inciden aspectos internacionales aunque cada país tiene una tradición diferente y, por lo tanto, es necesario seguir analizando el tema. Destacó la importancia de mantener debates amplios sobre la materia en el SCP y de tener en cuenta todas las observaciones formuladas por los miembros.

73. La Delegación de los Estados Unidos de América secundó la declaración realizada por la Delegación de Alemania en nombre del Grupo B. Considera que la cuestión merece un estudio más a fondo, y que la OMPI podría contribuir a una mejor comprensión de la misma. La Delegación señaló que la OMPI podría, como mínimo, elaborar un estudio comparativo basándose tal vez en el método de encuestas para conocer la situación real en los distintos países en lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional. En su opinión, esto servirá para que los Estados miembros de la OMPI comprendan mejor las diferencias existentes, y será una herramienta práctica para los profesionales de la P.I., incluso en el entorno actual.

74. La Delegación de la República Islámica del Irán hizo suya la declaración realizada por la Delegación de Sri Lanka en nombre del Grupo Asiático. La Delegación señaló que la función y autorización de los abogados está reglamentada en distintas jurisdicciones como principio general que se aplica a varias clases de abogados. Por lo general, en los países de tradición jurídica romanista, la autorización que otorga el cliente al abogado, el alcance de la autorización y los compromisos del abogado se exponen en el poder y, en caso de abuso de confianza, se establecen sanciones específicas. O, en virtud de la legislación civil y penal, se protege frente a todo tipo de actuación que contradiga los compromisos estipulados en el acuerdo contractual. La Delegación pidió que se aclare si el sistema de prerrogativa difiere en algo del que acaba de mencionar. En relación con el párrafo 2 del documento, la Delegación opina que la observancia de los derechos de P.I. y la relación entre el cliente y el abogado son dos conceptos diferentes: el primero se refiere a la observancia de los derechos de P.I. frente a terceros y el último hace referencia a los compromisos entre personas físicas o jurídicas de llevar a cabo o prohibir una acción. La Delegación solicitó más aclaraciones sobre el significado de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y el alcance de la divulgación de las comunicaciones, mencionados en ese párrafo. La Delegación se pregunta, en caso de que la divulgación se refiera a la información contenida en la solicitud, tal información ya ha sido divulgada en la oficina y también puede presentarse ante un tribunal. La Delegación observó que, por ejemplo, si la no divulgación de la comunicación por el abogado entra en conflicto con el orden público, la salud pública o con cuestiones de seguridad, como se da en el caso de las licencias obligatorias en un país, el abogado se ve presionado por el lado del cliente en el plano del abuso de confianza y, a la vez, por el lado de las autoridades. La Delegación planteó además preguntas sobre el alcance de las comunicaciones abarcadas por la prerrogativa y sobre el grado de sanciones impuestas a la divulgación total o parcial de las mismas. En cuanto al párrafo 54 del documento, la Delegación se pregunta si un asesor de P.I. de un país en desarrollo o de un PMA, cuyas actividades de P.I. son limitadas, tiene por ello una prerrogativa de alcance limitado y, cuando el alcance de la prerrogativa es distinta en el país del asesor de P.I. de la del país de su cliente, qué legislación nacional se aplica. En relación con las resoluciones de las organizaciones no gubernamentales que figuran en los párrafos 30 a 42 y hacen referencia a la armonización, la Delegación observó que la semejanza generalizada de las legislaciones nacionales es, por lo general, la base para armonizar las legislaciones a escala internacional. La Delegación señaló además que, como se indica en el párrafo 18, la cualificación de los abogados, conocer suficientemente el idioma del país de que se trata y la formación continua son muy importantes.

75. La Delegación de Egipto dijo que es acertado conceder a los Estados miembros cierto grado de libertad en virtud del artículo 2.3) del Convenio de París para que cada país, conforme a su sistema jurídico y a sus condiciones económicas y sociales, pueda determinar la mejor forma posible y el marco más apropiado para regular la relación cliente-abogado, teniendo en cuenta la necesidad de lograr el equilibrio apropiado entre los derechos privados y los derechos públicos y la libertad, y respetando el orden público. La Delegación considera que el estudio preliminar debe mostrar más

claramente las distintas perspectivas de las partes interesadas pertinentes, y debe centrarse más en el aspecto relativo a la necesidad de garantizar la justicia y luchar contra el monopolio.

76. La Delegación del Pakistán pidió a la Secretaría aclaraciones sobre dos puntos. Primero, preguntó a quiénes se refiere cuando dice “se ha estimado en general” en el párrafo 15. Segundo, en lo que atañe al reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los servicios del abogado de patentes en los distintos países, mencionado en los párrafos 63 y 64, la Delegación observó que esta cuestión está contemplada en el Modo 4 del AGCS de la OMC, y preguntó qué organización es la instancia apropiada para plantear el tema.

77. La Delegación de Dinamarca hizo suyas las declaraciones realizadas por las Delegaciones de Alemania en nombre del Grupo B y de la República Checa en nombre de la Comunidad Europea y sus 27 Estados miembros. La Delegación señaló que, dado que su país está examinando el tema a escala nacional, acoge con beneplácito el estudio que efectúa el SCP sobre la forma de resolver las dificultades que plantea la interacción de los distintos sistemas jurídicos. La Delegación indicó que desea que este tema sea una de las prioridades del orden del día del Comité, y está de acuerdo con seguir estudiando las alternativas expuestas en el estudio preliminar, en particular el establecimiento de normas mínimas relacionadas con la prerrogativa aplicables a las comunicaciones con los asesores de P.I.

78. La Delegación de Colombia observó que la legislación es a veces demasiado general y no aclara cómo se estructuran los distintos elementos. La Delegación explicó que, en su país, son los abogados los que proporcionan los servicios de asesoramiento en materia de P.I., quienes están sujetos a la prerrogativa aplicable a los abogados de conformidad con la legislación correspondiente. A la Delegación le complacería que se lograra un sistema de P.I. en el que todo el mundo esté plenamente informado sobre la naturaleza y la validez de los derechos. Explicó que, en los países andinos, esto será posible siempre que no se impugne el trámite administrativo para obtener una patente. Por otro lado, la patentabilidad y el examen de las solicitudes no son obstáculos que impidan al solicitante presentar los documentos necesarios.

79. La Delegación del Japón hizo suya la declaración realizada por la Delegación de Alemania en nombre del Grupo B. La Delegación dijo que los titulares de P.I. deben tener la posibilidad de comunicarse francamente con los asesores de P.I., y que hay terceros que necesitan poder consultar libremente a los asesores de P.I. sobre cuestiones como la infracción de los derechos de patente. En su opinión, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado ha surgido para hacer valer estos principios, y la falta de normas y reglamentos uniformes en los distintos países puede ocasionar problemas. La Delegación señaló que los Estados miembros no tienen necesariamente información exhaustiva sobre las diferentes prácticas en los respectivos países en lo que concierne a los procedimientos de divulgación o al secreto profesional. Puntualizó además que el alcance de esta prerrogativa en relación con los asesores de P.I. no queda suficientemente claro en el documento y, por lo tanto, debe ser definido con precisión. Es por ello que la Delegación considera que la orientación apropiada es realizar otro estudio sobre la cuestión, utilizando por ejemplo el método del cuestionario.

80. La Delegación de Angola observó que la cuestión se aborda por primera vez en el Comité y comparte las preocupaciones expresadas por otras delegaciones. En lo que atañe al alcance de la prerrogativa, la Delegación dijo que su sistema jurídico la reconoce para los abogados en los procedimientos de carácter meramente civil. No obstante, esta prerrogativa no es aplicable a los círculos empresariales. En cuanto al reconocimiento internacional de la prerrogativa, primero debe abordarse sobre una base bilateral y multilateral. En lo que respecta al marco multilateral, la Delegación opina que el reconocimiento de las cualificaciones de los abogados está dentro del contexto de los servicios y debe ser regido por el Acuerdo sobre los ADPIC. Señaló que el reconocimiento de la prerrogativa debería tratarse sobre una base bilateral, y que ha de aplicarse el artículo 2.3) del Convenio de París.

81. La Delegación de Túnez dijo que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado no es compatible con determinada tradición del régimen jurídico romanista. La Delegación pidió aclaraciones en cuanto a si dicha prerrogativa se ajusta al principio de divulgación en el ámbito de las patentes, por ejemplo, si se hace valer la prerrogativa en algunos países tras presentar la solicitud de patente.
82. La Delegación de Indonesia hizo suya la declaración realizada por la Delegación de Sri Lanka en nombre del Grupo Asiático. La Delegación considera que las normas que rigen la confidencialidad de la información, en particular, requieren un examen detenido. Explicó que no existe una legislación específica en Indonesia que regule la relación del cliente con el asesor de P.I. Dada la complejidad y los distintos enfoques con que se aborda la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, la Delegación cree que es necesario realizar nuevos estudios sobre los puntos mencionados por la Delegación Sri Lanka, para esclarecer esta cuestión.
83. La Delegación de la India hizo suya la declaración realizada por la Delegación de Sri Lanka en nombre del Grupo Asiático. La Delegación señaló que el estudio preliminar se basa, aparentemente, en gran parte en los trabajos emprendidos por las asociaciones internacionales de agentes de patentes y refleja sus preocupaciones. Es por ello que la Delegación pidió que se realice un estudio más exhaustivo que tenga en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas, en especial desde la perspectiva del interés público. En su opinión, el estudio no dedica atención suficiente a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado como una excepción a la regla general de la divulgación. Si se establece una excepción, se ofrece sobre la base de que la relación de la que se trata tiene suficiente importancia social como para justificar la renuncia a la disponibilidad de prueba. Por lo tanto, la Delegación observó que esta excepción, en caso de autorizarse, tiene que estar relacionada con las condiciones socioeconómicas del país. Dado que esas condiciones varían de un país a otro, la Delegación considera que también variarán la naturaleza y el alcance de la protección frente a la divulgación. La Delegación opina que es basándose en esta realidad que el artículo 2.3) del Convenio de París dispone que quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países relativas al procedimiento judicial y administrativo, permitiendo así que haya diversidad en los procedimientos judiciales de los diferentes Estados. Por lo tanto, la Delegación considera que debe permitirse a cada país establecer su grado de prerrogativa y el alcance de la divulgación, para que se adapte a sus circunstancias socioeconómicas, y a sus posibilidades y capacidad para reglamentar la cuestión, así como a su nivel de desarrollo específico. La Delegación afirmó además que la armonización de esta prerrogativa supone la armonización de las excepciones al requisito de divulgación. En su opinión, dado que la divulgación es un elemento fundamental del sistema de patentes, la armonización de la prerrogativa puede tener repercusiones importantes y abarcar elementos de armonización de fondo, y que dicha armonización mantendría asimismo más información fuera del dominio público, lo que incidiría de forma adversa en la calidad de las patentes, en el acceso a la información y las innovaciones, en especial en los países en desarrollo. Por ello, la Delegación pidió a la Secretaría que inicie un estudio más detallado y exhaustivo al respecto centrándose en los aspectos arriba mencionados.
84. La Delegación de Singapur respaldó la declaración formulada por la Delegación de Sri Lanka en nombre del Grupo Asiático. En la legislación de Singapur, se dispone de manera general que las comunicaciones con respecto a todo asunto relacionado con las patentes entre una persona y un agente de patentes acreditado están amparadas por el secreto profesional en los procedimientos judiciales que tengan lugar en Singapur, del mismo modo que las comunicaciones mantenidas entre una persona y su abogado. La Delegación observó que la dimensión internacional puesta de relieve en el estudio preliminar ofrece información valiosa que cabe considerar. Por consiguiente, la Delegación se mostró a favor de que se sigan analizando las disposiciones vigentes relativas al secreto profesional en las diversas jurisdicciones, a efectos de posibilitar que el Comité perfeccione su interpretación de las situaciones en otros países y las inquietudes de las distintas partes interesadas, entre ellas los titulares de patentes, los posibles usuarios, los miembros del público, los abogados de patentes y los agentes de patentes.

85. La Delegación de Turquía estimó que el Comité debe proseguir sus debates en torno al tema, y declaró que los grupos de la sociedad civil así como las autoridades públicas competentes manifiestan sumo interés por la cuestión en Turquía. A su juicio, incluso si el secreto profesional podría considerarse como un tema de la jurisdicción nacional de cada Estado miembro, dicho tema presenta una dimensión internacional importante. En Turquía, la legislación confiere el secreto profesional a los abogados, pero los agentes de patentes, que no necesariamente son abogados, están sujetos a la legislación y a las obligaciones generales, y esa legislación en la práctica otorgaría facultad decisoria a los tribunales. La Delegación dijo que considera que los debates en el Comité ayudarían también a las autoridades de su país a proseguir su examen.

86. El Representante de la OEP declaró que el CPE revisado dispone expresamente la confidencialidad en las comunicaciones que se intercambien entre el representante autorizado y su cliente o cualquier otra persona. En la parte reglamentaria del CPE figuran otras nuevas disposiciones que también regulan el tema y se presentan ejemplos de los tipos de información que están sujetos al secreto profesional, en particular, las comunicaciones o documentos conexos a la evaluación de la patentabilidad, la preparación o proseguimiento de las solicitudes de patente europeas o las observaciones relativas al alcance de la protección. Además, el Representante respaldó las declaraciones formuladas por la Delegación de la República Checa en nombre de la Comunidad Europea y sus 27 Estados miembros y la de Alemania en nombre del Grupo B.

87. La Delegación de Chile aclaró su declaración anterior diciendo que, si bien es importante seguir evaluando la cuestión, no considera que sea menester establecer un grupo de trabajo.

88. El Representante de la AIPPI observó que en el período 2003-2004, los tribunales en el Canadá y en Australia obligaron a divulgar el asesoramiento de materia de patentes por no abogados, habida cuenta de que ni el Canadá ni Australia reconocen en sus propios países la prerrogativa del secreto profesional a los agentes de patentes que no sean abogados del Reino Unido. Sin embargo, el Representante señaló que tanto Australia como el Reino Unido aplican el secreto profesional a sus propios agentes de patentes que no son abogados, pero no a los de la otra parte: el Reino Unido no reconoce a los agentes de patentes no abogados de Australia y *viceversa*. El Representante observó que, en la Conferencia OMPI-AIPPI sobre las prerrogativas celebrada en mayo de 2008, veinte expertos habían aportado un estudio jurídico comparativo muy sustancial sobre el secreto profesional, y que entre las constataciones de la Conferencia figuran algunas que se refieren a asuntos respecto de los cuales las delegaciones han expresado inquietudes. Una de estas cuestiones consiste en determinar la teoría que respalda el secreto profesional y cuál es el interés público en ello. El Representante declaró que los dos objetivos principales del secreto profesional y de su concepción son: en primer lugar, la observancia de la legislación mediante la prestación de asesoramiento profesional a los clientes sobre la base del diálogo íntegro y franco; y, en segundo lugar, el interés público en obtener asesoramiento idóneo. A su juicio, dichos objetivos no podrían alcanzarse sin un diálogo íntegro y franco. Por consiguiente, el Representante señaló que no es extraño que la mayoría de los países dispensen esa protección con un interés público claro. No obstante, en su opinión, lo que es sorprendente es que dicha protección del diálogo íntegro y franco se otorgue dentro sus propias fronteras, pero no cuando el asesoramiento prestado en el país trasciende las fronteras. El Representante dijo que considera que, aunque ello no se realiza de manera deliberada, tiene una repercusión negativa en lo que se pretende con la protección, es decir, mejor asesoramiento y observancia de la legislación. El Representante brindó su apoyo al proseguimiento del estudio y señaló que el mismo no tendría efectos negativos para quien estuviera dispuesto a hacerlo. El resultado sólo puede ser que todo quede como está o que el cambio se traduzca en mayor apoyo al interés público en el buen gobierno. A su juicio, el resultado de tal cambio redundaría también en beneficio de un asesoramiento de mejor calidad. En relación con las contribuciones de los profesionales, el Representante declaró que, en primer lugar, el peso de la cuestión no debe juzgarse únicamente por el episodio del litigio en sí. En efecto, a fin de evitar las comunicaciones sobre asesoramiento jurídico, cuya divulgación podría ser perjudicial, en la práctica los abogados, los agentes de patentes y sus clientes se ven obligados a aplicar estrategias que suponen costos adicionales. En opinión del Representante, nadie podría determinar la cantidad de procedimientos

y los costos que comportan estas prácticas, que producen lo contrario de lo que pretenden las legislaciones nacionales, que es el diálogo íntegro y franco en aras del beneficio público. En cuanto a los litigios, el Canadá se ha negado a reconocer la protección contra la divulgación y a aceptar la actuación en dicho país de un abogado asesor en patentes de una empresa del Reino Unido y lo mismo ocurre en Australia. Observó que esas causas en conjunto implican tanto a países de tradición jurídica romanista como a países que se rigen por el *common law*. Por consiguiente, el Representante declaró que la cuestión no se limita únicamente a los países que se rigen por el *common law*, sino que tiene también repercusiones en los países de tradición jurídica romanista. A modo de ejemplo hipotético, el Representante citó lo siguiente: un cliente del Reino Unido hace una consulta a un agente de patentes de dicho país sobre opiniones jurídicas recibidas del Reino Unido, Australia, el Brasil, la India, el Canadá y Nigeria, donde se concedieron patentes sobre la misma materia. Explicó que todas las opiniones estarían sujetas a la divulgación en Australia y el Canadá, y si se publican en los procedimientos, las opiniones dejarían de ser secretas en cualquier lugar, incluidos el Brasil, la India y Nigeria. En conclusión, el Representante sugirió preparar un estudio más detallado, lo que se justifica plenamente al favorecer el interés público por el buen gobierno.

89. La Representante de la APAA sostuvo la idea de dar otro paso firme en la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional. Si bien entre los países de origen de los miembros de la APAA figuran tanto países en desarrollo como países desarrollados, países que se rigen por el *common law*, como la India, Malasia, Filipinas y Australia, y países de tradición jurídica romanista, como la República de Corea y el Japón, la Representante dijo que es consciente de la importancia de la prerrogativa del secreto profesional en el contexto de la presentación de solicitudes a escala internacional y de los litigios en materia de jurisdicciones. En su opinión, cuando se producen muchas acciones judiciales y litigios en distintas jurisdicciones, incluso si la legislación nacional concede cierto grado de secreto profesional a los asesores locales de P.I., ello no es suficiente y podría acarrear un efecto negativo considerable e inhibir la comunicación íntegra y franca con los clientes. La Representante considera que, si no se admite la prerrogativa del secreto profesional en todas las jurisdicciones tanto para los asesores locales de P.I. como para los asesores extranjeros de P.I., una vez que una patente es objeto de litigio en un país con procedimientos de divulgación, la información confidencial sobre la infracción o la validez entre el cliente y los asesores de P.I. en otros países corre el riesgo de divulgarse obligatoriamente a una parte contraria. La Representante explicó que los tribunales de los Estados Unidos de América han fallado de diversa manera sobre la cuestión de si la prerrogativa del secreto profesional debe ampliarse a las comunicaciones entre un asesor extranjero de P.I. y sus clientes, realizadas fuera de dicho país, y en relación con la legislación extranjera. Por ello, los clientes y los asesores de P.I. en Asia se han enfrentado con los problemas de la falta de secreto profesional debido a la incertidumbre a que da lugar la jurisprudencia de los Estados Unidos de América. Al mencionar un ejemplo de la República de Corea, como uno de los países de tradición jurídica romanista, la Representante dijo que se resolvió que la comunicación confidencial entre los agentes de patentes, los abogados y los clientes surcoreanos no estaba sujeta al secreto profesional, ya que los tribunales de los Estados Unidos de América fallaron que la obligación del secreto profesional tenía validez únicamente en la legislación surcoreana. En cuanto a la experiencia del Japón, como otro de los países de tradición jurídica romanista, la Representante observó que los tribunales de los Estados Unidos de América se negaron a reconocer el secreto profesional de los asesoramientos de P.I. prestados por los agentes de patentes japoneses, tal como se observa en la causa de *Honeywell* contra *Minolta* en 1986, en la que se dictaminó divulgar todas las comunicaciones de los agentes de patentes japoneses. La Representante señaló que, tras las enmiendas introducidas en el Código Civil del Japón en 1998, por las que se reconoce el derecho a no dar testimonio como excepción al mandato de presentación de documentos, el secreto profesional del asesoramiento de P.I. prestado por los agentes de patentes japoneses parece haberse tornado admisible ante los tribunales de los Estados Unidos de América como un asunto de cortesía. En algunos casos, incluso en el marco de la legislación japonesa modificada, la Representante señaló que ningún secreto profesional es admisible ante otros tribunales, como los de Australia y el Canadá, a la luz de la causa *Eli Lilly* contra *Pfizer*. Opinó que es necesario un consenso internacional para fijar normas mínimas relativas a la prerrogativa del secreto profesional con el fin de proteger tanto a los asesores locales de P.I. como a los asesores extranjeros de P.I. mediante el reconocimiento mutuo en

todas las jurisdicciones, sin prejuicios ni excepciones. La Representante estimó que ello beneficiaría a los solicitantes y titulares de patentes, a terceros y al público en general. Al referirse a la Resolución de la APAA adoptada en octubre de 2008 en Singapur, señaló que dicha Asociación instó a la OMPI a ser el motor que impulse la materialización de ese consenso internacional en la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional. A su juicio, el establecimiento de un grupo de trabajo para proseguir el estudio sobre la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional podría facilitar que se superen paso a paso las diferencias considerables que existen, por ejemplo, en el alcance del secreto profesional y las cualificaciones de los asesores en P.I. La Representante estimó que esa prerrogativa del secreto profesional a escala universal elevaría asimismo las cualificaciones de los asesores de P.I. para garantizar servicios de P.I. de alta calidad.

90. El Representante de la ASIPI observó que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado pertenece por su naturaleza al orden público y que la cuestión es real, no se trata de una pieza de museo. El Representante respaldó la propuesta formulada por la AIPPI sobre la base de un estudio preparado por su organización, en el que se examinaron, en particular, la protección de la información en el asesoramiento sobre propiedad intelectual prestado por personas que no son abogados y la protección de la información proveniente del extranjero. A su juicio, se requiere otro estudio sobre las situaciones actuales en cada jurisdicción.

91. El Representante de la CCI observó que sus miembros, ya sean empresas grandes o pequeñas, que realizan operaciones a nivel local o en mercados de exportaciones, requieren asesoramiento de los profesionales dedicados a ello para comprender cómo podrían actuar dentro de los límites de sus propios derechos sin infringir los derechos de los demás. Por ese motivo, el Representante estimó que la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado reviste importancia, habida cuenta de que repercute en la calidad del asesoramiento prestado a las empresas de todos los países por sus asesores locales o por quienes se encuentran en los mercados donde desarrollan sus actividades. Debido al carácter cada vez más internacional de las transacciones comerciales que comportan derechos de P.I., el Representante estimó asimismo que la cuestión presenta una dimensión internacional importante y merece un examen exhaustivo de la OMPI. A su juicio, la cuestión también tiene importancia para el sistema de P.I. en general, ya que el secreto profesional que impide la divulgación de las comunicaciones mantenidas entre los clientes y los asesores desempeña un papel clave en la transparencia del sistema de P.I., lo cual es importante para todas las partes interesadas y ayuda asimismo a garantizar el respeto de las legislaciones nacionales. El Representante observó que la confidencialidad del asesoramiento profesional no constituye un concepto nuevo ni en los países de tradición jurídica romanista ni en los países que se rigen por el *common law*. En los países de tradición jurídica romanista, por ejemplo, tal vez ya se aplique a profesiones como los médicos, las enfermeras, las parteras y los abogados. El Representante señaló que los profesionales de P.I. proveen servicios similares a los que prestan los abogados defensores, pero no están sujetos a la obligación de confidencialidad en varios países. A su juicio, la garantía de la confidencialidad para las comunicaciones mantenidas entre los clientes y sus asesores profesionales locales, incluidos, por ejemplo, los agentes de patentes profesionalmente cualificados que podrían no ser abogados, estimula el carácter íntegro y franco de la información y el asesoramiento. El Representante estimó que dichos intercambios íntegros y francos promueven el imperio de la ley al garantizar que los clientes comprendan de manera exacta y cabal los derechos de P.I. que podrían aplicarse a sus actividades. Por consiguiente, el Representante opinó que la prerrogativa del secreto profesional promueve la comprensión clara de los derechos de P.I. y es, al menos, tan importante para los clientes que se encuentran con los derechos de P.I. de otros como para los titulares de derechos de P.I. Análogamente, el Representante señaló que el carácter íntegro y franco de la información entre el cliente y un profesional local de P.I., así como del asesoramiento proporcionado, contribuyen a una mejor transparencia del alcance y la validez de los derechos de P.I. al garantizar que el cliente comprenda lo que puede y no puede hacer legalmente. Declaró que las diferencias actuales en los sistemas jurídicos con respecto a la protección de dichos intercambios de información entre los clientes y sus asesores profesionales locales y el asesoramiento de éstos trae aparejada la falta de garantías de confidencialidad en muchas situaciones. Opinó que ello a su vez significa que los asesores profesionales locales de P.I. se sientan limitados en su asesoramiento por

temor a que se divulgue públicamente, por ejemplo, durante los litigios en su propio país o en otro lugar. El Representante observó que el examen de esta situación no sería completo sin reconocer también la necesidad cada vez mayor del comercio en varias jurisdicciones de todo el mundo, que requiere una comprensión cabal de todos los derechos de P.I., incluso conexos, en todas esas jurisdicciones. En su opinión, los obstáculos que impiden tal comprensión traban el comercio, en un momento en el que todos necesitan el comercio más que nunca. En respuesta a algunas delegaciones que manifestaron preocupación por la posibilidad de que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado aparte al sistema de patentes de su papel de medio de difusión de la información técnica en el dominio público, el Representante aclaró que esa prerrogativa, consistente en el secreto profesional, se aplica únicamente al asesoramiento prestado a un cliente por su asesor profesional y no abarca la información a disposición del público como toda la información técnica o de otra índole sobre las patentes que figura en las solicitudes de patente. Por lo tanto, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, no menoscaba en ningún modo los requisitos generales de divulgación de patentes o el papel importante que desempeña el sistema de patentes en la difusión de la información técnica en el dominio público. Como ejemplo de dicha prerrogativa, el Representante explicó que, si un inventor o empresa pide asesoramiento sobre la validez de una patente debido al peligro de infringir esa patente al colocar su producto en el mercado, dicho inventor o empresa no debe correr el riesgo de verse obligado a comunicar el asesoramiento recibido al titular de la patente en ulteriores procedimientos por infracción de patente. En conclusión, el Representante declaró que la complejidad de la cuestión exige proseguir un análisis profundo a efectos de ayudar a aclarar los problemas e identificar oportunidades y soluciones, e instó al SCP a seguir estudiando la cuestión del secreto profesional.

92. En respuesta a la pregunta formulada por la Delegación del Pakistán con respecto al párrafo 13, la Secretaría observó que se refiere al marco en el que se planteó la cuestión examinada, es decir, la Conferencia OMPI-AIPPI en la que participaron representantes de Estados miembros, ONG y otras partes interesadas, y aclaró que no pretendía abarcar a todos los miembros del SCP en su conjunto. En cuanto a la pregunta sobre la conveniencia de tratar la cuestión en la OMPI o en la OMC, la Secretaría declaró que no le corresponde decidirlo.

93. El Representante de la FICPI dijo que la tendencia al aumento del comercio mundial y de los derechos de P.I. implica la importancia capital de establecer reglas equitativas para que las personas y las empresas, tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados, gocen de protección plena cualquiera sea el lugar del litigio en materia de P.I. A su juicio, los clientes en países donde no existe un reconocimiento suficiente del secreto profesional o de la confidencialidad profesional, se encuentran en seria desventaja. El Representante dijo luego que si los clientes se ven involucrados en litigios en países extranjeros que reconocen y protegen la información amparada por el secreto profesional pero autorizan algunas divulgaciones, gozarían de protección contra la divulgación de sus comunicaciones provenientes de asesores de P.I. de dichos países extranjeros, en tanto que las comunicaciones confidenciales intercambiadas con los asesores de P.I. de los países de origen tendrían que divulgarse, debido a la falta de reconocimiento del secreto profesional. Por consiguiente, en su opinión, es importante que todos los países adopten una norma mínima de secreto profesional que se reconozca en todos los países, sea cual sea el sitio en el que tenga lugar la controversia o el litigio en materia de P.I. El Representante agregó que los países que no adopten una norma mínima de secreto profesional estarán sometiendo a sus ciudadanos y empresas a serios inconvenientes en caso de litigio en materia de P.I. en otros países. Al referirse a las preguntas formuladas por algunas delegaciones, el Representante aclaró que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado mejora tanto la calidad como el costo de las patentes al garantizar una divulgación más íntegra y franca, ofreciendo así más certeza y productividad. Además, declaró que dicha prerrogativa protege a los ciudadanos y las empresas, se encuentren en países desarrollados o en países en desarrollo, y aumenta la competencia al facilitar una participación mejor informada y una mayor certeza y productividad.

94. El Representante de la GRUR declaró que la protección de la información confidencial está garantizada en Alemania mediante diversas disposiciones que figuran, por ejemplo, en los códigos de

procedimiento en lo civil, penal y administrativo, a excepción de los agentes europeos de patentes o marcas, que no se mencionan expresamente en los diversos instrumentos jurídicos. Sin embargo, agregó que la perspectiva nacional no es suficiente, vista la repercusión internacional cada vez mayor de todo asesoramiento profesional, en particular en el campo de la protección de la propiedad intelectual. Al referirse al aspecto internacional del asesoramiento jurídico, el Representante observó que parece haber preocupación no sólo en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo puesto que todos los asesores profesionales establecidos en los países en desarrollo se ven expuestos constantemente a las incertidumbres ocasionadas por las divergencias en la protección del secreto profesional. El Representante recordó que la protección de la confidencialidad es un elemento que forma parte del procedimiento jurídico garantizado por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Por consiguiente, respaldó la iniciativa lanzada por la FICPI, la AIPPI, la CCI y las demás ONG internacionales con el fin de establecer un marco jurídico internacional fiable para proteger la información confidencial intercambiada entre un cliente y su asesor profesional de P.I. El Representante observó que dicho instrumento jurídico internacional deberá exponer a quién se protege, qué se protege, dónde y cuándo se aplica la protección, cómo funciona la protección y cómo va a aplicarse. El Representante dijo luego que el enfoque más razonable consiste en fijar una norma mínima de protección junto con la obligación de otorgar trato nacional y trato de la nación más favorecida. A su juicio, la protección debe concederse al asesor profesional, además de aplicarse al cliente, puesto que la obligación del asesor profesional de garantizar el secreto profesional también debe respetarse. Señaló al respecto que el cliente puede levantar el secreto. El Representante puso de relieve que la materia de la protección es la información confidencial como tal, que debe protegerse frente a todo tipo de divulgación, ya sea durante la presentación de los documentos en los procedimientos sobre divulgación en los Estados Unidos de América, o durante los testimonios, en que el asesor profesional está expuesto a preguntas relativas al asesoramiento prestado al cliente y a la información confidencial recibida. El Representante agregó que la protección debe regir en todo tipo de procedimientos, ya sean civiles, penales o administrativos. El instrumento jurídico debe abarcar todo tipo de procedimientos, instruidos en tribunales nacionales o internacionales, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Cámara de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, un futuro tribunal europeo de patentes para autoridades administrativas nacionales o internacionales, como la OEP y la Comisión Europea ante la Oficina de Alicante. El Representante se pronunció por una participación de la Comisión Europea en toda negociación sobre la iniciativa. En su convicción de que es el momento oportuno para proseguir las iniciativas con energía y urgencia en la OMPI.

95. El Representante del CIPA y del EPI declaró que los problemas abordados en el documento SCP/13/4 se resumen perfectamente en el párrafo 261 del documento SCP/12/3 Rev.2. De conformidad con su opinión, es corto, breve y comprensible por todos. El Representante declaró que el EPI y el CIPA acogen con beneplácito el hecho de que el SCP observe con mucha seriedad los problemas causados por la falta de uniformidad de las disposiciones relativas al secreto profesional en el mundo. Observó que el EPI y el CIPA están dispuestos a prestar asistencia al SCP y a la Secretaría en todas las formas posibles para alentar a hallar una solución que beneficie a todos.

96. El Representante del IPIC declaró que la cuestión del secreto profesional de los asesores de P.I. que no son abogados ha sido prioritaria en dicho Instituto durante más de diez años. El IPIC ha encomendado numerosos informes, ha solicitado muchas opiniones jurídicas y ha consultado al mayor número posible de partes interesadas sobre el modo de aplicar dicho secreto profesional en el Canadá para todos los asesores de P.I. El Representante señaló que en el Canadá existe una prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado que se rige por el *common law*. Sin embargo, en su opinión, los tribunales canadienses han venido socavando paulatinamente el secreto profesional de los asesores de P.I. que son abogados, de manera que ya no existe la certeza de que el asesoramiento jurídico en materia de P.I. relacionado con la obtención de derechos goce de la protección del secreto profesional. El Representante dijo luego que, recientemente, los tribunales canadienses no han reconocido el secreto profesional de los agentes de patentes del Reino Unido debido a que se carece de legislación equivalente en el Canadá. A su juicio, esa evolución ocasiona repercusiones económicas negativas. El Representante dijo que considera que los titulares de

derechos de P.I. necesitan tener la certeza de que pueden confiar en el secreto profesional para proteger su asesoramiento jurídico en P.I., tanto a nivel local como mundial, en cualquier país en el que realicen operaciones comerciales. Deben poder comunicarse libre y plenamente con sus asesores de P.I. sobre cuestiones en las que requieren ese asesoramiento. El Representante declaró asimismo que el IPIC insta a la OMPI a abordar la cuestión como un asunto de alta prioridad y a adoptar las medidas apropiadas para realizar avances lo antes posible.

97. La Representante de la TWN dijo que es importante tener en cuenta en el debate que resulta de interés público que los tribunales dispongan de suficiente información para tomar decisiones justas y cabales. La Representante declaró que los tribunales de los Estados Unidos han señalado que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado impide la búsqueda de la verdad y que, por lo tanto, debería limitarse al mínimo indispensable. Observó que es interesante comprobar que los representantes de las asociaciones profesionales no han mencionado que, actualmente, en muchos países se abusa de las prerrogativas. Como ejemplo de ello, mencionó el caso Nobel-Pharma, en el que el inventor había facilitado al agente de patentes sueco un proyecto de solicitud de patente que contenía una cita sacada de un libro escrito por el inventor más de dos años antes, donde se describe la utilización de la invención. Después se dijo que el libro se había adelantado a la patente. Sin embargo, el agente de patentes suprimió de la solicitud de patente, que se presentó en Suecia y en los Estados Unidos de América, todas las referencias al libro. El tribunal consideró que esta supresión efectiva constituía una prueba de fraude a la oficina de patentes. La Representante añadió que si se hubiese aplicado la prerrogativa del secreto profesional en la comunicación con el agente, la oficina de patentes y el tribunal nunca habrían obtenido esa información, y la patente aún estaría vigente. Indicó que existen otros casos en los que los inventores no han mencionado que realizaron un uso público de su invención más de un año y medio o dos años antes de presentar una solicitud de patente. Asimismo, señaló que a menudo el inventor es el único que sabe que se ha realizado una utilización previa de la invención. Por consiguiente, la Representante observó que debido a los problemas que plantea el nivel actual de prerrogativas, incluso entre abogados y clientes, puede que sea necesario examinar el impacto que podría tener la ampliación de esas prerrogativas en la calidad de las patentes y en las economías. La Representante declaró que los tipos de casos de abuso antes mencionados, incluso en lo que respecta a la limitada prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, ponen de relieve la importancia de ser muy cautelosos respecto a cualquier ampliación de dicha prerrogativa. En su opinión, en muchas jurisdicciones los abogados tienen esa prerrogativa porque va acompañada de un deber primordial hacia los tribunales que se aplica a través de un riguroso código de conducta profesional. El abuso de las prerrogativas tiene graves consecuencias para los abogados. Dijo que, en su opinión, si estas prerrogativas se extienden a otros actores, tales como los abogados de patentes y los agentes de patentes, y los asesores internos que no son abogados y no tienen ese deber con los tribunales, existirán más posibilidades de que se produzcan abusos. Por lo tanto, habría que examinar con más detenimiento la situación sobre el terreno en cada país, con miras a saber si las Pymes y las empresas nacionales de los países en desarrollo, que en general no son titulares de propiedad intelectual, resultarían realmente beneficiadas de la ampliación de esas prerrogativas. Asimismo, indicó que si las prerrogativas se extienden a los abogados de patentes y los agentes de patentes, esto conllevará una presión sobre los gobiernos a fin de que la extiendan a otros profesionales, tales como los contadores colegiados y los auditores. Para concluir, la Representante declaró que, dados los abusos que se han producido en lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado en jurisdicciones que tienen códigos de conducta profesional que se aplican con rigor, debería examinarse con cautela la posibilidad de extender las prerrogativas a los que no son abogados y a los asesores internos sin ampliar las responsabilidades correspondientes.

98. El Representante de la JPAA declaró que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado es una cuestión de ámbito internacional. Por consiguiente, dijo que apoyará firmemente todas las actividades que se realicen a fin de lograr un acuerdo internacional sobre dicha prerrogativa entre los Estados miembros. En su opinión, en primer lugar es necesario estudiar todas las leyes nacionales sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado y las cualificaciones de los representantes de P.I. o los asesores de P.I. Por consiguiente, el Representante señaló que apoya todos los esfuerzos que se realizan a fin de crear un grupo de trabajo sobre este tema.

[Fin del documento]