

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Decimosexta sesión
Ginebra, 16 a 20 de mayo de 2011

CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En su decimoquinta sesión celebrada del 11 al 15 de octubre de 2010 en Ginebra, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidió que la Secretaría preparase un estudio sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Estados miembros durante las sesiones del SCP. El presente documento se presenta al Comité de conformidad con la decisión señalada anteriormente. En relación con el mismo tema, la Secretaría ha elaborado dos estudios preliminares (documentos SCP/13/4 y SCP/14/2), con arreglo a las decisiones que el SCP adoptó en sus duodécima y decimotercera sesiones celebradas en Ginebra, del 23 al 27 de junio de 2008, y del 25 al 29 de enero de 2009, respectivamente. Por lo tanto, el presente documento, debe considerarse junto con esos dos estudios preliminares.
2. La finalidad del presente estudio es ayudar al Comité a seguir analizando el tema. Así, en primer lugar, se describe el contenido de los estudios preliminares y se reseñan las principales cuestiones analizadas en las sesiones anteriores. A continuación, se examinan tales cuestiones, seguidas de un análisis más exhaustivo. Sobre la base de dicho análisis, del estudio se desprende que el Comité podría llegar a un cierto entendimiento común que, a su vez, podría constituir la base para llevar a cabo un estudio más profundo sobre la cuestión. Por último, en el estudio también figura una lista no exhaustiva de materias que pueden guardar relación con este tema en el plano internacional.

3. En el presente documento, el término "asesor de patentes" se utiliza para describir a una persona que es un representante profesional en asuntos relacionados con patentes. En muchos países, esa persona se denomina "abogado de patentes" o "agente de patentes". A menudo, tras haber aprobado un examen de aptitud, esa persona debe inscribirse ante una autoridad nacional¹. El alcance exacto de la actividad profesional y las aptitudes con que deben contar los asesores de patentes se definen en las normativas nacionales y/o regionales aplicables. Dado que la finalidad del presente documento consiste en analizar las cuestiones más a fondo, y no así en presentar un proyecto de normas internacionales o de un instrumento jurídico internacional, al parecer el documento no tiene que contener una definición concisa de ese término. Sin embargo, a los efectos del presente documento, es importante tener en cuenta que un asesor de patentes puede ser un abogado colegiado o, si la ley aplicable lo permite, una persona que no sea abogado.
4. El término en inglés "privilege" en relación con los abogados colegiados (que en documentos de esta serie fue traducido por "prerrogativa del secreto profesional" y que en el sistema del *common law* también se denomina, a saber, "attorney-client privilege", "solicitor-client privilege", "legal advice privilege", o "client-attorney privilege") constituye una institución jurídica firmemente arraigada en los países que forman parte del sistema del *common law*. En un diccionario jurídico se define al término "prerrogativa del secreto profesional" en la relación abogado-cliente" de la siguiente:

"En el contexto de las normas relativas al procedimiento probatorio, es la prerrogativa de que goza el cliente de negarse a revelar comunicaciones confidenciales que tuvieron lugar entre él y su abogado o de impedir que un tercero las revele. Esta prerrogativa protege las comunicaciones que se hayan mantenido entre el abogado y su cliente a los efectos de suministrar o recibir asesoramiento o asistencia jurídico-profesionales."²

Como se indica claramente en la definición transcrita, la prerrogativa pertenece al cliente, y no así al abogado, por consiguiente, el cliente tiene la facultad de renunciar a ella. Se trata pues, de un concepto que se utiliza principalmente en los países del sistema del *common law*.

5. En anteriores estudios preliminares, ciertamente, los términos "prerrogativa del secreto profesional" ("privilege" en inglés) y "prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes" ("client-patent advisor privilege") se utilizaron de una manera flexible, comprendiendo así la obligación o el deber de un profesional de mantener la confidencialidad de la información recibida de su cliente. Sin embargo, esa flexibilidad en la utilización de términos fundamentales podría causar confusión en lo que respecta a los principales conceptos objeto de análisis.
6. Por lo tanto, en este documento, el término "prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes" se utiliza en un sentido más estricto para así describir un tipo de prerrogativa similar que se le reconoce, en los países del *common law*, al cliente de un asesor de patentes (que puede no ser abogado). En cambio, la

¹ En muchos países, sólo los asesores de patentes inscritos pueden prestar los servicios profesionales descritos, pero en otros países, a pesar de no estar inscrito, se pueden ejercer algunas o todas las funciones que habitualmente desempeñaría un asesor de patentes.

² El texto en inglés fue extraído del Black's Law Dictionary (sexta edición), ISBN 0-314-76271-X. (Esta versión en español es una traducción oficiosa de la Secretaría).

noción predominante en los países de tradición jurídica romanista – la obligación de confidencialidad impuesta a determinadas profesiones - se expresa con el término representativo "obligación de secreto profesional". Habida cuenta de que la cuestión objeto de debate en el SCP no se limita a uno u otro sistema jurídico, en este documento se utilizarán, a fin de estudiar la cuestión desde una perspectiva más amplia, otras expresiones de carácter más general, como por ejemplo "preservación de la confidencialidad" y "mantenimiento de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes".

II. ANTECEDENTES

7. En el plano internacional, las cuestiones relativas a la revelación obligatoria de las comunicaciones confidenciales mantenidas entre un cliente y su asesor de patentes fueron planteadas inicialmente por los profesionales de la propiedad intelectual que habían brindado asesoramiento en materia de propiedad intelectual a sus clientes. Su principal preocupación radicaba en el riesgo de no poder preservar la confidencialidad de este tipo de asesoramiento cuando se debe participar de un procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas ("discovery procedure") ante los tribunales de un país del sistema del *common law*. Si bien la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado constituye una institución jurídica bien arraigada en los países del *common law*, esa misma prerrogativa con respecto a las comunicaciones entre un cliente y su asesor de patentes en materia de propiedad intelectual se reconoce en una menor cantidad de países. Además, se ha sostenido que, aun cuando la confidencialidad de las comunicaciones entre un cliente y su asesor de patentes se reconozca en una jurisdicción, dicha confidencialidad podría quedar sin efecto, en otra jurisdicción en la que se prevea la revelación obligatoria de tales comunicaciones. Este tipo de pérdida involuntaria de la confidencialidad podría tener repercusiones negativas en la calidad del asesoramiento en materia de propiedad intelectual que se obtenga de los asesores de patentes, puesto que el diálogo franco y abierto entre tales asesores y sus clientes podría verse desalentado por temor a que, en el futuro, dicho asesoramiento pueda hacerse público.
8. En el documento SCP/13/4, el primer estudio preliminar en la materia, se reseñan las cuestiones relacionadas con la aplicabilidad restringida de la prerrogativa del secreto profesional en relación con el asesoramiento confidencial en materia de propiedad intelectual que brindan los asesores de patentes y también se exponen las diferencias existentes entre el sistema del *common law* y el sistema de tradición jurídica romanista. Por otra parte, se recogen cuestiones que se plantean en el contexto internacional, y se describen algunos mecanismos que permiten impedir que la confidencialidad de las comunicaciones en la relación cliente-asesor de patentes quede sin efecto en el ámbito internacional.
9. En el documento SCP/14/2, el segundo estudio preliminar, tuvo por objeto mejorar la comprensión de algunos elementos expuestos en el documento SCP/13/4. En particular, se proporciona información detallada sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y, en su caso, en la relación cliente-asesor de patentes, respecto de algunos países del *common law* y sobre las obligaciones del secreto profesional aplicables a los asesores de patente en determinados países de tradición jurídica romanista. Seguidamente, se presenta un resumen de las convergencias y las diferencias existentes entre tales países. Asimismo, en dicho documento se exponen las opiniones recogidas de la literatura, ya sea a favor o en contra de la introducción de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes en el ámbito nacional, y se abordan los principales argumentos que ponen de relieve los postulados

básicos en virtud de los cuales se aduce que es preciso hallar una solución a esta cuestión en el ámbito internacional.

10. Durante los debates celebrados en las sesiones anteriores del SCP, en general, la mayoría de las delegaciones apoyó la idea de realizar un nuevo análisis de la cuestión, si bien se expresaron puntos de vista divergentes. En particular, muchas delegaciones plantearon las siguientes cuestiones:
 - i) Preservación de la confidencialidad de las comunicaciones en la relación cliente-asesor de patentes tanto en los países de tradición jurídica romanista como en los que forman parte del *common law*
 - Diferencias entre los países del *common law* y los países de tradición jurídica romanista y entre las legislaciones nacionales en el ámbito de la misma tradición jurídica.
 - Conveniencia y viabilidad de aplicar en el ámbito nacional el mismo nivel de protección de la confidencialidad tanto respecto de las comunicaciones mantenidas con los abogados como con los asesores de patentes.
 - ii) Reconocimiento de la confidencialidad en el ámbito internacional
 - Análisis de la posibilidad de que la confidencialidad de las comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes mantenidas en un país pueda reconocerse en otras jurisdicciones, y de qué manera ello podría lograrse.
 - iii) Divulgación de las invenciones y revelación de las comunicaciones mantenidas con los asesores de patentes
 - ¿Cuál es la interrelación entre la protección de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes y la transparencia del sistema de patentes?
 - ¿Cuál es la interrelación entre la protección de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes y la transparencia de la justicia, en particular, la capacidad de las autoridades judiciales y de las oficinas de patentes para investigar la verdad y el estado de la técnica?
 - iv) Interés público y desarrollo
 - ¿Cuáles son las consecuencias de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes y las obligaciones de secreto profesional respecto del interés público y el desarrollo?
 - v) Debate y soluciones internacionales
 - Viabilidad de analizar cuestiones generalmente relacionadas con los procedimientos judiciales nacionales basados en la tradición jurídica a escala internacional.
11. En los siguientes capítulos se examinarán cada una de las cuestiones mencionadas precedentemente.

III. CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS Y EXPOSICIÓN DE NUEVOS ANÁLISIS

A. Preservación de la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con los asesores de patentes

12. Antes de examinar la cuestión desde un punto de vista internacional, es preciso entender la manera en que las leyes y las prácticas nacionales tratan la cuestión de la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes, y qué tipo de mecanismo jurídico se prevé en cada legislación nacional a fin de preservar la confidencialidad de tales comunicaciones. En este sentido, en el documento SCP/14/2 se examinaron una serie de leyes nacionales con respecto a las siguientes cuestiones: i) origen de la prerrogativa y/u obligación de secreto profesional, ii) profesionales sujetos a la prerrogativa y/u obligación de secreto profesional; iii) alcance de la prerrogativa y/u obligación de secreto profesional; iv) excepciones y limitaciones a la prerrogativa y a la obligación de secreto profesional, v) sanciones por inobservancia del secreto profesional y/o revelación de información confidencial, vi) trato otorgado a los asesores de patentes de otros países, y vii) formación que deben poseer los asesores de patentes. Además, el Equipo Técnico Q 199 sobre la prerrogativa del secreto profesional de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) envió un cuestionario a los grupos nacionales de la AIPPI y recabó información sobre las medidas correctivas que podrían adoptarse a fin de proteger el derecho de los clientes frente a la obligación de revelar el contenido del asesoramiento profesional en materia de P.I. que hayan recibido.³ Habida cuenta de que tanto en el documento SCP/14/2 como en la página Web de la AIPPI se puede encontrar información detallada sobre diversas leyes y prácticas nacionales, la presente parte se centra en los mecanismos que permiten preservar la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas entre los asesores de patentes y sus clientes en el marco del sistema del *common law* y del sistema de tradición jurídica romanista.

Concepción del common law

13. En muchos países del *common law*, una serie de profesionales, entre ellos los abogados de la mayoría de las jurisdicciones del *common law* y también los asesores de patentes que no son abogados en algunos países, están obligados a mantener la confidencialidad de la información recibida en el ejercicio de sus actividades profesionales. Se considera que la confidencialidad de las comunicaciones profesionales es indispensable para que los clientes puedan mantener una comunicación sincera, honesta y abierta con los profesionales que les permita obtener la opinión y el asesoramiento más adecuados. Este deber de confidencialidad que pesa sobre los asesores de patentes suele estar reglamentado mediante un código de conducta establecido por un colegio profesional o con arreglo a una normativa oficial. La revelación de información confidencial sin la autorización del cliente podrá dar lugar a medidas de inhabilitación o suspensión en el ejercicio profesional, así como a cualesquiera otras medidas disciplinarias como consecuencia de la conducta indebida en la que se hubiere incurrido. El cliente también podrá demandar al asesor de patentes en tales circunstancias.

³ Las respuestas presentadas por los grupos nacionales de la AIPPI pueden consultarse en: <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=199#199>.

14. Una de las características generales del procedimiento civil de los países que pertenecen al *common law* es el procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas ("discovery") (o revelación) que se desarrolla en una etapa previa a la iniciación de un proceso judicial. En dicho contexto, cada parte al proceso podrá solicitar la revelación de documentos y otras pruebas que obren en poder de las demás partes. El procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas se instauró con el fin de traer a conocimiento del tribunal todas las pruebas del caso para así poder determinar la verdad de los hechos. Por otra parte, también es cierto que existe la necesidad pública contrapuesta de mantener la confidencialidad de cierto tipo de información para que no quede a disposición del público en general. Así, por ejemplo, la información que los abogados, los médicos o los sacerdotes reciben en el ejercicio de sus actividades profesionales debe permanecer confidencial. Teniendo en cuenta el interés público general, los países del *common law* desarrollaron la noción de "prerrogativa del secreto profesional" en virtud de la cual el cliente goza del derecho de prohibir la revelación obligatoria de determinadas comunicaciones o documentos de carácter confidencial. De forma análoga al deber profesional de confidencialidad, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado tiene como finalidad la promoción del interés público general en la observancia de la ley y la administración de justicia mediante la imposición de una excepción específica al procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas.
15. Por lo tanto, en los países del *common law*, en cuyo ámbito no se contempla la prerrogativa del secreto profesional respecto de las comunicaciones efectuadas entre el cliente y los asesores de patentes que no son abogados, si un tribunal ordena a una parte a un proceso revelar las comunicaciones mantenidas con un profesional, que no es abogado, pero que se encuentra sujeto a la obligación de secreto profesional mencionada anteriormente, la parte (el cliente) debe acatar el mandato judicial o afrontar una sentencia desfavorable. Así, si un profesional proporciona información, y ello lo hace a pedido de su cliente, que desea cumplir con la orden judicial, entonces no se producirá violación alguna de su obligación de secreto profesional. Con todo, respecto de un profesional del derecho, el tribunal no tiene la potestad de ordenar la revelación de las comunicaciones mantenidas entre el abogado y su cliente si la prerrogativa de secreto profesional es aplicable las comunicaciones mantenidas entre ellos.⁴
16. En algunos países del *common law*, se contempla la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes que corresponde fielmente a la prerrogativa prevista para la relación cliente-abogado. En consecuencia, las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes que no son necesariamente abogados también gozan de esa prerrogativa de secreto profesional. Sin embargo, en otros países del *common law*, dicha prerrogativa no resulta aplicable a las comunicaciones mantenidas con los asesores de patentes que no sean abogados. En el Canadá, en función de las cuestiones dirimidas en sede judicial, los tribunales han sostenido que la prerrogativa de secreto profesional no podrá hacerse valer cuando un abogado, que también es agente de patentes, haya actuado en su calidad de agente de patente.⁵

⁴ "Client-attorney privilege in intellectual property matters: additional observation, documento de la CCI N°. 450/1049 – 27 de agosto de 2009

[http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_14/studies/icc_2.pdf].

⁵ Laboratoires Servier v. Apotex Inc., FC 2008.

17. Las razones que justifican la existencia de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes⁶ son similares a los fundamentos esgrimidos respecto de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, a saber, la necesidad que los clientes puedan mantener una comunicación sincera, honesta y abierta con los asesores de patentes que les permita obtener el mejor asesoramiento en materia de P.I, y el interés público contrapuesto en utilizar todos los medios racionales de que se disponga a fin de determinar la verdad durante un procedimiento contradictorio. Otro argumento que sustenta la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes es que, aun cuando no todos los asesores de patentes son abogados colegiados, los asesores de patentes brindan asesoramiento jurídico en relación con normas en materia de patentes, tales como la patentabilidad de las invenciones o el alcance jurídico de la protección que se concede por medio de una patente.
18. Por otro lado, también se sostiene que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado fue instituida en el sistema del *common law* por causas que no guardan relación con la naturaleza jurídica del asesoramiento brindado por los abogados. En cambio, la estricta observancia por parte de los abogados de un código de ética sí desempeña una importante función. Por otra parte, se debe prestar especial atención a la capacidad de los abogados para representar profesionalmente a sus clientes ante los tribunales. Así pues, se argumenta que esta especial diferencia existente entre los abogados y los asesores de patentes, que no son abogados, justifica un trato distinto respecto del reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional.
19. Al parecer, en los países del *common law* en los que sí se consagra la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, existe un estricto marco reglamentario respecto de la actividad profesional de estos últimos. Así, los asesores de patentes deben estar inscritos ante la autoridad competente, están obligados a aprobar un examen oficial para obtener el título profesional correspondiente en virtud de la normativa nacional y/o regional aplicables (por ejemplo, "abogado de patentes" o "agente de patentes"), y sólo aquellos que se hayan inscrito ante la autoridad competente podrán utilizar dicho título profesional y prestar los servicios profesionales pertinentes. También deberán observar las estrictas normas establecidas en los códigos de conducta profesional. Por lo tanto, se supone que en esos países, se concede una gran importancia al elevado nivel de capacitación profesional con que deben contar los asesores de patentes. Sin embargo, en otros países del *common law*, no se reconoce la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, aun cuando, en estos países, tales asesores también observan estrictas normas de similar naturaleza.
20. Por otra parte, en algunos países del *common law* se contempla la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, aun cuando a los asesores de patentes que no son abogados no se les permita representar a sus clientes ante los tribunales. Por ejemplo, según la Ley de Patentes de Australia se prohíbe a los abogados de patentes preparar documentos que hayan de presentarse ante los tribunales, así como ejercer actividad profesional o llevar adelante procesos ante éstos. Sin embargo, según la legislación australiana la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado también resulta aplicable a los asesores de patentes inscritos.⁷

⁶ Documento SCP/14/2, Capítulo IV.

⁷ Véase el documento SCP/14/2, párrafo 19.

21. De las diferencias señaladas anteriormente se desprende que, al menos, para algunos países del *common law*, la calificación jurídica plena de los asesores de patentes o la facultad para actuar ante los tribunales no constituye un factor determinante para el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional. Así pues, si se toma en consideración lo expresado más arriba, cabe preguntarse si existen factores comunes a todos los países del *common law* para la determinar si resulta o no aplicable la prerrogativa del secreto profesional a la relación cliente-asesor de patentes. Sin embargo, de la información recabada hasta la fecha no se desprende que exista ningún factor común.

Concepción de los países de tradición jurídica romanista

22. En los países de tradición jurídica romanista, tal como ocurre en los países que pertenecen al sistema del *common law*, se admite ampliamente que la confidencialidad de las comunicaciones entre ciertos profesionales y sus clientes debe ser protegida a los efectos de garantizar que la comunicación que se establezca entre aquellos sea sincera y abierta, lo que constituye un elemento necesario para que los profesionales puedan desempeñar sus tareas. En consecuencia, se concibió la noción de "obligación de secreto profesional", según la cual sobre ciertos profesionales, como abogados, médicos y sacerdotes, pesa la obligación de preservar la confidencialidad de la información que hayan recibido en el ejercicio de sus actividades profesionales. Esta circunstancia, a su vez, constituye una garantía para la persona que recibe el asesoramiento de que la información transmitida a tales profesionales, en definitiva, no podrá ser revelada a terceros. Por lo general, esa obligación de confidencialidad resulta aplicable a los abogados.
23. En líneas generales, sobre los asesores de patentes también pesa la obligación de secreto profesional. Así, este tipo de obligaciones suele reglamentarse en virtud de los códigos de conducta que establezca el colegio profesional respectivo o con arreglo a una normativa oficial. Toda inobservancia de la preservación de la confidencialidad de la información proporcionada por el cliente podrá traer aparejada la adopción de medidas de inhabilitación o de suspensión en el ejercicio profesional, así como cualesquiera otras medidas de índole disciplinaria por la conducta impropia en que se hubiere incurrido. También suele dar lugar a la imposición de sanciones penales, como podría ser una multa o una pena de prisión, o bien sanciones de carácter civil por daños y perjuicios. Como ya se indicó en el documento SCP/14/2, en comparación con los países del *common law*, en los países de tradición jurídica romanista, en general, se imponen medidas disciplinarias más severas, incluida la pena de prisión.
24. A diferencia de lo que ocurre en los países del *common law*, en los países de tradición jurídica romanista no se prevé un procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas por el que se constriñe a las partes a revelar todo tipo de información pertinente que obre en su poder. Por lo tanto, los conceptos relacionados entre sí de procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas y de prerrogativa del secreto profesional que se concede a los clientes a título de excepción a dicho procedimiento no resultan habituales en los países de tradición jurídica romanista. Sin embargo, una cuestión similar también se plantea en los países tradición jurídica romanista, a saber: ¿hasta qué punto la obligación de secreto profesional que pesa sobre los abogados y los asesores de patentes debería mantenerse en el marco de un proceso judicial?
25. Por lo general, en los países de tradición jurídica romanista se reconoce la protección de la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas entre los abogados y sus clientes en el marco de un proceso tanto penal como civil. A pesar de que pueden hacerse valer

con menor frecuencia en los países de tradición jurídica romanista que en los países de *common law*, existen mecanismos que permiten a los tribunales de los países de tradición jurídica romanista emitir medidas cautelares en contra de la demandada, tras la presentación por parte de la demandante de una petición que resulte procedente, a fin de que la primera presente un documento que la demandante sabe que obra su poder.⁸ También existen el procedimiento denominado "saisie contrefaçon" (incautación en caso de usurpación de marca) previsto en la legislación francesa así como la posibilidad de que un tribunal que ordene medidas provisionales a fin de preservar las pruebas pertinentes, incluida la incautación de documentos.⁹ Al parecer, en tales circunstancias, se aplica un principio firmemente arraigado según el cual no se debería ordenar la revelación de las comunicaciones confidenciales efectuadas entre los abogados y sus clientes, al reconocerse la necesidad de proteger la confidencialidad del asesoramiento jurídico.¹⁰ Por otra parte, los abogados generalmente deberían negarse a declarar como testigos en relación con cualquier tipo de información que se les haya proporcionado en el ejercicio de sus actividades profesionales.¹¹ Sin embargo, según parece, la naturaleza de la obligación del secreto profesional se aborda desde diferentes puntos de vista en diversos países. Así, en algunas jurisdicciones, se considera que constituye una obligación absoluta que deriva del orden público, y por lo tanto, el cliente no está facultado para permitir que su abogado revele las comunicaciones confidenciales. En otras, se trata de una obligación relativa, según la cual el cliente conserva el control de la información confidencial. Por consiguiente, en tales jurisdicciones se prevé la posibilidad de que el cliente permita que su abogado revele las comunicaciones confidenciales.¹²

26. Con respecto a las comunicaciones entre los clientes y los asesores de patentes, en algunos países, los asesores de patentes que no son abogados pueden negarse a prestar testimonio ante un tribunal respecto de cualquier cuestión que atañe a la obligación del secreto profesional. En algunos países, también pueden negarse a presentar documentos que contengan información amparada por la obligación del secreto profesional. Por lo tanto, en algunos países de tradición jurídica romanista las comunicaciones con los asesores de patentes (incluidos los asesores de patentes que

⁸ En el artículo 6.1 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual se dispone: "Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al fundamentar tales alegaciones, qué otras pruebas se encuentran bajo control de la parte contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales."

⁹ Sin embargo, las medidas provisionales, pueden resultar menos pertinentes para la cuestión de la confidencialidad objeto de análisis, ya que estos procedimientos no conllevan la revelación automática de los documentos incautados.

¹⁰ Véase el documento SCP/14/2, párrafos 128 a 206. Véase también el fallo *Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akros Chemicals Ltd v European Commission* (Caso C-550/07 P), Conclusiones de la Abogado General Kokott, emitidas el 19 de abril de 2010 ("los 27 Estados miembros de la Unión Europea reconocen el secreto profesional aunque, sin embargo, garantizan su protección hasta la fecha únicamente a nivel jurisprudencial, (33) aunque tiene, al menos rango de ley ordinaria o incluso de derecho constitucional.")

¹¹ *Ibid.*

¹² "*La profession d'avocat : la déontologie*" [<http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/fr/profession/deontologie/id-67-le-secret-professionnel-l-avocat-et-l-europe>]; Véase también el documento SCP/14/2, párrafos 131, 145 y 171.

no son abogados) no podrán ser objeto de medidas que ordenen su revelación en el marco de un proceso judicial de manera análoga a lo que ocurre con las comunicaciones confidenciales en la relación cliente-abogado. Una vez más, tomando en consideración la necesidad de mantener la confidencialidad de cierto tipo de información para que no quede a disposición del público en general, el interés público general ha sido el factor fundamental que los encargados de la formulación de políticas han tenido en cuenta. Sin embargo, al igual que lo que ocurre en los países del *common law*, el mecanismo precedentemente señalado concebido para preservar la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas entre los asesores de patentes y sus clientes durante los procesos judiciales no parece aplicarse de manera uniforme en todos los países de tradición jurídica romanista.

27. En Alemania, el abogado de patentes alemán que está facultado para representar a sus clientes ante el Tribunal Federal de Patentes, así como ante el Tribunal Supremo Federal en el marco de un procedimiento de anulación de patentes se negará a prestar testimonio respecto de ámbitos cubiertos por la obligación del secreto profesional. Sin embargo, un Abogado especialista en patentes europeas, que está facultado para representar a clientes ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), pero que no puede representar a sus clientes ante estos tribunales, no podrá negarse a prestar testimonio sobre asuntos confidenciales amparados por el secreto profesional ante los tribunales alemanes, a menos que se encuentre inscrito como abogado alemán de patentes.¹³ Al igual que en los países del *common law*, en los países de tradición jurídica romanista se aplican criterios diferentes para determinar si los asesores de patentes deberían recibir el mismo trato que los abogados o un trato diferente.

Prerrogativa y obligación del secreto profesional. Reconocimiento de la confidencialidad

28. Si bien en los países de tradición jurídica romanista no se prevé el mecanismo de la prerrogativa del secreto profesional, esta circunstancia no debería interpretarse en el sentido de que el nivel de observancia de la confidencialidad que se impone a abogados y asesores de patentes en esos países es un tanto menos estricta que en los países del *common law*. En términos generales, el "derecho" de que gozan los clientes de no revelar las comunicaciones confidenciales mantenidas con los abogados (y en algunos países, con los asesores de patentes) no existe en los países de tradición jurídica romanista. Sin embargo, como se describió más arriba, la obligación de secreto profesional presupone la existencia de normas en materia de confidencialidad igualmente estrictas en lo atinente a las comunicaciones entre, al menos, los abogados y sus clientes en el marco jurídico de los países de tradición jurídica romanista.
29. Por lo tanto, el interrogante principal parece girar en torno a saber si es posible otorgar protección a la confidencialidad de las comunicaciones entre un cliente y su asesor de patentes (que puede ser un asesor de patentes que no sea abogado) y en qué medida, así como a determinar de qué manera podrá preservarse la confidencialidad en el plano internacional, ya sea en el ámbito del sistema del *common law* como en el de los países de tradición jurídica romanista. Ambos sistemas jurídicos han desarrollado sus propios mecanismos de protección de las comunicaciones confidenciales con abogados en aras de garantizar una comunicación sincera y abierta, que resulta necesaria para que éstos puedan desempeñar sus actividades profesionales. La cuestión que ha de analizarse se relaciona con el nivel adecuado de protección que se debe otorgar a las comunicaciones

¹³ Cuestionario Q 199 de la AIPPI – Respuestas de Alemania
[<https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=199#199>].

confidenciales mantenidas con los asesores de patentes sobre la base del mecanismo que se aplica en cada sistema jurídico.

30. Ya sea en el ámbito del sistema del common law o del sistema de tradición jurídica romanista, si la protección de la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con los asesores de patentes no resulta aceptable, un cliente puede tender a consultar con un abogado y no así con un asesor de patentes sobre cuestiones relacionadas con la P.I. Esta circunstancia no parece alentar las actividades de los asesores de patentes ni promover un mayor reconocimiento de la importante labor que éstos llevan cabo.

B. Reconocimiento internacional de la confidencialidad

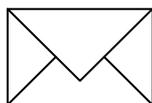
La dimensión internacional

31. Debido al principio de territorialidad que rige en el ámbito de las patentes, por lo que las actividades comerciales se limitan al territorio de un país, la cuestión relativa a la protección de las patentes y al asesoramiento brindado por los asesores de patentes ha de analizarse únicamente respecto del territorio en cuestión. En consecuencia, el principal problema que se le plantea a un cliente es saber si se preservará la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con los asesores de patentes en virtud de la ley nacional aplicable.
32. Cuando un cliente procura obtener protección de su patente en otros países, de conformidad con el principio de territorialidad deberá obtener una patente en cada país en el que solicita la protección de su patente. Así, tanto el otorgamiento de una patente como su mantenimiento en otros países suele presuponer la obtención de asesoramiento de parte de asesores de patentes en cada uno de esos países, ya sea de forma directa o por intermedio de un asesor de patentes nacional. Ello obedece al hecho de que un cliente a menudo solicita asesoramiento de expertos nacionales que son especialistas en la legislación nacional en materia de patentes correspondiente, y en muchas leyes nacionales se dispone que los solicitantes extranjeros deberán estar representados por un asesor de patentes nacional autorizado para actuar ante la oficina nacional de que se trate. Del mismo modo, si un tercero pretende extender su negocio más allá de las fronteras territoriales de un determinado país, por ejemplo, mediante la exportación de sus productos a un segundo país, puede que encuentre, en el país de destino, una patente que se corresponda con su producto. Así, lo más probable es que el tercero consulte, en primer término, a un especialista en propiedad intelectual de su país y, además, procure asesoramiento de parte de un asesor de propiedad intelectual del país de destino.
33. Por lo general, si un cliente (que podría ser un solicitante, un titular de una patente o un tercero) obtiene el asesoramiento de asesores de patentes de más de un país, sobre cada uno de los asesores de patentes pesa la obligación de confidencialidad de conformidad con legislación nacional de cada país de que se trate. Ello es así con independencia de si el asesor de patentes proviene de un país del *common law* o de un país de tradición jurídica romanista, o si es o no abogado. En definitiva, si bien la redacción exacta de las leyes de cada país varía, al menos, se preservará la confidencialidad de la información que los asesores de patentes reciban de sus clientes en el curso de su actividad profesional.

34. Así pues, la cuestión que se plantea gira en torno a determinar qué trato los tribunales extranjeros deberán dispensar a las comunicaciones confidenciales mantenidas entre un cliente y su asesor de patentes nacional y de qué manera se tratarán ese tipo de comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes extranjero en el marco de un proceso proseguido en el país de origen del cliente.
35. Como se describe en los documentos SCP/13/4 y SCP14 /2, no todos los tribunales en todos los países reconocen la confidencialidad de las comunicaciones entre una parte y su asesor de patentes extranjero en el marco de un procedimiento judicial. En especial, cuando el asesor de patentes extranjero no reviste la calidad de abogado colegiado, se incrementa el riesgo de que los tribunales no reconozcan la confidencialidad. Por consiguiente, aunque pueda preservarse la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas entre la parte y su asesor de patentes extranjero en el país de éste último, la revelación de tales comunicaciones se podría ordenar en el marco de un procedimiento judicial que se prosiga en otro país. Los siguientes ejemplos ilustran algunos supuestos que podrían plantearse a raíz de las diferencias existentes en las normativas nacionales:
- a) Un cliente obtiene asesoramiento de un asesor de patentes que no es abogado pero que está inscrito ante las autoridades del país X que pertenece al sistema del *common law*, en el que se consagra la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes. El cliente participó en procedimientos judiciales en el país Y del *common law*, en donde no se reconoce la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes con respecto a las comunicaciones mantenidas con los asesores de patentes que no son abogados. En consecuencia, el asesoramiento recibido en el país X deberá revelarse en el marco de un procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas que se prosiga en el país Y.

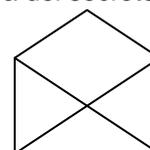
País X del *common law*

Las comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes que no es abogado están amparadas por la prerrogativa del secreto profesional



País Y del *common law*

Las comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes que no es abogado no están amparadas por la prerrogativa del secreto profesional



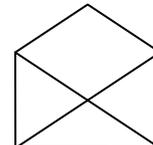
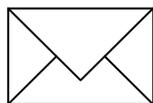
- b) Un cliente obtiene asesoramiento de un asesor de patentes que no es abogado pero que se encuentra inscrito ante las autoridades del país A de tradición jurídica romanista y sobre quien pesa la obligación de secreto profesional. El cliente participó en un proceso judicial en el país Y que pertenece al sistema del *common law*, en el que no se reconoce la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes respecto de las comunicaciones mantenidas con aquellas personas que no son abogados. En consecuencia, el asesoramiento recibido en el país A deberá revelarse en el marco de un procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas que se prosiga en el país Y.

País A de tradición jurídica romanista

País Y del *common law*

Las comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes que no sea abogado están amparadas por la obligación del secreto profesional

Las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes que no sean abogados no están amparadas por la prerrogativa del secreto profesional



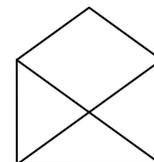
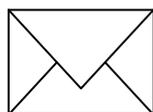
- c) Un cliente obtiene asesoramiento de un asesor de patentes inscrito ante las autoridades del país X perteneciente al sistema del *common law*, en el que se consagra la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes. El cliente participó en procesos judiciales en el país Z perteneciente al sistema del *common law*, en donde se reconoce la prerrogativa del secreto profesional en relación con las comunicaciones mantenida con los asesores de patentes (incluidos los asesores de patentes que no sean abogados) inscritos ante las autoridad del Z solamente. Por consiguiente, el asesoramiento recibido en el país X deberá revelarse en el marco de un procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas que se prosiga en el país Z.

País X del *common law*

País Z del *common law*

Las comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes están amparadas por la prerrogativa del secreto profesional

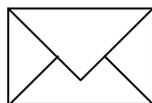
Las comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes inscrito ante las autoridades del país Z están amparadas por la prerrogativa del secreto profesional



- d) Un cliente recibió asesoramiento de un asesor de patentes que no era abogado, habilitado en un país de tradición jurídica romanista A. El asesor de patentes está sujeto a la obligación de secreto profesional. El cliente (demandado) era parte en un juicio en un país de tradición jurídica romanista B en el que, por petición del demandante, un tribunal ordenó al cliente, mediante un requisito judicial, que hiciera público el documento que contenía tal asesoramiento. El tribunal no reconoció la inmunidad de los asesores de patentes que no son abogados. En consecuencia, el asesoramiento recibido en un país A debe hacerse público en un país B.

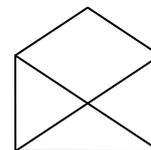
País de tradición jurídica romanista A

Comunicaciones con un asesor de patentes que no es abogado sujetas al secreto profesional



País de tradición jurídica romanista B

Comunicaciones con un asesor de patentes que no es abogado reveladas por orden de un tribunal (sin inmunidad)



36. En las situaciones anteriores se exponen casos en que las normas nacionales para preservar la confidencialidad de las comunicaciones que un cliente mantiene con un asesor de patentes de otro país están claramente estipuladas. En realidad, en muchos países existe gran incertidumbre en este ámbito por dos razones: primero, porque el asunto nunca se ha examinado; y segundo, porque los tribunales han emitido fallos distintos según el modo en que hayan tratado la cuestión.¹⁴ Tal incertidumbre supone un claro factor de riesgo para los clientes que requieren asesoramiento de asesores de patentes de otros países o que son con frecuencia parte de litigios de patentes en otros países.

Mecanismos internacionales

37. En los párrafos 62 a 67 del documento SCP/13/4 se describen cuatro tipos de mecanismos que pueden facilitar el reconocimiento de la confidencialidad en otra jurisdicción: i) reciprocidad; ii) reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones protegidas en otros países (en la medida en que está protegida en otros países); iii) trato nacional; y iv) convergencia mínima de las leyes. Con respecto a la reciprocidad, como se señala en el documento SCP/13/4, no está asegurada la eficacia de tal mecanismo para facilitar el reconocimiento internacional. Además, en lo que respecta al reconocimiento de la protección en otros países en el marco del punto ii), de conformidad con las prácticas nacionales que se exponen en el documento SCP/14/2,¹⁵ cuando una ley nacional no contempla la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes nacionales, lo más probable es que tampoco la contemple en las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes de otros países. Así, no cabe esperar que un país que no proteja la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes nacionales contemple automáticamente la confidencialidad de las comunicaciones con asesores de patentes de otros países con protección en otros países. Si tal suposición es correcta, puede ocurrir que un país que no proteja la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes nacionales solo contemple la confidencialidad protegida en otros países bajo determinadas condiciones, que podría ser necesario integrar en dicho mecanismo.
38. En consecuencia, en el presente documento se describen cuatro tipos de mecanismos internacionales que pueden potenciar el reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones con asesores de patentes de otros países: i) trato nacional; ii)

¹⁴ Véase el documento SCP/14/2, párrafos 115 a 121, en lo que respecta a los Estados Unidos de América.

¹⁵ Véase el documento SCP/14/2, capítulo II.

reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes de otros países designados por la respectiva autoridad competente; iii) convergencia mínima de las leyes; y iv) convergencia mínima de las leyes y trato nacional.

39. Trato nacional. El principio del trato nacional obliga a un país a aplicar las mismas normas a los nacionales que a los extranjeros. A los fines del presente documento, esto significa que, en los casos en que se protege la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes nacionales, la confidencialidad de las comunicaciones con asesores de patentes de otros países con una habilitación equivalente debe protegerse en el mismo grado que en los casos de los asesores de patentes nacionales. Es decir que si se contempla la prerrogativa con respecto a los asesores de patentes nacionales, también deberá contemplarse con respecto a los asesores de patentes de otros países con habilitación equivalente. En los países de tradición jurídica romanista, en que no existen este tipo de mecanismos de prerrogativas, si un país admite que los asesores de patentes nacionales se nieguen a declarar o a presentar documentos con contenidos sujetos a la obligación de secreto profesional, los asesores de patentes de otros países que tengan una habilitación equivalente tendrán asimismo derecho a actuar del mismo modo.
40. Por una parte, el trato nacional garantiza que en cada jurisdicción se da el mismo trato a los asesores de patentes nacionales y a los asesores de patentes de otros países con equivalente habilitación. Por otra parte, si un país no contempla la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes que no son abogados, ese país no está obligado a contemplar dicha prerrogativa en las comunicaciones con asesores de patentes de otros países que no son abogados. Así, en el ámbito internacional, el tratamiento de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes seguirá siendo distinto en cada jurisdicción. En consecuencia, sobre la base del trato nacional únicamente, el riesgo de perder la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes en otros países seguirá existiendo.
41. Reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes de otros países designados por la respectiva autoridad de otro país. El principio de este mecanismo se basa en la propuesta de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).¹⁶ Si bien la propuesta del CCI se refiere únicamente a la “prerrogativa” que se aplica ante los tribunales de justicia, las oficinas de propiedad intelectual, los órganos jurisdiccionales y los investigadores del Estado, el principio de dicho mecanismo puede fácilmente ampliarse tanto a países que en que rige la prerrogativa del secreto profesional como a los países en que rige la obligación de secreto profesional. Tal mecanismo¹⁷ consiste en lo siguiente:
- i) Cada país especifica una categoría (o categorías) de asesores de patentes.
 - ii) En cada país se protegerá la confidencialidad de la comunicación con la categoría (categorías) de los asesores de patentes especificados por ese país.

¹⁶ “Client Privilege in Intellectual Property Advice”, Documento del CCI N° 450/1040 de 9 de octubre de 2008 (http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_14/studies/icc_1.pdf).

¹⁷ En la propuesta del CCI se especifica el alcance aplicable de las comunicaciones y las categorías de profesiones. En este párrafo no se indican esos elementos específicos de la propuesta, pero se mencionan en los párrafos 44 y 45.

- iii) Cada país protegerá la confidencialidad de la comunicación con la categoría (categorías) de los asesores de patentes especificados por otros países.
42. Por ejemplo, en un país del *common law* con un sistema de prerrogativa del secreto profesional, la prerrogativa aplicable en el marco jurídico de ese país se reconocerá con respecto al grupo de asesores de patentes nacionales definido por su propia autoridad y con respecto los grupos de asesores de patentes de otros países definidos por las respectivas autoridades competentes. Del mismo modo, en un país de tradición jurídica romanista con un sistema de obligación de secreto profesional, las comunicaciones confidenciales con el grupo de asesores de patentes nacionales especificado por la autoridad de ese país y con los grupos de asesores de patentes de otros países, especificados por cada país en cuestión, se protegerán de la obligación de divulgación en virtud del orden jurídico de tradición romanista aplicable.
43. Por una parte, tal mecanismo permite, en el ámbito internacional, proteger la confidencialidad de las comunicaciones con al menos los asesores de patentes designados por cada Estado miembro. Cada país puede definir libremente la categoría (o categorías) de asesores de patentes cuyo asesoramiento debe estar contemplado por dicho dispositivo. Así, cada país puede tener en cuenta las características y competencias particulares de los asesores de patentes nacionales, y determinar de tal suerte el grupo profesional que cumpla los requisitos para ser reconocido internacionalmente.
44. Por otra parte, si cada país tiene total libertad para determinar los grupos profesionales que quedarán contemplados por dicho mecanismo, así como el ámbito aplicable de la confidencialidad de las comunicaciones, ello puede dar lugar a que en distintos países se apliquen distintas normas. Por ejemplo, un país puede designar únicamente a asesores de patentes que sean abogados, mientras que otro puede designar a asesores de patentes que sean abogados y que no lo sean. O un segundo ejemplo: puede ocurrir que en un país se preserve la confidencialidad de todas las comunicaciones relacionadas con la P.I. que un cliente mantenga con la categoría de asesores de patentes determinada por ese país, mientras que en otro solo se contemple la confidencialidad en las comunicaciones mantenidas con el objeto principal de recibir o prestar asesoramiento jurídico. En consecuencia, en el plano internacional, el tratamiento de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes puede seguir siendo diferente en jurisdicciones distintas.
45. Una forma de minimizar tales disparidades es definiendo ciertos criterios aplicables a los tipos de categorías profesionales y tipos de comunicaciones.¹⁸ No obstante, no es fácil encontrar criterios objetivos comunes que tengan en cuenta los diferentes marcos normativos.
46. En función del grado de flexibilidad que los Estados miembros quieran mantener, este mecanismo podría establecerse también de modo que contemplase una evolución gradual de las leyes en esta materia. Por ejemplo, un país podría designar en un principio a abogados en general y abogados expertos en patentes como la categoría de profesionales que recibirá reconocimiento internacional, e ir ampliando gradualmente

¹⁸ Por ejemplo, el CCI propone que las categorías específicas de asesores que implicaría tal mecanismo sean: i) abogados generalistas locales; ii) asesores expertos en P.I. debidamente reconocidos como tales por los Estados; y iii) abogados especialistas en patentes europeas que residan en la localidad.

dicha categoría de modo que acabe incluyendo también a los asesores de patentes que no son abogados.

47. Convergencia mínima de las leyes. Otro mecanismo que cabría considerar es el establecimiento de una convergencia mínima de las leyes que pudiera facilitar el reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes a escala internacional. Los países podrían establecer el principio por el cual la confidencialidad de al menos determinadas comunicaciones con asesores de patentes que cumplan ciertos requisitos -independientemente de que sean nacionales o no- debe preservarse en virtud del sistema jurídico nacional. Por ejemplo, en los países del *common law*, podría aplicarse la prerrogativa del secreto profesional con respecto a determinados tipos de comunicaciones mantenidas con asesores de patentes nacionales y de otros países con determinadas competencias definidas.
48. Debido a los distintos sistemas jurídicos en vigor hoy en día, es poco probable que se establezcan normas uniformes a este respecto en un futuro próximo. Actualmente, puede ocurrir que la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes en un determinado país no se aplique en otro. La actual situación internacional mejoraría considerablemente si los países lograran acordar unas condiciones mínimas para que en todos los países se reconozca la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes nacionales y de otros países, y particularmente con asesores de patentes que no son abogados. En este mecanismo, la tarea principal sería la determinación de dichas condiciones mínimas. Además, los Estados miembros tendrían que llegar a un acuerdo sobre los requisitos mínimos relativos a la naturaleza, el tipo y el alcance de las comunicaciones objeto de protección, así como el tipo de habilitación de los asesores de patentes a quienes incumbiría dicho mecanismo.
49. Con el acuerdo sobre estas condiciones mínimas podrían establecerse normas internacionales precisas aplicables en los países que se acogieran a ellas y se fomentaría la seguridad jurídica.
50. Convergencia mínima de las leyes y trato nacional. Otro mecanismo que podría examinarse es el de una convergencia mínima de las leyes en combinación con el trato nacional. Teniendo en cuenta que el principio del trato nacional previsto en los tratados internacionales vigentes probablemente no resulte aplicable a la prerrogativa u obligación de secreto profesional, en virtud del mecanismo de convergencia mínima de leyes descrito anteriormente, un país puede contemplar un grado de protección mayor al mínimo establecido solo con respecto a las comunicaciones con los asesores de patentes nacionales. Mediante la combinación del principio de convergencia mínima de las leyes con el del trato nacional, si un país contempla un grado de protección mayor al mínimo establecido en las comunicaciones con asesores de patentes nacionales, podrá contemplar ese mismo grado de protección en las comunicaciones con asesores de patentes de otros países.
51. Con todo, la posibilidad de llevar a la práctica dicho mecanismo debe examinarse cuidadosamente. A título de ejemplo: puesto que la habilitación de los asesores de patentes nacionales y el alcance de su actividad profesional difieren de un país a otro, un país podría considerar que es justificable establecer, con respecto a las comunicaciones con asesores de patentes nacionales, un grado de protección mayor al mínimo establecido con respecto a las comunicaciones con asesores de patentes de otros países.

C. Divulgación de las invenciones y divulgación de las comunicaciones con los asesores de patentes.

52. Debe distinguirse claramente entre la divulgación pública de las invenciones descritas en las solicitudes de patente y la divulgación pública de las comunicaciones que los asesores de patentes mantienen con sus clientes. Teniendo en cuenta que la difusión de información técnica es uno de los objetivos primordiales del sistema de patentes, muchas leyes de patentes nacionales exigen que, en la solicitud de patente, el solicitante describa su invención de manera precisa y exhaustiva, de modo que un experto en la materia pueda realizar la invención reivindicada. En algunos países, el solicitante debe también describir la mejor manera de llevar a efecto la invención conocida por el inventor en la fecha de presentación de la solicitud (fecha de prioridad). Tales requisitos se aplican con independencia de las normas que rigen la preservación de la confidencialidad de las comunicaciones que mantienen los asesores de patentes y los clientes, como la prerrogativa u obligación de secreto profesional. Así, por ejemplo, aun cuando la comunicación mantenida entre un asesor de patentes y un solicitante en lo que respecta a la elaboración de una solicitud de patente pueda mantenerse confidencialmente, el solicitante está obligado a divulgar públicamente toda la información que se precise para cumplir con los requisitos de divulgación contemplados por la ley de patentes aplicable.
53. Si bien la prerrogativa u obligación de secreto profesional no tienen por qué afectar a la divulgación pública de las invenciones, se ha planteado la preocupación de que la confidencialidad de las comunicaciones entre un asesor de patentes y su cliente puede obstaculizar el examen, en los tribunales y las oficinas de patentes, de pruebas pertinentes para emitir una decisión en una causa, como pueda ser el examen de un documento determinante para establecer la patentabilidad. Se cita, por ejemplo, el caso de un asesor de patentes que, tras recibir de un inventor un borrador de fascículo de patente en que se hacía referencia a un libro que podría constituir información fundamental del estado de la técnica para determinar la patentabilidad de una invención, suprimió de la solicitud dicha referencia, y la patente fue concedida.¹⁹ Como sugiere el ejemplo, aunque el hecho de suprimir de la solicitud de patente la referencia al libro no implica que deje de existir esa información del estado de la técnica contenida en el libro, la prerrogativa u obligación de secreto profesional podrían utilizarse indebidamente, de suerte que información esencial para determinar una causa se mantenga al abrigo del examen público. No obstante, podría argüirse que el consejo del asesor de patentes de suprimir una referencia fundamental de la solicitud de patentes no se atiene a las normas de la ética profesional o del código de conducta de los asesores de patentes. Estaba en efecto aconsejando al solicitante que tratara de obtener una patente sin validez o, en todo caso, de obtenerla a riesgo de que su validez fuera impugnada, en caso de descubrirse la información del estado de la técnica que constituía el libro. El establecimiento de normas estrictas de códigos de conducta o de medidas y sanciones disciplinarias son mecanismos comunes previstos en las leyes para impedir tales actuaciones.²⁰
54. Una observación similar a la formulada con respecto a la confidencialidad del asesoramiento jurídico de los abogados, y a la necesidad de que los jueces tengan acceso a todas las pruebas pertinentes, se ha manifestado también con respecto a la

¹⁹ *Nobelpharma Ab Usa v. Implant Innovations Inc* (141 F.3d 1059 1998-1 Trade Cases P 72100, 46 U.S.P.Q.2d 1097).

²⁰ Véase el documento SCP/14/2, capítulo II.

prerrogativa que se contempla en las comunicaciones con abogados.²¹ Finalmente, la cuestión se reduce a una consideración política general sobre el equilibrio de los distintos intereses en juego, y muchos países han hecho conscientemente elecciones políticas para fomentar el interés público de que se respete la ley. Sería quizás interesante que los países que contemplan la prerrogativa del secreto profesional en el caso de los asesores de patentes (también en el caso de los asesores de patentes que no son abogados), o que permiten a los asesores de patentes negarse a declarar o a presentar documentos relacionados con comunicaciones confidenciales con los clientes, compartieran sus experiencias en el SCP.

55. Aunque el Comité no se haya ocupado todavía del asunto, el modo en que la protección de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes afecta a los procedimientos administrativos ante las oficinas de patentes es una cuestión que también podría atenderse. En general, en los procedimientos administrativos contradictorios que se desarrollan ante las oficinas de patentes se aplican, *mutatis mutandis*, muchos aspectos del derecho procesal civil.²² Dado que los asesores de patentes, incluidos los que no son abogados, representan a sus clientes en tales procedimientos administrativos en muchos países, los Estados miembros podrían tener interés en escuchar las experiencias de los órganos administrativos nacionales o regionales que contemplan la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones con los asesores de patentes o que les permiten negarse a declarar o a presentar documentos relacionados con las comunicaciones confidenciales que mantienen con sus clientes.

D. Interés público y desarrollo

56. Como se examina en los documentos SCP/13/4 y SCP/14/2, la regulación de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes, incluidos los que no son abogados, se basa en intereses públicos y privados. En los párrafos 240 a 255 del documento SCP/14/2 se examinan someramente los motivos y las políticas que fundamentan la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes. En relación con el interés público, en el documento se señala que un entorno que aliente al cliente a mantener una comunicación franca con su asesor de patentes garantizará la alta calidad del asesoramiento que reciba y redundará en beneficio del sistema de patentes y del público en general, si se cumple plenamente la legislación aplicable. No obstante, hay otro aspecto del interés público, investigar la verdad en aras de la justicia, que podría exigir la exposición de toda la información pertinente ante un tribunal. Tanto en el plano nacional como, cuando se considera la dimensión internacional, en el plano internacional, es necesario equilibrar estos intereses contrapuestos. En el ámbito nacional, muchos países parecen inclinarse por mecanismos que establezcan un alcance limitado de la protección de la confidencialidad del asesoramiento sobre patentes, de modo que la protección de la confidencialidad no afecte al ejercicio de la justicia.

²¹ Véase el documento SCP/14/2, párrafos 242 a 244.

²² Por ejemplo, en la propuesta del CCI se especifica que la prerrogativa del secreto profesional se aplica a los tribunales de justicia, las oficinas de propiedad intelectual, los órganos jurisdiccionales y los investigadores del Estado.

57. Aunque su habilitación y competencias varían en función de las leyes nacionales y regionales, en general, los asesores de patentes cumplen una importante función en el mecanismo de “contrapesos” del sistema de patentes.²³ En particular, en muchos países los asesores de patentes con capacitación técnica y especializados en derecho y tecnología de P.I. cumplen un papel esencial en el buen funcionamiento del sistema de patentes. Este hecho ha adquirido mayor importancia en los últimos años, en la medida en que la tecnología es cada vez más compleja y la aplicación de las leyes de P.I. a la tecnología más avanzada plantea cada vez más dificultades. Por otra parte, además de ocuparse de la preparación de las solicitudes de patente y de su tramitación ante las oficinas de patentes, algunos asesores de patentes prestan asesoramiento global en cuestiones comerciales y de P.I., lo que incluye asesoramiento general sobre P.I., estrategias de licencias y solución de controversias en ese ámbito. Naturalmente, un conocimiento sólido de la tecnología y del derecho de P.I. es una ayuda a la hora de prestar asesoramiento sobre P.I. orientado al comercio. El hecho de que un cliente no se comunique con franqueza con su asesor de patentes por temor a la posible pérdida de la confidencialidad podría incidir directamente en la calidad de los servicios prestados por el asesor de patentes. Habida cuenta del papel que puede tener el asesor de patentes en el fomento de la innovación y la transferencia de tecnología, cabe afirmar que, en general, la falta de servicios de calidad de los asesores de patentes no beneficia al interés público.
58. Que en los países en desarrollo exista menor oferta de servicios profesionales de P.I. o que no haya asesores de patentes no significa que en tales países la cuestión sea irrelevante. Al parecer, en esos países, las actividades que en otros países se encargan a asesores de patentes las ejercen abogados, y, por ello, la confidencialidad de las comunicaciones entre un inventor y el abogado que lo asesora sobre tramitación de patentes, litigios y otros asuntos relacionados con las patentes debe respetarse en los ámbitos nacional e internacional. Por ello, los debates en el SCP pueden ofrecer a tales países una buena oportunidad para examinar la utilidad de establecer o fortalecer en sus países un mecanismo de regulación de profesionales de la P.I.²⁴
59. Huelga decir que la obligación de los asesores de patentes en lo que respecta a la confidencialidad de la información que reciben en el ejercicio de su práctica profesional es un prerequisite imprescindible a todo tipo de protección de dicha confidencialidad. A este respecto, unas normas estrictas de los códigos de conducta así como su efecto vinculante, medidas disciplinarias y unos criterios estrictos en la habilitación de los profesionales pueden facilitar el reconocimiento de la protección de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes.²⁵

²³ Véase el documento SCP/12/3 Rev.2, párrafos 256 a 258.

²⁴ La “Resolución 4: Condiciones para la habilitación de los representantes autorizados y derecho a ejercer fuera del territorio nacional”, aprobada por la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) en el Congreso Mundial celebrado en Berlín en 2003, trata las cuestiones relativas a las condiciones para la habilitación de representantes profesionales.

²⁵ La experiencia del Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC) en lo que respecta al vínculo entre el régimen que regula la habilitación de los agentes de patentes del Canadá y la prerrogativa del secreto profesional figura en un documento presentado por la Sra. Joan van Zant en la Conferencia sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad intelectual (22 y 23 de mayo de 2008, Ginebra) (http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html).

60. De acuerdo con la información contenida en el documento SCP/14/2²⁶ y los resultados del cuestionario de la AIPPI, las actuales leyes relativas a la prerrogativa u obligación de secreto profesional parecen estar profundamente arraigadas en la tradición jurídica de cada país, mientras que el grado de desarrollo económico y tecnológico no parece que sea un factor determinante. El Comité no debe dejar de tener en cuenta las situaciones particulares de los países con distintos niveles de desarrollo, como se indica anteriormente. No obstante, en lo que respecta a este tema concreto, las diferentes tradiciones jurídicas podrían ser más pertinentes para la consideración de la flexibilidad, como se describe en el siguiente punto E.

E. Debates internacionales y soluciones internacionales

61. Como muestran los estudios preliminares elaborados previamente, muchas de las cuestiones relacionadas con la protección de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes guardan relación con los procedimientos judiciales y con la tradición jurídica de cada país. No es ni práctico ni realista esperar que en el futuro pueda establecerse una única norma de procedimiento judicial uniforme que rijan cada país. En el ámbito internacional, sin embargo, el problema principal en relación con la protección de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes es que la confidencialidad que se reconoce en un país podría no reconocerse en otro. Si bien la similitud entre las leyes nacionales podría facilitar el reconocimiento internacional, tal vez cabría encontrar una solución mediante la cooperación internacional, sin dejar de preservar las diferentes tradiciones jurídicas de los países. De todo ello se desprende que es esencial que se establezca un nivel apropiado de flexibilidad, teniendo en cuenta los diferentes procedimientos judiciales nacionales considerados.
62. En muchos países, las normas que rigen la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre asesores de patentes y clientes no figuran en la legislación de patentes.²⁷ No obstante, con frecuencia los asesores de patentes están acreditados ante la oficina de patentes competente de un país, y trabajan en estrecha colaboración con las oficinas de patentes. Por encima de todo, la estricta observancia de la confidencialidad profesional por parte de los asesores de patentes incide en la calidad del asesoramiento profesional y tiene implicaciones para el sistema de patentes en general. Dado que en muchos países la protección de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes puede constituir una parte integral de las normas procesales civiles y penales, la cuestión no puede ser considerada de forma aislada por las oficinas de patentes únicamente. Al igual que ocurre con cualquier otro asunto que sea competencia de más de una entidad administrativa, es indispensable que exista una estrecha coordinación entre las entidades administrativas nacionales pertinentes para poder avanzar en los debates a escala internacional.

²⁶ Véase el documento SCP/14/2, capítulo II (estudios de países).

²⁷ Sin embargo, Australia, Sudáfrica y el Reino Unido, por ejemplo, establecen disposiciones sobre la prerrogativa del secreto profesional con respecto a los asesores de patentes en sus leyes de patentes (documento SCP/14/2, párrafos 18, 66 y 85).

IV. UNA VISIÓN COMÚN

63. Los dos estudios preliminares y los debates mantenidos en la decimotercera, decimocuarta y decimoquinta sesiones del SCP muestran las deficiencias en el tratamiento de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes en el plano internacional, así como los retos que puede ser necesario superar. Entre tales retos está la diversidad de los sistemas jurídicos y las leyes nacionales sobre este ámbito y las consideraciones de interés público que deben tener en cuenta los distintos sectores interesados. A fin de establecer la futura orientación de los debates a este respecto, podría ser útil para los integrantes del Comité concretar una visión común en que pueda basarse el examen ulterior de esta cuestión.

64. Así, teniendo en cuenta los comentarios que los miembros del SCP formularon en las sesiones anteriores, la Oficina Internacional ha establecido la siguiente lista no exhaustiva de principios para que sean examinados por el Comité.

- i) La labor ulterior del SCP se centrará en cuestiones en que sea necesario y apropiado la cooperación entre los Estados miembros y el establecimiento de medidas colectivas.

La protección de la confidencialidad de las comunicaciones con asesores de patentes comporta aspectos nacionales e internacionales. Aunque ambos niveles estén estrechamente vinculados, el SCP podría centrar sus esfuerzos en los problemas que se plantean a escala internacional y en encontrar soluciones que puedan mejorar la situación actual mediante la cooperación internacional.

- ii) En el futuro análisis de los temas deberían tenerse en cuenta las diferencias de las leyes procesales de los países del *common law* y de los países de tradición jurídica romanista.

Dado que el reconocimiento de la protección nacional de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes afecta tanto a los países del *common law* como a los de tradición jurídica romanista, deberían tenerse en cuenta las diferencias de los mecanismos jurídicos de protección de la confidencialidad, de modo que la posible cooperación internacional no entre en conflicto con los sistemas jurídicos ni interfiera en la eficacia de los mecanismos vigentes. En este sentido, tal cooperación internacional debería basarse en el principio de flexibilidad, sin establecer una solución uniforme que determine todos los aspectos relacionados con la protección nacional de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes.

- iii) La cooperación internacional no debería excluir la posibilidad de los Estados miembros de adoptar las medidas nacionales que consideren apropiadas para mejorar el régimen de sus países en lo que respecta a la protección de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes.
- iv) La cooperación internacional no debería debilitar el grado de divulgación de las invenciones en las solicitudes de patente que exigen las leyes nacionales o regionales.

Uno de los requisitos fundamentales del sistema de patentes es el grado suficiente de divulgación de las invenciones en las solicitudes de patente. La cooperación internacional no debería en ningún caso alterar el grado de divulgación en las solicitudes de patente que exigen las leyes nacionales o regionales.

- v) La cooperación internacional debería asegurar la administración de la justicia y la salvaguardia del interés público.

La cooperación internacional debería contribuir a garantizar la calidad del asesoramiento prestado por los asesores de patentes así como la administración de justicia y fomentar al mismo tiempo el interés público en la observancia de la ley, equilibrando los intereses de los distintos sectores.

- vi) Los debates que se mantengan en el SCP deberían encaminarse a fomentar la capacitación de los asesores de patentes y a que reciban un mayor reconocimiento entre los Estados miembros, en particular en los países en desarrollo.

Los debates del SCP deberían contribuir a mejorar la calidad de los servicios que prestan los asesores de patentes y a fomentar un mayor reconocimiento de la importante función que cumplen en el apoyo a la innovación y a la creación de conocimiento a escala local, así como en la facilitación del acceso al conocimiento y la tecnología.

V. TEMAS RELATIVOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- 65. Habida cuenta de los estudios anteriores y del presente documento, los Estados miembros podrían tener interés en examinar algunas o todas las cuestiones que se plantean a continuación con respecto a la labor ulterior.

A. Naturaleza y alcance de las comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes

- 66. Categorías de comunicaciones entre asesores de patente y clientes que están protegidas en calidad de comunicaciones confidenciales:
 - i) formas de comunicación (por ejemplo, escrita y oral);
 - ii) tipos de comunicación (por ejemplo, todo asesoramiento en materia de patentes que el asesor de patentes tiene la facultad de prestar conforme a la legislación aplicable).
- 67. Naturaleza de las comunicaciones de carácter confidencial – determinar si la confidencialidad se aplica exclusivamente a determinadas informaciones que forman parte de las comunicaciones transmitidas al asesor u obtenidas de este último (por ejemplo, si la comunicación en cuestión se transmite “con el principal propósito de obtener o prestar asesoramiento sobre patentes”).
- 68. Por lo que respecta a los párrafos 66 y 67, en relación con el *statu quo*, determinar si dichas cuestiones deben ser abordadas en el plano internacional.

B. Grado de preservación de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes y sus clientes

Protección contra la divulgación

69. ¿Qué medidas pueden tomar el cliente y su asesor de patentes para impedir que se divulguen sus comunicaciones confidenciales a terceros?
70. ¿Cómo preservar la confidencialidad de las comunicaciones que se mantengan con los asesores de patentes durante los procedimientos judiciales, cuasi judiciales y administrativos (oficina de patentes)?
71. En el marco de los procedimientos mencionados en el párrafo 70, ¿pueden el cliente y el asesor de patentes negarse a declarar información sujeta a confidencialidad?
72. En el marco de los procedimientos mencionados en el párrafo 70, ¿pueden el cliente y el asesor de patentes negarse a presentar documentos que contengan información sujeta a confidencialidad?
73. Determinar si la no divulgación de las comunicaciones mantenidas con los asesores de patentes tiene el mismo alcance que el establecido con respecto a las comunicaciones con los abogados.
74. Por lo que respecta a los párrafos 69 a 73, en relación con el *statu quo*, determinar si dichas cuestiones deben ser abordadas en el plano internacional.

Limitaciones y excepciones relativas a la protección de la confidencialidad

75. Casos en los que no se mantendrá la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes (por ejemplo, en los casos de fraude, blanqueo de dinero y confabulación entre el cliente y el asesor de patentes).
76. Por lo que respecta al párrafo 75, en relación con el *statu quo*, determinar si dichas cuestiones deben ser abordadas en el plano internacional.

Renuncia a la protección de la confidencialidad

77. Posibilidad de que el cliente y el asesor de patentes renuncien a la protección de la confidencialidad.
78. Por lo que respecta al párrafo 77, en relación con el *statu quo*, determinar si dichas cuestiones deben ser abordadas en el plano internacional.

Duración de la protección

79. Duración de la protección contra la divulgación de las comunicaciones confidenciales (por ejemplo, plazo indefinido mientras dichas comunicaciones sigan siendo de carácter confidencial).
80. Por lo que respecta al párrafo 79, en relación con el *statu quo*, determinar si dichas cuestiones deben ser abordadas en el plano internacional.

C. Tipos y habilitación de los asesores de patentes

81. En los casos en los que el asesoramiento que preste el asesor de patentes sea de carácter confidencial y esté protegido contra toda divulgación, determinar las condiciones que deben cumplirse a los fines del mantenimiento de dicha confidencialidad (por ejemplo, cualificación jurídica (asesores de patentes que sean abogados), habilitación del asesor ante una entidad competente y requisitos para dicha habilitación, y si el asesor debe atenerse a códigos de deontología en relación con la práctica relativa al Derecho de patentes).
82. Determinar si las comunicaciones relativas a la obtención y la prestación de asesoramiento por parte de los asesores de patentes que ejerzan su actividad en una entidad (sean o no abogados) constituyen comunicaciones confidenciales que están protegidas contra su divulgación.
83. Por lo que respecta a los párrafos 81 y 82, en relación con el *statu quo*, determinar si dichas cuestiones deben ser abordadas en el plano internacional.

D. Reconocimiento internacional

84. Determinar si debe facilitarse el reconocimiento internacional y la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores de patentes.
85. En caso afirmativo, habría de determinarse cómo podría facilitarse el reconocimiento internacional de la confidencialidad de las comunicaciones con un asesor de patentes. Eso podría lograrse, por ejemplo, mediante el reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones con asesores de patentes de otros países designados por la respectiva autoridad del país en cuestión (véanse los párrafos 41 a 46) o mediante una convergencia mínima de las leyes (véanse los párrafos 47 a 51).

[Fin del documento]