

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

**Trigésima sesión**  
**Ginebra, 24 a 27 de junio de 2019**

### **CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES DE PATENTES: ACTUALIZACIÓN**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En relación con el punto del orden del día “Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes”, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), en su vigesimonovena sesión, celebrada en Ginebra del 3 al 6 de diciembre de 2018, acordó que la Secretaría continuaría actualizando el sitio web dedicado a ese tema. También se acordó que la Secretaría invitaría a los Estados miembros a que enviaran comentarios adicionales para la preparación de un documento actualizado basado en el documento SCP/29/5.
2. De conformidad con la decisión mencionada, la Secretaría invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante su nota C. 8828, de fecha 7 de enero de 2019, a presentar dichos comentarios a la Oficina Internacional<sup>1</sup>.
3. En consecuencia, la Secretaría preparó el presente documento, en el que figuran los comentarios adicionales de los Estados miembros, que se presenta en la 30.<sup>a</sup> sesión del SCP. La información actualizada está disponible en el sitio web específico sobre el tema “Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes”, en la siguiente dirección: [https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality\\_advisors\\_clients/index.html](https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/index.html). Actualmente, el sitio web descrito ofrece información pertinente sobre 56 Estados miembros y tres sistemas regionales.

---

<sup>1</sup> Las comunicaciones de los Estados miembros pueden consultarse en la siguiente dirección: [https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_30/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html).

## INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LEYES Y PRÁCTICAS

### *Austria*

4. En Austria, el párrafo 2 del artículo 17 de la Ley de Abogados de Patentes (*Patentanwaltsgesetz*) contiene la siguiente disposición en relación con la confidencialidad:

“Art. 17 1) El abogado de patentes estará obligado a actuar escrupulosamente en las representaciones asumidas y a salvaguardar los intereses de su parte con celo y lealtad. Estará facultado para presentar abiertamente todo lo que considere útil conforme a la ley para la representación de su parte y a utilizar todos los medios de ataque y defensa que no contradigan su mandato, su conciencia y las leyes.

2) En particular, estará obligado a guardar secreto respecto de los asuntos que se le confíen en calidad de abogado de patentes y también podrá negarse a declarar como testigo ante los tribunales y las autoridades administrativas en relación con dichos asuntos<sup>2</sup>.

3) La disposición del párrafo 2) también se aplicará *mutatis mutandis* a los pasantes del abogado de patentes y a los demás empleados del abogado de patentes<sup>3</sup>.”

### *Colombia*

5. La ley nacional colombiana referente a la cuestión de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes se complementa con la Ley n.º 1123 de 2007 por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado:

“Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

[...]

f) revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito”.

---

<sup>2</sup> Esta disposición se modificará y complementará con la siguiente oración: “Lo mismo se aplica a los accionistas y a los miembros de los órganos de supervisión de una empresa de abogados de patentes contemplados en la ley o en los estatutos sociales”. (La enmienda aún no ha entrado en vigor a fecha de 26 de abril de 2019).

<sup>3</sup> En la comunicación de Austria se indica que, de cara a la próxima modificación de esta Ley, cabría considerar la posibilidad de armonizar en mayor medida el artículo 17, párrafo 2), de la Ley de Abogados de Patentes con las disposiciones pertinentes de la Ley de Abogados austriaca (en lo sucesivo la “RAO”) relativas a la obligación de confidencialidad. En la actualidad, el artículo 9 de la RAO reza lo siguiente: “[...] 2) El abogado estará obligado a guardar secreto respecto de los asuntos que se le confíen y de los hechos que se le comuniquen por otros medios en el ejercicio de su actividad profesional y cuyo secreto redunde en el interés de su parte. Tendrá derecho a la confidencialidad en los procedimientos judiciales y otros procedimientos oficiales de conformidad con las disposiciones del derecho procesal. Lo mismo se aplica a los accionistas y a los miembros de los órganos de supervisión de un estudio de abogados contemplados en la ley o en los estatutos sociales. 3) El derecho del abogado al secreto, tal como establece la segunda oración del párrafo 2), no podrá eludirse mediante medidas judiciales u otras medidas oficiales, en particular por medio de interrogatorio al personal auxiliar del abogado o por orden de entrega de documentos o soportes de imagen, sonido o datos, o mediante su confiscación; no se verán afectadas las disposiciones especiales relativas a la delimitación de esta prohibición. 3 a) En la medida en que lo exija el derecho de confidencialidad del abogado a efectos de garantizar la protección de la parte o los derechos y libertades de terceros o la observancia de los derechos civiles, la persona interesada no podrá invocar los derechos establecidos en los artículos 12 a 22 y en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y el párrafo 1 de la DSG”.

6. Dicho esto, el secreto profesional tiene como base esencial el amparo de la privacidad natural de la persona y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama de quien confía el secreto. En la sentencia T-073A de 1996 de la Corte Constitucional, el juez y presidente del tribunal Vladimiro Naranjo Mesa dictaminó lo siguiente:

“Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin: primero, para no dejar indefensa a la persona, al despojarla de la introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando se divulga, no necesariamente cuando se revela ante quienes también deben, jurídicamente hablando, compartir la reserva”.<sup>4</sup>

#### *Ecuador*

7. El artículo 20 de la Constitución del Ecuador establece que:

“El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación”. Asimismo, su artículo 83 dispone que “[s]on deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: [...] 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”.

8. En lo que se refiere a los abogados de patentes, además de lo establecido en el derecho comunitario andino, existen normativas que regulan la confidencialidad de las comunicaciones. Por ejemplo:

- El artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial establece lo siguiente:  
“Prohibiciones a los Abogados en el Patrocinio de las Causas – Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas: 1. Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones”.
- El Código Integral Penal, por su parte, sanciona a los abogados que revelan secretos profesionales, de conformidad con el artículo 269, que manifiesta:  
“Prevaricato de las o los abogados – La o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

#### *Guatemala*

9. En Guatemala, en virtud de los artículos 200 y 201, letras c) y d), de la Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89), está prohibido que los abogados revelen secretos de su cliente y

---

<sup>4</sup> En la comunicación de Colombia se recomienda que los abogados de patentes que ofrecen sus servicios a clientes pongan en práctica medidas adecuadas para evitar que se produzcan crisis de comunicación y que diseñen y apliquen métodos y políticas con miras a proteger sus comunicaciones y de este modo evitar los riesgos inherentes y posibles procesos costosos derivados de una gestión inadecuada.

abandonen sin justa causa los asuntos que hubieren empezado a defender, lo que supondría el incumplimiento de las obligaciones prescritas en las leyes y reglamentos.

10. La confidencialidad entre el cliente y el asesor está protegida bajo la figura del secreto profesional, de acuerdo con el artículo 5 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que establece que:

“Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho para el abogado. Hacia los clientes es un deber que perdura aun después de que haya dejado de prestar sus servicios. Ante los jueces y demás autoridades es un derecho irrenunciable. La obligación de guardar el secreto profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto”.

11. El Código Procesal Civil y Mercantil prevé la vista oral para tratar los asuntos de derecho en materia de propiedad intelectual. Los asesores de patentes están sujetos a la obligación de confidencialidad, en virtud de la cual tienen prohibido divulgar información relativa al asesoramiento que prestan en el ejercicio de su actividad profesional.

#### *República de Kazajstán*

12. En la República de Kazajstán, los abogados de patentes se ocupan de los asuntos de clientes en materia de protección jurídica de la propiedad intelectual. En general, el cliente, si no es una persona extranjera, puede representarse a sí mismo en una actuación ante el organismo con potestad en el ámbito de la propiedad intelectual (el Ministerio de Justicia) y la Oficina de Patentes.<sup>5</sup>

13. Cuando un abogado de patentes recibe, de un cliente, información relacionada con la ejecución de la orden dada, dicha información se considera confidencial. La confidencialidad se mantendrá cuando los abogados de patentes:

- i) presten asesoramiento sobre la protección o transferencia de derechos de propiedad intelectual;
- ii) lleven a cabo labores de preparación de solicitudes relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales en nombre del cliente, del poderdante y del empleador;
- iii) interactúen con el Ministerio de Justicia y/o la Oficina de Patentes en lo referente a la protección de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, en particular en el marco de la correspondencia, preparación y presentación de objeciones a los dictámenes de expertos, y participen en las reuniones del consejo de expertos en la Oficina de Patentes;
- iv) asistan en la redacción, revisión y posterior presentación, para su examen por expertos, de contratos de cesión, contratos de licencias (sublicencias) y acuerdos adicionales.

14. El abogado de patentes, tras superar con éxito un examen de capacitación, deberá registrarse ante el organismo habilitado a tal efecto y obtener de dicho organismo una certificación como abogado de patentes.<sup>6</sup> Es importante señalar que la legislación resuelve los conflictos de intereses. En consecuencia, el abogado de patentes está obligado a no aceptar

---

<sup>5</sup> Artículo 36-1 de la Ley de Patentes de la República de Kazajstán.

<sup>6</sup> *Ibid.*

instrucciones susceptibles de poner en peligro los intereses de la persona a la que ha prestado servicios anteriormente.

15. La confidencialidad en las actividades de un abogado de patentes también debe satisfacer los requisitos de la legislación de la República de Kazajstán en el ámbito de la información confidencial y demás secretos protegidos por la ley.

#### *República Kirguisa*

16. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la República Kirguisa sobre Abogados de Patentes<sup>7</sup>, la información que el abogado de patentes reciba de su cliente en relación con la ejecución de la orden dada se considerará confidencial, a menos que el cliente indique específicamente lo contrario o que no resulte obvio por sus acciones.

17. El abogado de patentes está obligado a garantizar la seguridad de los documentos que reciba y/o redacte en relación con sus obligaciones en calidad de abogado de patentes. El abogado de patentes no tiene derecho a transferir esos documentos o copias de los mismos a terceros ni a divulgar oralmente la información contenida en ellos sin el consentimiento por escrito de la persona cuyos intereses representa.

18. El artículo 13 de la Ley define la responsabilidad del abogado de patentes cuando la obligación contractual con el cliente se ejecuta sin la capacitación debida o con una calidad deficiente. El abogado de patentes asume la responsabilidad jurídica de acuerdo con la legislación de la República Kirguisa. La Comisión de Apelación del órgano estatal con potestad en el ámbito de la propiedad intelectual examinará todos los recursos interpuestos por el desempeño insatisfactorio de las funciones profesionales de los abogados de patentes y la infracción de actos jurídicos normativos de la República Kirguisa.

#### *República de Moldova*

19. Con arreglo a la Decisión n.º 541 del Gobierno, por la que se aprueba el Reglamento relativo a la Actividad de los Abogados Habilitados de Propiedad Intelectual de la República de Moldova, de 18 de julio de 2011, que entró en vigor el 22 de julio de 2012, los abogados de patentes ejercerán sus facultades de conformidad con los principios de buena fe, honestidad, confianza y confidencialidad. A tenor del artículo 1852, párrafo 1, del Código Penal de la República de Moldova, se sancionará toda divulgación de información sobre propiedad intelectual por parte de una persona a la que se haya confiado dicha información que tenga lugar antes de la publicación oficial de los datos de la solicitud de registro.

20. En el marco de la relación entre el cliente y el abogado, de acuerdo con lo dispuesto en las páginas 10 y 13 a 17 de la Decisión n.º 541 del Gobierno, de 18 de julio 2011, por la que se aprueba el Reglamento relativo a la Actividad de los Abogados Habilitados de Propiedad Intelectual:

- El abogado habilitado debe demostrar honestidad, probidad, imparcialidad, justeza, sinceridad y confidencialidad en la relación con su cliente, características que motivan la decisión del cliente a la hora de contraer sus servicios.
- El abogado habilitado tiene la obligación de mantener la confidencialidad de los datos, en particular los personales, y de la información que llegue a su conocimiento directa o indirectamente del cliente, esté, o no, directamente relacionada con la obligación contractual contraída. No puede revelar esa información ni durante el período

---

<sup>7</sup> Ley de la República Kirguisa sobre Abogados de Patentes, de 28 de febrero de 2001.

de ejecución de la obligación ni tampoco tras su terminación, salvo que cuente con el consentimiento expreso del cliente.

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

– El abogado habilitado no puede transmitir a terceros ningún documento recibido de su cliente —como pueden ser documentos, archivos impresos o electrónicos, muestras y modelos— sin previo consentimiento de este último.

– La obligación de confidencialidad entraña un papel activo por parte del abogado habilitado en la tarea de garantizar la preservación de dicha confidencialidad, que también ha de ser preservada por las personas a las que este emplee con el fin de cumplir una obligación determinada o de llevar a cabo su actividad profesional en general.

– Entre los clientes representados conjuntamente, no se aplica la norma de confidencialidad, a menos que las partes decidan lo contrario.

[Fin del documento]