

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

**Decimoséptima sesión**  
**Ginebra, 5 a 9 de diciembre de 2011**

### **INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES DE PATENTES**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En su decimosexta sesión, celebrada del 16 al 20 de mayo de 2011 en Ginebra, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidió a la Secretaría que compilara información sobre las prácticas nacionales y regionales relativas a los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes, y que la presentara a la decimoséptima sesión del SCP para que los Estados miembros intercambiaran opiniones al respecto. El Comité acordó que en la información figuraran, entre otros, los aspectos siguientes (véase el párrafo 17 del documento SCP/16/8):

- i) las legislaciones y normas nacionales por las que se rigen los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes;
- ii) los problemas relacionados con los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes; y
- iii) las medidas de subsanación que se contemplan en los países y regiones para solventar los problemas que subsisten a nivel nacional, bilateral, plurilateral y regional.

2. En consecuencia, la Secretaría someterá el presente documento a la decimoséptima sesión del SCP, que se celebrará del 5 al 9 de diciembre de 2011.

3. A raíz de la decisión adoptada por el SCP en su decimosexta sesión, la Secretaría invitó a los miembros y observadores del SCP, por medio de la Nota C.7999, a que remitieran informaciones acerca de las prácticas nacionales y regionales relativas a los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes, en particular, respecto de las cuestiones mencionadas en el párrafo 1.i) a iii) *supra*. Veinte Estados miembros<sup>1</sup> y cinco organizaciones no gubernamentales<sup>2</sup> presentaron informaciones y comentarios, que pueden consultarse en el sitio Web del Foro electrónico del SCP. Se ha extraído la información pertinente de los documentos presentados y se ha incluido en el presente documento.

4. Además, en los documentos preparados por la Secretaría para las sesiones anteriores del SCP sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes y la obligación del secreto profesional (documentos SCP/13/4, SCP/14/2 y SCP/16/4 Rev.) figuran asimismo determinadas informaciones relativas a la legislación y las normas nacionales que abordan los aspectos internacionales, los problemas relativos a dichos aspectos y las medidas que se contemplan en virtud de la legislación aplicable para resolver esos problemas. Por lo tanto, en el presente documento figuran asimismo las informaciones pertinentes reproducidas de los documentos mencionados del SCP.

## **PANORAMA GENERAL DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES EN RELACIÓN CON LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES DE PATENTES**

5. La mayoría de los países impone obligaciones de confidencialidad a los asesores de patentes en virtud de la legislación nacional o de códigos de conducta establecidos por asociaciones profesionales o de conformidad con la normativa oficial. El deber de confidencialidad obliga a los asesores de patentes a no divulgar la información obtenida en el ejercicio de sus deberes profesionales. Sin embargo, en algunos países no existe dicha obligación.

6. En algunos países del *common law* se reconoce la prerrogativa del secreto profesional de las comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes, que resulta parecida a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Sin embargo, en otros países del *common law* no se contempla la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones que se producen entre los asesores de patentes y sus clientes. En muchos países de tradición jurídica romanista el derecho a negarse a declarar como testigos ante los tribunales en un asunto amparado por la obligación del secreto profesional o a presentar documentos que contengan información amparada por dicha obligación no es aplicable a los asesores de patentes que no sean abogados. Sin embargo, en algunos países de tradición jurídica romanista, en principio, las comunicaciones efectuadas con los asesores de patentes que no son abogados también están protegidas de la divulgación durante los procedimientos judiciales.

7. La mayoría de los países no prevén leyes y normas que tengan en cuenta los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de

---

<sup>1</sup> Se ha recibido información de los siguientes Estados miembros: Alemania, Australia, Bulgaria, Chipre, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Georgia, Indonesia, Kirguistán, Lituania, México, Portugal, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tanzania.

<sup>2</sup> Se trata de las organizaciones no gubernamentales siguientes: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) e Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC)

patentes. En algunos de los países en los que se reconoce a nivel nacional la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas con los asesores de patentes nacionales no se protege la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas con los asesores de patentes de otros países debido a que, por ejemplo, no están habilitados por la correspondiente legislación nacional o no han sido admitidos en el Colegio de Abogados. Sin embargo, en algunos países también se excluyen de la divulgación obligatoria las comunicaciones efectuadas con los asesores de patentes extranjeros.

## **LEGISLACIÓN Y NORMAS NACIONALES QUE ABORDAN LOS ASPECTOS INTERNACIONALES**

### **PAÍSES DEL *COMMON LAW***

#### Australia

8. La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes no es aplicable a las comunicaciones efectuadas entre clientes y abogados de patentes de otros países que no estén habilitados conforme a la Ley de Patentes de Australia de 1990.

#### Chipre<sup>3</sup>

9. La legislación nacional de Chipre no contempla normas que se ocupen de los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes.

#### Malasia

10. De conformidad con el Artículo 129 de la Ley relativa a las pruebas, nadie estará obligado a rebelar al tribunal cualquier comunicación confidencial efectuada con su asesor jurídico. Debido a la falta de jurisprudencia en relación con la interpretación del término “asesor jurídico” en la disposición mencionada, no está claro si la prerrogativa se extiende a las comunicaciones efectuadas con abogados de otros países o asesores de patentes de otros países.

#### Nueva Zelandia

11. De conformidad con la Orden del Consejo de agosto de 2008 emitida en virtud de la Ley relativa a las pruebas de 2006, Nueva Zelandia extiende la prerrogativa del secreto profesional a las comunicaciones efectuadas entre clientes y asesores jurídicos de otros países, incluidos los asesores de patentes de 87 países.

#### Sudáfrica

12. Las comunicaciones efectuadas entre un asesor de patentes local y otro extranjero se consideran protegidas por la prerrogativa del secreto profesional en Sudáfrica si se efectúan a los fines de otorgar o recibir asesoramiento jurídico en relación con determinado cliente. Las comunicaciones realizadas entre clientes sudafricanos y asesores de patentes de otros países se consideran protegidas por la prerrogativa del secreto profesional si el representante del cliente que actúa en su nombre es un asesor jurídico y las comunicaciones se han efectuado a los fines de obtener asesoramiento jurídico del asesor de patentes. Si el representante del cliente no es un asesor jurídico, no está totalmente clara la situación, puesto que los tribunales no han manifestado un principio nítido sobre esa cuestión.

---

<sup>3</sup> Chipre pertenece a un sistema jurídico que combina aspectos del *common law* y de la tradición jurídica romanista.

### Tanzanía

13. En la legislación nacional de Tanzania no se contemplan normas que se ocupen de los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes.

### Reino Unido

14. Sobre la base de las disposiciones del artículo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988, parece que la prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes se confina a las comunicaciones efectuadas únicamente con agentes de patentes habilitados en el Reino Unido o personas que figuren en la Lista europea (es decir, los agentes de patentes europeos). No existe jurisprudencia reciente sobre la posible aplicación de la prerrogativa a los abogados de patentes de otros países.

### Estados Unidos de América

15. La jurisprudencia estadounidense establece diversas normas jurídicas que permiten extender el secreto profesional a los abogados de patentes de otros países en el marco de distintas doctrinas. Según parece, la mayoría de los tribunales aplica el enfoque denominado “touching base” (las comunicaciones que se efectúen con agentes de patentes de otros países sobre prestación de asistencia para completar el trámite de solicitudes de patentes en dichos países podrán gozar de la protección del secreto profesional si dicha prerrogativa es también aplicable en el marco de la legislación del país en que se presenta la solicitud y si la ley no va en contra de la política pública de los Estados Unidos de América) y el enfoque denominado “comity plus function” (el tribunal acatará la decisión dictada por consenso en los casos en que un agente de patentes de otro país preste servicios jurídicos de manera independiente).

## PAÍSES DE TRADICIÓN JURÍDICA ROMANISTA

### Brasil

16. En el Brasil los agentes de patentes están obligados por la obligación del secreto profesional dimanante de su profesión. El Código de Procedimiento Penal (Artículo 297) y el Código de Procedimiento Civil del Brasil (Artículo 406) exigen del deber de prestar testimonio ante los tribunales a quienes están obligados por la obligación del secreto profesional. No existen pruebas de que se aplique un trato distinto a los asesores de patentes de otros países.

### Bulgaria

17. En la legislación nacional de Bulgaria no se contemplan disposiciones específicas sobre los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes.

### Dinamarca

18. En Dinamarca no existen leyes o normas nacionales que aborden los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes que no sean abogados.

### Georgia

19. En la legislación de Georgia no se contemplan normas que se ocupen de los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes.

### Alemania

20. En virtud de la legislación de Alemania, los abogados de patentes admitidos en el Colegio de Abogados están obligados a mantener la confidencialidad de las informaciones que se les haya suministrado en el ejercicio de sus funciones (artículo 39.a de la Ley de Abogados de Patentes) y, en consecuencia, tienen derecho a negarse a prestar testimonio ante los tribunales (artículo 383 de la Ley de Procedimiento Civil). Los abogados de patentes europeos que no estén habilitados en calidad de abogados de patentes alemanes no tienen derecho a representar a sus clientes ante los tribunales alemanes y no se les admite en el Colegio de Abogados de Alemania. Por lo tanto, en general, no pueden negarse a prestar testimonio sobre asuntos confidenciales, amparados por el secreto profesional, ante los tribunales alemanes.

21. Sin embargo, el derecho a negarse a prestar testimonio en virtud de la legislación de Alemania depende de la existencia de una obligación jurídica a mantener la confidencialidad. Debido al vínculo existente entre la obligación jurídica de los abogados de patentes a mantener la confidencialidad y el correspondiente derecho a negarse a prestar testimonio, los abogados o asesores de patentes de otros países que estén obligados a mantener la confidencialidad en virtud de la jurisdicción aplicable de su establecimiento tienen derecho a negarse a prestar testimonio en la misma manera reconocida para los abogados de patentes alemanes.

### Japón

22. De conformidad con el artículo 197.1)ii) de la Ley de Procedimiento Civil, los abogados de patentes figuran en la lista de profesionales que tienen derecho a negarse a prestar testimonio sobre toda cuestión en que se aplique la obligación de secreto profesional, salvo en los casos en los que se haya suprimido dicha obligación. Además, de conformidad con el artículo 220.iv) de la Ley de Procedimiento Civil, el propietario de un documento que contenga información amparada por la obligación del secreto profesional o de un documento que contenga información confidencial de carácter técnico o profesional puede negarse a presentar dicho documento. No está clara la aplicación de las disposiciones mencionadas a los abogados de patentes habilitados en otros países debido a que no existe jurisprudencia ni una compilación de las opiniones jurídicas establecidas al respecto.

### Rumania

23. Aunque las obligaciones relativas al secreto profesional y sus aspectos internacionales en relación con los abogados se contemplan en el Estatuto de la Abogacía de Rumania, no existen tales disposiciones en relación con los abogados de patentes que no sean admitidos en el Colegio de Abogados.

### Federación de Rusia

24. En la Ley Federal sobre la Actividad Jurídica y la Abogacía y el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia se establece que los abogados no podrán ser llamados a declarar como testigos en relación con información de la que hayan tenido conocimiento tras prestar asistencia jurídica a petición de un cliente o en relación con dicha prestación de asistencia. Sin embargo, los abogados de patentes de otros países carecen de protección en

relación con las prescripciones legales de los tribunales de Rusia sobre la divulgación de información confidencial que les haya sido confiada por sus clientes.

### Suiza

25. La nueva Ley de Abogados de Patentes que entró en vigor el 1 de julio de 2011 prevé la obligación del secreto profesional para los abogados de patentes, a quienes se ha extendido la prerrogativa del secreto profesional amparada por el Código Penal de Suiza. Además, con arreglo a la nueva legislación del Tribunal Federal de Patentes, que entrará plenamente en vigor el 1 de enero de 2012, los abogados de patentes habilitados podrán representar a las partes ante el Tribunal Federal de Patentes. Como contrapartida, el nuevo Código de Procedimiento Civil prevé que los abogados de patentes podrán negarse a presentar pruebas que sean objeto del secreto profesional. Sin embargo, queda por resolver la cuestión de si cabe invocar las disposiciones pertinentes para conservar la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas con abogados de patentes de otros países.

### Tailandia

26. El Código Penal de Tailandia impone la obligación del secreto profesional a los profesionales que es aplicable, entre otros, a los abogados y a los agentes de patentes. Al mismo tiempo, no está claro si los profesionales que no están habilitados en Tailandia pueden también impedir que se divulgue ante los tribunales información confidencial obtenida en el marco de sus funciones profesionales.

## **PROBLEMAS EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS INTERNACIONALES**

27. Se han señalado los siguientes problemas en relación con los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes:

- i) Las comunicaciones efectuadas con asesores de patentes nacionales pueden ser objeto de divulgación obligatoria en litigios ventilados en otros países, lo que entre otras cosas sitúa a los asesores de patentes nacionales en desventaja competitiva con los asesores de patentes de determinados países.
- ii) La falta de reconocimiento de la legislación de otros países en relación con la confidencialidad podría disuadir a los usuarios de utilizar el sistema nacional de P.I.
- iii) La falta de legislación y normas explícitas que se ocupen de los aspectos internacionales de la confidencialidad crea incertidumbre al determinar si los tribunales están obligados a aceptar a escala nacional que se proteja la confidencialidad otorgada al amparo de otras jurisdicciones. Además, si los tribunales locales determinan caso por caso el trato que ha de darse a las comunicaciones con asesores de patentes de otros países, los resultados pueden ser impredecibles.
- iv) Cuando no se reconoce a nivel nacional la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas con asesores de patentes nacionales, los tribunales nacionales no están obligados a reconocer la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas con asesores de patentes de otros países sobre la base de la cortesía judicial.
- v) Aun cuando se reconozca en la legislación nacional la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas con asesores de patentes de otros países, esa legislación no garantiza que los asesores de patentes nacionales estén protegidos contra la divulgación obligatoria de las comunicaciones efectuadas con sus clientes en los litigios que se ventilen en otros países.

## **MEDIDAS DISPONIBLES EN LOS PAÍSES Y SISTEMAS REGIONALES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS**

### **LA EXTENSIÓN UNILATERAL DE LA PRERROGATIVA A LOS ASESORES DE PATENTES DE OTROS PAÍSES**

28. Un país extiende la prerrogativa del secreto profesional en relación con las comunicaciones efectuadas entre los asesores de patentes nacionales y sus clientes a las comunicaciones que tienen lugar con asesores de patentes de otros países a partir de determinada lista de países, que comprende países de tradición jurídica romanista y del *common law*.

### **MODIFICACIONES EN LAS LEGISLACIONES NACIONALES**

29. En un proyecto de ley de un país se han propuesto enmiendas a la Ley de Patentes que extenderían la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado a las comunicaciones efectuadas con abogados de patentes de otros países. Esto se lograría ampliando la definición del término “abogado de patentes” para dar cabida a las personas autorizadas para llevar asuntos de patentes en virtud de las leyes de otro país o región. Esa prerrogativa se aplicará únicamente en la medida en que el abogado esté autorizado a proporcionar asesoramiento en materia de propiedad intelectual. En otro país se va a establecer un comité nacional para examinar las maneras de modificar la reglamentación nacional a fin de dar respuesta a los desafíos internacionales.

### **CORTESÍA JUDICIAL**

30. La norma aplicada por los tribunales de algunos países al decidir si la prerrogativa se aplicará en relación con las comunicaciones efectuadas con asesores de patentes de otros países consiste en considerar si dichas comunicaciones habrían gozado de la prerrogativa en la legislación del país en cuestión.

### **CONTRATACIÓN DE ABOGADOS**

31. En algunos países, los asesores de patentes que no son abogados recurren a los servicios de abogados al prestar servicios a sus clientes. En concreto, asesores de patentes que no son abogados firman conjuntamente con estos últimos las comunicaciones/asesoramiento que proporcionan por escrito a sus clientes.

### **PREFERENCIA DE COMUNICACIONES VERBALES**

32. Los asesores de patentes proporcionan asesoramiento/comunicaciones verbales en lugar de asesoramiento/comunicaciones por escrito para evitar la divulgación de información confidencial en los litigios ventilados en otros países.

[Fin del documento]