

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

**Decimoctava sesión**  
**Ginebra, 21 a 25 de mayo de 2012**

### **ENFOQUES Y POSIBLES RECURSOS EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES DE PATENTES**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. A raíz de las decisiones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en sus decimosegunda y decimotercera sesiones celebradas en Ginebra en los días 23 a 27 de junio de 2008 y 25 a 29 de enero de 2009 respectivamente, la Secretaría había preparado dos estudios preliminares en torno a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes (documentos SCP/13/4 y SCP/14/2).
2. En el documento SCP/13/4 se ofrecían algunos ejemplos de las situaciones jurídicas existentes en varios países, explicitando las diferencias entre los sistemas de tradición jurídica romanista y los del *common law*; se examinaban diversos problemas suscitados en el contexto internacional y se exponían algunas de las posibles soluciones que habían sido debatidas a nivel internacional.
3. En el documento SCP/14/2 se presentaba un estudio por países que ampliaba la información sobre la situación jurídica existente en varias jurisdicciones; se examinaba la dimensión internacional definida por las diversas disposiciones contenidas en instrumentos internacionales como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS); se exponían diversos argumentos relativos al fundamento lógico de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes; se resumían las principales conclusiones y se ejemplificaban algunas áreas que podrían resultar apropiadas para futuros trabajos.

4. En consonancia con la decisión adoptada por el SCP en su decimoquinta sesión celebrada en Ginebra en los días 11 a 15 de octubre de 2010, la Secretaría preparó el documento SCP/16/4 Rev. en el que se conjugaban los dos estudios antedichos con la voluntad de ayudar al Comité a seguir examinando el tema. Dicho documento resume los puntos más importantes debatidos en anteriores reuniones y profundiza el análisis al respecto. Partiendo de dicho análisis, en el estudio se sugiere que el Comité podría elaborar un consenso que sirviera de base para proseguir los trabajos sobre el particular. Finalmente, el estudio presenta una lista no exhaustiva de temas que podrían ser pertinentes a efectos de las futuras discusiones sobre esta cuestión a nivel internacional.

5. En su decimosexta sesión celebrada en Ginebra del 16 al 20 de mayo de 2011, el SCP pidió a la Secretaría que recabara información en torno a las prácticas nacionales y regionales en relación con los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes, incluyendo *inter alia*: (i) las leyes y reglamentos nacionales relativos a los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes; (ii) los problemas planteados en relación con los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes; y (iii) los recursos disponibles en los diferentes países y regiones para solucionar los problemas que subsisten a nivel nacional, bilateral, plurilateral y regional.

6. En consecuencia, la Secretaría presentó el documento SCP/17/5 ante la decimoséptima sesión del SCP celebrada en Ginebra del 5 al 9 de diciembre de 2011. Previo debate, el SCP invitó a la Secretaría a ampliar el documento SCP/17/5 para explicar los diversos enfoques de los problemas a nivel internacional y los posibles recursos identificados en el área de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes. Por todo ello, el presente documento se somete a la consideración del Comité en su decimoctava sesión que se celebrará en Ginebra del 21 al 25 de mayo de 2012.

7. Como se recordará, en la decimosexta sesión del SCP algunas delegaciones opinaron que este tema pertenecía al ámbito de la legislación nacional, por lo que el Presidente, reconociendo las diferencias discernibles en la legislación y en los procedimientos nacionales, declaró que en opinión del Comité no existía en aquellos momentos un consenso a favor de una normativa internacional o de un conjunto de principios comunes.<sup>1</sup> A efectos de una explicación exhaustiva de los diversos enfoques de los problemas a nivel internacional y de los recursos disponibles a este respecto, en el presente documento se examinarán brevemente las opciones de una normativa internacional o de un conjunto de principios comunes en cuanto mecanismos jurídicos potenciales para la resolución de los problemas internacionales. Ha de recalarse, sin embargo, que ello no presupone la viabilidad de tales mecanismos ni su aceptación por parte de los Estados miembros.

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

### **LA CONFIDENCIALIDAD EN EL PLANO NACIONAL**

8. La mayoría de los países imponen obligaciones de confidencialidad a los asesores de patentes en virtud de las leyes nacionales, de códigos de conducta establecidos por asociaciones profesionales o de reglamentos gubernamentales. De manera general, el deber de confidencialidad obliga a los asesores de patentes a no divulgar informaciones relativas al asesoramiento por ellos impartido en el desempeño de sus funciones profesionales. Sin embargo, en unos pocos países se echa a faltar esta obligación.

---

<sup>1</sup> Ver documento SCP/16/8, apartado 17.

9. En los países del *common law*, las cuestiones involucradas hacen referencia intrínsecamente a una prerrogativa específica del secreto profesional en los procedimientos judiciales de proposición de la prueba.

- i) Algunos países del *common law* reconocen la prerrogativa del secreto profesional con respecto a las comunicaciones cursadas entre asesores de patentes que no sean abogados y sus clientes, la cual se asemeja a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado.
- ii) Sin embargo, en otros países del *common law* no se aplica la prerrogativa del secreto profesional a las comunicaciones cursadas entre los asesores de patentes y sus clientes.

10. En los países de tradición jurídica romanista, esta cuestión es regulada por una obligación de confidencialidad generalmente contenida en los códigos civiles y penales.

- i) En muchos países de tradición jurídica romanista, el derecho de negarse a prestar testimonio ante los tribunales en torno a un extremo acogido a una obligación de secreto profesional, así como a presentar documentos que contuvieran informaciones amparadas por dicha obligación, no es aplicable a los asesores de patentes que no sean abogados.
- ii) Sin embargo, en algunos países de tradición jurídica romanista las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes que no sean abogados también están protegidas en principio contra la divulgación en procedimientos judiciales.
- iii) Algunos de los países de tradición jurídica romanista que protegen la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes que no sean abogados han modificado las normas del procedimiento probatorio o la legislación en materia de propiedad intelectual (P.I.) para proclamar expresamente el derecho que asiste a dichos profesionales de negarse tanto a prestar testimonio como a presentar documentación.

## LA CONFIDENCIALIDAD EN EL PLANO INTERNACIONAL

11. En lo que concierne de manera general al reconocimiento de los privilegios extranjeros en materia probatoria, el Consejo de Gobierno de UNIDROIT adoptó en 2004 los *Principios de procedimiento civil transnacional* elaborados por un grupo de estudio mixto American Law Institute / UNIDROIT.<sup>2</sup> Dichos Principios, utilizados a modo de directrices en proyectos y reformas de Derecho nacional, constan de 31 disposiciones destinadas a conciliar las diferencias entre diversas normas nacionales de procedimiento civil, habida cuenta de las peculiaridades de las controversias internacionales. El artículo 18, que trata de los privilegios e inmunidades en materia probatoria, declara que "se respetarán los privilegios, inmunidades y protecciones análogas de una parte o no parte en relación con la divulgación de material probatorio u otras informaciones" (traducción oficiosa de la Secretaría). Los comentarios a dicho artículo señalan que los privilegios protegen intereses importantes, pero pueden dificultar la averiguación de los hechos. Ponen asimismo de relieve las discrepancias entre las bases conceptuales y técnicas de los privilegios en los distintos sistemas, así como los problemas de elección del Derecho aplicable que se plantean al aplicar dichas normas.

---

<sup>2</sup> ALI / UNIDROIT *Principles of Transnational Civil Procedure*:  
<http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>.

12. En lo que se refiere específicamente a la confidencialidad de las comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes, la mayoría de países no tienen en vigor leyes ni normas que regulen los aspectos internacionales.

- i) Entre los países que reconocen a nivel nacional la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes nacionales figuran algunos que no protegen la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes de otros países debido a que éstos, por ejemplo, no están habilitados por la correspondiente legislación nacional o no han sido admitidos en el Colegio de Abogados.
- ii) En unos pocos países, sin embargo, también se excluyen de la divulgación forzosa las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes extranjeros, y ello aun en el caso de que no sean abogados.
- iii) En la mayoría de países de tradición jurídica romanista no se dispone de experiencia práctica en la gestión de los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y asesores de patentes, por cuanto no existen procedimientos prejudiciales de proposición de la prueba que puedan imponer la divulgación de informaciones confidenciales. Sin embargo y con independencia de la protección reconocida a la confidencialidad por su propio país, los asesores de patentes de los países de tradición jurídica romanista podrán verse sometidos a procedimientos internacionales de proposición de la prueba en ciertos países del *common law*. Algunos países de tradición jurídica romanista han configurado expresamente por ley la prerrogativa o la obligación del secreto profesional aplicable a los asesores de patentes que no sean abogados con el objeto de facilitar el reconocimiento de esta prerrogativa ante los tribunales de ciertos países del *common law*.

## PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INTERNACIONALES

13. Las importantes diferencias existentes entre los distintos países, tanto en lo referente a las normas sustantivas sobre la prerrogativa del secreto profesional (que definen el alcance de la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y asesores de patente) como en lo relativo a las normas de elección del Derecho aplicable/Derecho internacional privado, determinarán el reconocimiento o no reconocimiento por los tribunales de las normas sustantivas de un país extranjero en materia de secreto profesional. El Derecho sustantivo regula el alcance de la confidencialidad mientras que las normas de elección del Derecho aplicable rigen el reconocimiento internacional de la prerrogativa u obligación de secreto profesional contemplada en un país.

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

- i) Las comunicaciones con asesores de patentes nacionales pueden verse sometidas a divulgación forzosa en caso de suscitarse un litigio en otro país, lo que *inter alia* coloca a los asesores de patentes nacionales en una situación de desventaja competitiva con respecto a ciertos asesores de patentes extranjeros.
- ii) La ausencia de leyes y normas explícitas que regulen los aspectos internacionales de la confidencialidad introduce una incertidumbre en cuanto a la cuestión de saber si los tribunales están obligados a aceptar en el plano nacional una prerrogativa de secreto profesional creada en virtud del Derecho de otra jurisdicción. Además, el resultado podrá resultar imprevisible en el supuesto de que los tribunales nacionales

decidan "caso por caso" el trato que debe darse a las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes extranjeros. Si los tribunales han de decidir la cuestión del reconocimiento de las prerrogativas extranjeras de secreto profesional, ello implicará costos jurídicos suplementarios para las partes litigantes. Además, las partes se verán obligadas a pleitear y gastar sus recursos por cuestiones de procedimiento antes de pasar a las cuestiones de fondo.

- iii) Cuando la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes nacionales que no sean abogados no está reconocida en el plano nacional, los tribunales nacionales no están obligados por la cortesía judicial a reconocer la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes extranjeros que no sean abogados.
- iv) Incluso en el supuesto de que la legislación nacional reconozca la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes extranjeros, ello no garantiza que los asesores de patentes nacionales vayan a estar protegidos contra la divulgación forzosa de las comunicaciones cursadas entre ellos y sus clientes en caso de suscitarse procedimientos judiciales en países extranjeros.
- v) Las medidas de orden práctico destinadas a eludir la divulgación forzosa de comunicaciones confidenciales en un contexto internacional, por ejemplo el hecho de limitarse a las comunicaciones orales o la firma conjunta de documentos por un abogado y un asesor de patentes que no es abogado, no siempre resultan eficaces y podrán incrementar el costo de la prestación de asesoramiento en materia de P.I.

## ENFOQUES DE LOS ASPECTOS INTERNACIONALES

15. El documento SCP/17/5 presenta las leyes y normas nacionales que regulan los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y asesores de patentes en diversos países del *common law* y de tradición jurídica romanista (véanse los párrafos 8 a 26 de dicho documento). En lugar de reproducir dichos párrafos, bastará con indicar aquí que las leyes aplicables de los diferentes países adoptan diferentes enfoques al considerar los aspectos internacionales del secreto profesional cliente-asesor de patentes. De los países del *common law*, algunos reconocen el secreto profesional extranjero como parte integrante de las normas de elección del Derecho aplicable. Otros aplican el Derecho de los tribunales y por consiguiente se niegan a reconocer las prerrogativas extranjeras. Otros, en fin, hacen extensivo el principio del secreto profesional a los asesores de patentes extranjeros mediante disposiciones expresas de la legislación sobre patentes o de las normas del procedimiento probatorio.

16. La mayor parte de los países de tradición jurídica romanista no han de lidiar con ningún tipo de problemas en relación con los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y asesores de patentes cuando actúan como país anfitrión, ya que dichas comunicaciones se hallan generalmente bajo el amparo de una obligación de secreto profesional y no pueden ser objeto de divulgación en procedimientos judiciales. Sin embargo, algunos asesores de patentes de países de tradición jurídica romanista que no son abogados han experimentado una pérdida de confidencialidad de sus comunicaciones con clientes en países extranjeros y más particularmente en países del *common law*. Por consiguiente y en el empeño de paliar este problema, algunos de estos países de tradición jurídica romanista han configurado expresamente la obligación del secreto profesional de los asesores de patentes, incluyendo la negativa a presentar documentación, con la mira de obtener el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional contemplada en otros países en los países del *common law*. Ahora bien, este enfoque no resulta eficaz en los países del *common law* que deniegan categóricamente la prerrogativa del secreto

profesional contemplada en otros países a los asesores de patentes que no sean abogados.

17. En los siguientes apartados se describen los diferentes enfoques de los aspectos internacionales.

## RECONOCIMIENTO DEL DERECHO EXTRANJERO

18. El reconocimiento de las prerrogativas u obligaciones de secreto profesional se practica en algunos Estados de los Estados Unidos de América como parte integrante de las normas de elección del Derecho aplicable/Derecho internacional privado. En lo que respecta al reconocimiento de las prerrogativas de secreto profesional de los abogados/agentes de patentes extranjeros, los tribunales federales de distrito han venido adoptando dos enfoques principales, basados en la elección o no elección del Derecho aplicable. En el enfoque en que no se elige el Derecho aplicable, la prerrogativa del secreto profesional no es reconocida a los asesores expertos en patentes de otros países, puesto que no son abogados estadounidenses ni tampoco agentes o subordinados directos de un abogado. Sin embargo, la mayoría de los tribunales aplican el enfoque consistente en la elección del Derecho aplicable, que se basa a su vez en el enfoque “*Touching Base*”, el enfoque “*Comity Plus Function*” o el enfoque “*Most Direct and Compelling Interest*”. En el primer caso, las comunicaciones mantenidas con agentes de patentes de otros países en orden a la prestación de asistencia para completar el trámite de solicitudes de patente en tales países podrán acogerse a la prerrogativa del secreto profesional si dicha prerrogativa es también aplicable en el marco de la legislación del país extranjero en que se presenta la solicitud y si dicha legislación no es contraria a la política pública de los Estados Unidos de América.<sup>3</sup>

19. La discusión que antecede ilustra la complicada situación existente en los Estados Unidos de América por lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional en la relación abogado-cliente, con particular referencia a los abogados de patentes y a los agentes de patentes. El secreto profesional abogado-cliente se hace generalmente extensivo a los abogados de patentes y, en circunstancias limitadas, a los agentes de patentes que imparten asesoramiento jurídico a sus clientes. El derecho relativo al tratamiento de los agentes de patentes no se halla aún consolidado por cuanto las decisiones se dictan “caso por caso” y dependen del destino dado por el tribunal a una solicitud de reconocimiento del secreto profesional. La prerrogativa de confidencialidad abogado-cliente podrá existir en circunstancias normales, es decir, tratándose de comunicaciones legales entre un abogado y su cliente en relación con el desempeño de la función profesional del abogado. La prerrogativa del abogado de patentes podrá perderse si el asesoramiento jurídico es recabado con la intención de cometer actos delictuosos o fraudulentos. La prerrogativa podrá perderse también por renuncia del cliente.

20. En la causa *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc*<sup>4</sup> (1999), el Tribunal de Distrito de Nueva York se negó a reconocer la prerrogativa del secreto profesional cliente-abogado de patentes en favor de un representante profesional europeo por cuanto la confidencialidad de las comunicaciones no figuraba expresamente en la legislación francesa. El tribunal falló que la norma disciplinaria relativa al secreto profesional del Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) no confería a los abogados de patentes europeos una protección equiparable a la prerrogativa del secreto profesional abogado-cliente en EE.UU. En consecuencia, se ordenó la presentación al tribunal de todo el contenido de los archivos del abogado de patentes europeo de una sociedad francesa. Análogamente, los tribunales estadounidenses se han negado a reconocer la protección del secreto profesional al asesoramiento de P.I. impartido por abogados de patentes japoneses, por ejemplo en la causa

<sup>3</sup> Ver *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).

<sup>4</sup> Ver *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rohen-Pulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (U.S. District Court, Southern New York, 1999) [“Rhone-Poulenc”].

*Honeywell v. Minolta* (1986), en que se decretó la divulgación forzosa de todas las comunicaciones efectuadas por los abogados de patentes japoneses afectados. Sin embargo, a raíz de la modificación en 1996 del Código de Procedimiento Civil del Japón que otorgó a los abogados de patentes el derecho de negarse a prestar testimonio ante los tribunales en torno a un extremo amparado por una obligación de confidencialidad, así como el derecho de negarse a presentar documentos que contuvieran informaciones amparadas por dicha obligación, el Tribunal de Distrito de Nueva York en su fallo dictado en la causa *Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories*<sup>5</sup> invocó la cortesía judicial para reconocer la prerrogativa del secreto profesional a las comunicaciones cursadas entre un cliente y un agente de patentes japonés que no era abogado. Así y todo, se estimó que la cortesía judicial podía ser sobrepujada por consideraciones de política estadounidense.

21. Este enfoque consistente en reconocer el Derecho extranjero en base al conflicto de leyes o al Derecho internacional privado ha acreditado su capacidad para producir resultados satisfactorios, dejando suficiente flexibilidad a cada jurisdicción nacional con respecto al Derecho probatorio sustantivo o al Derecho de P.I. En ausencia de normas internacionales, ofrece un recurso que tiene en cuenta las realidades nacionales. Sin embargo, puede ocasionar costos adicionales para el examen del Derecho extranjero y contribuye a incrementar la incertidumbre jurídica. El fallo dictado en la causa *Rhone-Poulenc*, al tomar como base la inexistencia jurídica de la prerrogativa del secreto profesional del asesor de patentes, creó incentivos para que los países de tradición jurídica romanista establecieran normas legales nacionales como un elemento necesario para obtener el reconocimiento extranjero por parte de los países que aplicaban este enfoque.<sup>6</sup>

22. Un enfoque similar ha sido escogido por otros países del *common law* como Sudáfrica. Las comunicaciones cursadas entre un asesor de patentes nacional y un asesor de patentes extranjero se consideran amparadas por la prerrogativa del secreto profesional en Sudáfrica si las comunicaciones se cursaron con el objeto de impartir (recibir) asesoramiento jurídico a (de) un cliente determinado. Las comunicaciones entre clientes y un asesor de patentes extranjero se consideran amparadas por el secreto profesional si el representante del cliente que actúa en nombre de éste es un asesor jurídico y si las comunicaciones fueron realizadas con el objeto de obtener asesoramiento jurídico del asesor de patentes extranjero. Si el representante del cliente no es un asesor jurídico, la situación no aparece del todo clara, puesto que los tribunales no han adoptado una posición inequívoca a este respecto.

#### APLICACIÓN DE LA LEX FORI NACIONAL

23. Algunos países del *common law* aplican el Derecho probatorio nacional (*lex fori*) para determinar si el asesor de patentes extranjero se halla amparado por la prerrogativa del secreto profesional. En este caso, el abogado de patentes extranjero está constantemente expuesto a perder la confidencialidad de las comunicaciones con su cliente por no hallarse habilitado en el país.

#### *Australia*

24. En Australia, el requisito de un "abogado de patentes habilitado" fue establecido por el Tribunal Federal de Australia en la causa *Eli Lilly & Co. v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004), 137 F.C.R. 573 (Federal Court of Australia) ["Eli Lilly & Co"]. La prerrogativa del secreto profesional aplicable a las comunicaciones mantenidas con un abogado de patentes habilitado se circunscribía a las comunicaciones con un abogado habilitado en Australia. El

<sup>5</sup> *Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories Inc.*, 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (U.S. District Court, Southern New York 2005).

<sup>6</sup> Véanse por ejemplo las modificaciones introducidas en la legislación nacional de Francia, así como las normas de aplicación del Convenio sobre la Patente Europea.

Tribunal basó su fallo en la limitación del alcance de la prerrogativa legal a los abogados de patentes habilitados. Sin embargo, un proyecto de ley australiano de 2011 propone que la prerrogativa sea hecha extensiva por ley a los asesores de patentes extranjeros.

#### *Canadá*

25. La prerrogativa del secreto profesional de los asesores de patentes extranjeros no goza de reconocimiento en el Canadá. En la causa *Lilly Icos LLCs v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2006), 2006 FC 1465, el Tribunal Federal del Canadá decidió no reconocer la prerrogativa pese al hecho de que las comunicaciones cursadas entre clientes y abogados de patentes se consideraban amparadas por el secreto profesional en el Reino Unido en virtud de la sección 280 de la Ley británica de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988. La confidencialidad de las comunicaciones no era reconocida aun cuando tuvieran lugar en el Reino Unido. El Tribunal canadiense declaró que la cortesía judicial entre naciones no obligaba al Canadá a reconocer una prerrogativa que no había sido creada en el país. En contraste con el caso de Australia, los abogados de patentes canadienses no están amparados por el secreto profesional. Por consiguiente, el reconocimiento de una prerrogativa extranjera cliente-asesor de patentes iría más allá de la mera extensión de una prerrogativa nacional a los asesores de patentes extranjeros. En efecto, supondría el reconocimiento de un nuevo privilegio no configurado por el Derecho nacional. Si bien la legislación nacional deja escasas ambigüedades en relación con los aspectos internacionales, la denegación categórica de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes nacionales y extranjeros que no sean abogados no invita precisamente a recabar de ellos asesoramiento jurídico en el sistema canadiense de P.I.

#### *Reino Unido*

26. A juzgar por la redacción de la sección 280 de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988, parece que la prerrogativa del secreto profesional del agente de patentes se circunscribe exclusivamente a las comunicaciones mantenidas con agentes de patentes habilitados en el Reino Unido o personas inscritas en la Lista Europea (es decir, abogados de patentes europeos). No existe jurisprudencia reciente en relación con la posible aplicación de la prerrogativa del secreto profesional a los abogados de patentes extranjeros.

### EXTENSIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO SUSTANTIVO

27. En dos países del *common law*, las normas del procedimiento probatorio o la legislación sobre patentes contemplan, o podrán contemplar en el futuro, la extensión del principio sustantivo de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes extranjeros. A la hora de reconocer la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, los tribunales de dichos países deben verificar: i) si las funciones de los asesores de patentes extranjeros "corresponden" a las funciones de un abogado de patentes habilitado (Nueva Zelanda); o ii) si un asesor de patentes extranjero está "autorizado" para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la legislación de su país (Ley sobre la Revisión de las Leyes relativas a la Propiedad Intelectual de Australia).

#### *Australia*

28. El proyecto de Ley de 2011 sobre la Revisión de las Leyes relativas a la Propiedad Intelectual (*Raising the Bar*) propone ciertas modificaciones a la Ley de Patentes que harán extensiva a los abogados de patentes extranjeros la prerrogativa del secreto profesional actualmente aplicable a la relación entre un cliente y un abogado de patentes nacional. Esto se lograría ensanchando la definición de 'abogado de patentes' para incluir a todo individuo autorizado para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la legislación de otro país o región. La Ley no hace mención de otros criterios. Sin embargo, la prerrogativa

será aplicable únicamente en la medida en que el abogado esté habilitado para impartir asesoramiento en materia de P.I. En consecuencia, las comunicaciones mantenidas con un abogado de patentes extranjero en relación con marcas registradas u otros derechos únicamente podrán acogerse al secreto profesional si el abogado se halla habilitado en su país de origen para desarrollar dicha actividad además de las actividades en el ámbito de las patentes. Desde el punto de vista metodológico, la Ley hace extensivo el principio de la prerrogativa del secreto profesional cliente-abogado de patentes a los asesores extranjeros en Derecho de P.I., pero no en derecho probatorio.

29. El antedicho proyecto de Ley propone que la subsección 200. 2) de la Ley de Patentes sea revisada en la forma siguiente:

“2) Una comunicación que hubiere sido cursada con la finalidad preponderante de permitir a un abogado de patentes habilitado impartir asesoramiento en materia de P.I. a un cliente estará amparada por la prerrogativa del secreto profesional en la misma forma y medida que una comunicación cursada con la finalidad preponderante de permitir a un consejero jurídico impartir asesoramiento jurídico a un cliente.

“2A) Una memoria o documento que hubiere sido confeccionado con la finalidad preponderante de permitir a un abogado de patentes habilitado impartir asesoramiento en materia de P.I. a un cliente estará amparado por el secreto profesional en la misma forma y medida que una memoria o documento confeccionado con la finalidad preponderante de permitir a un consejero jurídico impartir asesoramiento jurídico a un cliente.

“2B) En la subsección 2) o 2A), toda alusión a un abogado de patentes habilitado incluirá a cualquier individuo habilitado para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la legislación de otro país o región, a condición de que dicho individuo esté autorizado para impartir asesoramiento del tipo efectivamente impartido en materia de propiedad intelectual” (traducción oficiosa de la Secretaría).

#### *Nueva Zelanda*

30. La Ley de 2006 sobre el Procedimiento Probatorio de Nueva Zelanda, en vigor desde el 1 de agosto de 2007, ha venido a fortalecer la prerrogativa legal del secreto profesional que protege las comunicaciones cursadas entre los abogados de patentes habilitados y sus clientes (también denominada "prerrogativa de los abogados de patentes"). Dicha prerrogativa se aplica asimismo a los abogados de empresa.

31. La sección 54 de la Ley de 2006 sobre el Procedimiento Probatorio reza así:

“Prerrogativa del secreto profesional aplicable a las comunicaciones mantenidas con asesores jurídicos

“(1) Una persona que obtuviere servicios jurídicos profesionales de un asesor jurídico gozará de la prerrogativa del secreto profesional con respecto a cualquier comunicación efectuada entre dicha persona y el asesor jurídico siempre que la comunicación

- a) tuviere carácter confidencial; y
- b) hubiere sido cursada en relación con, y a los efectos de:
  - i) la obtención de los servicios jurídicos profesionales del asesor jurídico por parte de la persona interesada, o bien
  - ii) la prestación de dichos servicios por el asesor jurídico.

“(2) en la presente sección, el término 'servicios jurídicos profesionales' designará, tratándose de un abogado de patentes habilitado o de un experto en patentes extranjero cuyas funciones correspondieren en todo o en parte a las de un abogado de patentes

habilitado, la obtención o prestación de servicios de información o asesoramiento en relación con la propiedad intelectual.

“(3) En la subsección 2), el término 'propiedad intelectual' designará uno o más de los siguientes conceptos:

- a) obras literarias, artísticas y científicas, así como derecho de autor;
- b) interpretaciones de artistas intérpretes o ejecuciones de artistas ejecutantes, fonogramas y emisiones;
- c) invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- d) descubrimientos científicos;
- e) indicaciones geográficas;
- f) patentes, obtenciones vegetales, diseños registrados, marcas registradas y no registradas, marcas de servicio, nombres y denominaciones comerciales y dibujos y modelos industriales;
- g) protección contra la competencia desleal;
- h) esquemas de trazado de circuitos integrados y productos semiconductores;
- i) información confidencial;
- j) todos los demás derechos resultantes de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico” (traducción oficiosa de la Secretaría).

32. En Nueva Zelandia, la prerrogativa del secreto profesional es aplicable a las comunicaciones cursadas entre un asesor jurídico y su cliente, a condición de que el asesor jurídico actúe en su calidad profesional, que la comunicación revista carácter confidencial y que la comunicación tenga como finalidad la obtención de asesoramiento jurídico. La prerrogativa del secreto profesional jurídico puede perderse en dos circunstancias, a saber: la renuncia expresa y la renuncia implícita. Los profesionales que efectúen una divulgación no autorizada se exponen a procedimientos disciplinarios.

33. En virtud del Decreto Legislativo de 7 de agosto de 2008, expedido con arreglo a la Ley de 2006 sobre el Procedimiento Probatorio, Nueva Zelandia hizo extensiva la prerrogativa del secreto profesional a las comunicaciones cursadas entre un cliente y su asesor jurídico extranjero, incluyendo a los abogados de patentes extranjeros de más de 85 países, a condición de que las comunicaciones revistan carácter confidencial y hayan sido efectuadas en relación con la obtención o prestación de asesoramiento en materia de P.I., o a los efectos de esas actividades. En Nueva Zelandia, un abogado de patentes es una persona dotada de cualificación especializada que actúa como intermediario profesional entre los clientes y la Oficina de la Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia. Los abogados de patentes desarrollan actividades en el ámbito de la P.I., concretamente en materia de patentes, marcas y diseños. En la práctica, los abogados de patentes intervienen también en otros aspectos del Derecho de la propiedad intelectual, como por ejemplo el derecho de autor, los secretos comerciales o los derechos de obtentor.

34. El criterio de la "correspondencia de funciones" de los expertos en patentes extranjeros, contenido en el derecho probatorio de Nueva Zelandia, evidencia un reconocimiento del principio de la aplicación, por extensión, del secreto profesional a los extranjeros. Esto representa una especie de solución mixta entre el reconocimiento del Derecho extranjero y la extensión de los principios nacionales en materia de prerrogativa del secreto profesional, consistente en reconocer por ley la prerrogativa extranjera a condición de que las funciones de los asesores de patentes extranjeros correspondan a las funciones de los abogados de patentes de Nueva Zelandia. La lista de países que acompaña al Decreto Legislativo aporta cierto grado de seguridad jurídica en cuanto a la interpretación de la "correspondencia" de las funciones de cada abogado de patentes extranjero en el marco de la legislación de su respectivo país.

## PAÍSES DE TRADICIÓN JURÍDICA ROMANISTA – AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE PROPOSICIÓN DE LA PRUEBA Y FACILITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LAS LEYES NACIONALES ANTE LOS TRIBUNALES EXTRANJEROS

35. En los países de tradición jurídica romanista, la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre ciertos profesionales y sus clientes goza de amplio reconocimiento en los procedimientos civiles y penales por igual. La confidencialidad de las comunicaciones se halla protegida por el secreto profesional y la ley de procedimiento civil no contempla procedimientos de proposición de la prueba ni de divulgación forzosa de documentos. Por consiguiente, en dichos países se dispone de una experiencia relativamente escasa con respecto a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes, ya que aparte de unas pocas excepciones no se conoce la figura de una divulgación forzosa de documentos que pueda afectar a la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y abogados de patentes.

36. En el plano nacional, algunos países de tradición jurídica romanista hacen extensiva a los asesores de patentes nacionales la obligación del secreto profesional que concierne primariamente a los asesores jurídicos. Comoquiera que el derecho procesal de los países de tradición jurídica romanista no contempla procedimientos de proposición de la prueba, son raros los problemas internacionales que se han planteado en relación con el secreto profesional de los asesores de patentes extranjeros.

37. Sin embargo, los abogados de patentes de los países de tradición jurídica romanista pueden ser objeto de procedimientos de proposición de la prueba en países del *common law*, sobre todo si la prerrogativa u obligación del secreto profesional no está claramente definida por la ley. En consecuencia, el asesoramiento confidencial en materia de P.I. impartido por dichos abogados de patentes podría no ser reconocido como tal por un tribunal extranjero, por ejemplo en los Estados Unidos de América. A fin de obviar esta situación, algunos países de tradición jurídica romanista han modificando su legislación para explicitar claramente la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes. Las pertinentes enmiendas han sido introducidas en el Código de Procedimiento Civil o en el Código de la Propiedad Intelectual.

38. En Francia, el Código de la Propiedad Intelectual R.422-54 (2°) ha sido modificado para configurar expresamente una obligación de secreto profesional aplicable a los asesores de patentes. El artículo L.422-11 (introducido por la Ley N° 2004-130 de 11 de febrero de 2004, Artículo 67, Diario Oficial de 12 de febrero de 2004) estipula:

"El asesor en propiedad industrial estará obligado a guardar el secreto profesional en cualquier ámbito relacionado con los servicios mencionados en el artículo L.422-1. Dicho secreto se extenderá a las consultas dirigidas o destinadas a su cliente, a la correspondencia profesional intercambiada con su cliente, un colega o un abogado, a las notas de mantenimiento y, de manera general, a todos los documentos del expediente."

La finalidad perseguida por esta legislación no es otra que evitar la divulgación forzosa ante tribunales extranjeros de las comunicaciones mantenidas con abogados de propiedad industrial, como ocurrió en la causa *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc* (1999).<sup>7</sup>

39. A nivel regional, la causa *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc* movió a la Oficina Europea de Patentes (OEP) a modificar el Convenio sobre la Patente Europea, el cual sirve de referencia a la legislación nacional de los Estados Unidos de América a la hora de decidir si la

<sup>7</sup> Senado de Francia, Período de sesiones ordinario de 2002-2003, Documento N° 176, Título 7 (Reforma del estatuto de ciertas profesiones judiciales o jurídicas, de los expertos judiciales y de los asesores de la propiedad industrial, Anexo al acta de la sesión del 12 de febrero de 2003).

prerrogativa del secreto profesional en la relación abogado-cliente es o no aplicable a las comunicaciones efectuadas entre un abogado de patentes europeo y su cliente. Con la mira de proteger (en el curso de procedimientos judiciales en los EE.UU.) la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados de patentes europeos y sus clientes, se introdujo en el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (CPE)<sup>8</sup> una nueva disposición, la Regla 153, que está concebida en los siguientes términos:

“Regla 153: Derecho a no divulgar las comunicaciones entre un agente autorizado y su poderdante

“1) Cuando se consulte a un agente autorizado en esta calidad, el mismo no podrá ser obligado en ningún caso, en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, a divulgar las comunicaciones intercambiadas al respecto entre él y su poderdante o cualquier otra persona y que se encuentren comprendidas dentro del ámbito del artículo 2 del reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, a menos que el poderdante haya renunciado expresamente a ese derecho.

”2) Ese derecho a la no divulgación afectará en particular a cualquier comunicación o cualquier documento relativo a:

- a) la apreciación de la patentabilidad de una invención;;
- b) la preparación de la solicitud de patente europea o el procedimiento relativo a la misma;
- c) cualquier dictamen relativo a la validez, el alcance de la protección o la imitación del objeto de una patente europea o de una solicitud de patente europea.” (traducción oficiosa de la Secretaría).

La nueva regla vino a crear una prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes europeo, aplicable en los procedimientos celebrados ante la OEP y calcada sobre la prerrogativa probatoria existente en los Estados Unidos de América.<sup>9</sup> Sin embargo, no está claro si (ni cómo) la prerrogativa será reconocida en la legislación nacional de los Estados Miembros de la OEP en el supuesto de que la divulgación de la comunicación protegida hubiera de debatirse en procedimientos judiciales nacionales.

40. En el Japón, a raíz de la modificación del Código de Procedimiento Civil<sup>10</sup> en 1996, un abogado de patentes que sea llamado a declarar como testigo acerca de cualquier extremo que hubiere llegado a su conocimiento en el desempeño de sus funciones profesionales y estuviere protegido por el secreto profesional podrá negarse a testificar en virtud de lo preceptuado por el artículo 197.1)ii) del Código de Procedimiento Civil, el cual dice así:

“Artículo 197

“1) Un testigo podrá negarse a testificar en los siguientes casos:

- i) el caso contemplado en el artículo 191.1);
- ii) los casos en que un médico, un dentista, un farmacéutico, un distribuidor de

<sup>8</sup> Propuesta básica de revisión del Convenio sobre la Patente Europea (MR/2/00), 13 de octubre de 2000, Munich, pág. 191.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Código de Procedimiento Civil (Ley N° 109 de 26 de junio de 1996, modificada por última vez por la Ley N° 95 de 27 de junio de 2007).

productos farmacéuticos, una comadrona, un abogado (incluyendo a un abogado extranjero habilitado), un abogado de patentes, un abogado defensor, un notario o una persona dedicada a una ocupación religiosa, o una persona que haya ejercido cualquiera de estas profesiones, fuere interrogado acerca de cualquier extremo que haya conocido en el desempeño de sus funciones y que deba ser mantenido secreto;

- iii) los casos en que el testigo fuere interrogado acerca de secretos técnicos o profesionales.

“2) La disposición contenida en el párrafo que antecede no será aplicable en caso de que el testigo hubiere sido dispensado de su obligación de secreto profesional” (traducción oficiosa de la Secretaría).

41. Además y de conformidad con el artículo 220.iv) que contempla diversas excepciones a la obligación general de presentar la documentación exigida, el propietario de determinados documentos que contengan extremos acogidos al secreto profesional definido en el artículo 197.1)ii), que incluye documentos que contengan informaciones amparadas por la obligación de secreto profesional impuesta a los abogados de patentes, podrán negarse a presentar dichos documentos, en la forma siguiente;

“Artículo 220

“El tenedor del documento no podrá negarse a presentar el documento en los siguientes casos:

“ [...]”

“iv) Además de los casos enumerados en los tres incisos que anteceden, en el caso de que el documento no corresponda a ninguna de las siguientes categorías:

- a) Un documento que consignare los extremos prescritos en el artículo 196 con respecto al tenedor del documento o con respecto a una persona que tenga con el tenedor del documento alguna de las relaciones enumeradas en los incisos del mencionado artículo;
- b) Un documento concerniente a un secreto que hiciera referencia a los deberes de un funcionario público y que, de ser presentado, podría causar perjuicio al interés público u obstaculizar gravemente el desempeño de su función pública;
- c) Un documento que consignare el extremo prescrito en el artículo 197.1)ii) o el extremo prescrito en el artículo 197.1)iii), sin que dichos extremos hayan sido excluidos de la obligación de secreto;
- d) Un documento elaborado para uso exclusivo del tenedor del mismo (salvedad hecha de un documento conservado por el Estado o por una entidad pública local y utilizado por un funcionario público con fines organizativos);
- e) Un documento concerniente a diligencias judiciales relacionadas con un asunto criminal o con un asunto de delincuencia juvenil, o un documento incautado en tales casos” (traducción oficiosa de la Secretaría).

42. En Suiza, la nueva Ley sobre los Abogados de patentes que entró en vigor el 1 de julio de 2011 impone obligaciones de secreto profesional a los abogados de patentes y hace extensiva a los mismos el secreto profesional garantizado por el Código Penal suizo. Además, la nueva Ley del Tribunal Federal de Patentes que entrará plenamente en vigor el 1 de enero de 2012 estipula que un abogado de patentes habilitado podrá representar a una parte litigante ante el Tribunal Federal de Patentes. Como contrapartida procesal, el nuevo Código de Procedimiento Civil previene que los abogados de patentes podrán negarse a presentar elementos probatorios que estén amparados por el secreto profesional.

La sección 3 del artículo 10 de la Ley sobre los Abogados de patentes reza así:

“Sección 3: Confidencialidad profesional

Artículo 10

- 1) Los abogados de patentes estarán obligados a respetar la confidencialidad con respecto a todos los secretos que les hubieren sido comunicados en su calidad profesional o que hubieren llegado a su conocimiento en el desempeño de sus funciones profesionales, siendo esta obligación de duración ilimitada.
- 2) Los abogados de patentes velarán por que las personas que los asisten respeten el secreto profesional” (traducción oficiosa de la Secretaría).

Y la Ley del Tribunal Federal de Patentes estipula:

“Sección 3: Representación de las Partes litigantes

Artículo 29

- 1) Un abogado de patentes estará asimismo habilitado para representar a una de las partes litigantes en cualquier procedimiento entablado ante el Tribunal Federal de Patentes en relación con la validez de una patente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley sobre los Abogados de patentes de 20 de marzo de 2009, a condición de que ejercieren su profesión de manera autónoma.
- 2) A requerimiento del Tribunal Federal de Patentes, un abogado de patentes deberá acreditar el ejercicio autónomo de su profesión mediante la presentación de la correspondiente documentación” (traducción oficiosa de la Secretaría).

## **POSIBLES RECURSOS SEÑALADOS CON RESPECTO A LOS PROBLEMAS INTERNACIONALES**

43. En el contexto de los aspectos internacionales del respeto de la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre los asesores de patentes y sus clientes, los problemas antes descritos se plantean en principio cuando concurren las dos condiciones siguientes:

- i) el Derecho procesal nacional instituye un mecanismo (los procedimientos de proposición de la prueba u otros similares) que obliga a presentar ante un tribunal informaciones relativas al asesoramiento confidencial impartido por un abogado de patentes en materia de P.I.;
- ii) el Derecho nacional no reconoce plenamente la prerrogativa del secreto profesional que ampara el asesoramiento impartido por asesores de patentes extranjeros en materia de P.I.

En tales circunstancias, puede ocurrir que el carácter confidencial del asesoramiento en materia de P.I. impartido por un asesor de patentes sea respetado en algunas jurisdicciones mientras que en otras se decreta la divulgación forzosa de la información. Para subsanar esta situación cabría imaginar un mecanismo en virtud del cual la confidencialidad del asesoramiento obtenga reconocimiento fuera de las fronteras nacionales.

44. Para lograr un reconocimiento internacional uniforme de la confidencialidad conviene tener en cuenta dos aspectos, a saber: las normas sustantivas que regulan la prerrogativa del secreto profesional de los asesores de patentes y las normas que rigen el reconocimiento de la legislación extranjera en materia de secreto profesional. Estos dos aspectos aparecen reflejados en los posibles recursos que se exponen *infra*. Además, debe tenerse en cuenta que los enfoques pragmáticos, aunque no representan soluciones perfectas, han sido repetidamente aplicados por los especialistas de patentes para subsanar los problemas en ausencia de normas legales que regulen los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre los asesores de patentes y sus clientes. Dichos enfoques se describirán en los siguientes apartados.

45. Al objeto de preservar la confidencialidad del asesoramiento en materia de P.I. allende las fronteras nacionales, ninguno de los enfoques propuestos obliga a los países de tradición jurídica romanista a introducir en sus leyes procesales nacionales una prerrogativa probatoria análoga a la existente en los países del *common law*, a condición de que sus leyes procesales no instituyan procedimientos que obliguen a una parte litigante divulgar ante un tribunal informaciones relativas a un asesoramiento confidencial.

#### NORMAS RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ASESORES DE PATENTES EXTRANJEROS

##### Extensión por ley nacional del reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes extranjeros

46. Un tipo de recurso posible consiste en que la prerrogativa legal del secreto profesional aplicable a las comunicaciones cursadas entre asesores de patentes nacionales y sus clientes sea hecha extensiva a las comunicaciones con ciertos asesores de patentes extranjeros, incluyendo por igual a los asesores de patentes de los países de tradición jurídica romanista y a los de los países del *common law*. Los criterios utilizados para definir las categorías de asesores de patentes extranjeros a quienes se reconoce el secreto profesional son más bien incluyentes que exclusivos. La legislación de Nueva Zelanda reconoce el secreto profesional de los asesores de patentes extranjeros cuyas funciones correspondan a las funciones de los abogados de patentes habilitados en Nueva Zelanda. En virtud del proyecto de Ley australiano de 2011 se reconoce la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes habilitados para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la legislación de su país o región.

47. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las condiciones previas para la obtención del reconocimiento, los tribunales habrán de examinar la legislación extranjera de que se trate para determinar si el asesor de patentes extranjero ostenta las "funciones correspondientes" y la "autorización para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes". El Gobierno podrá compilar una lista de los países reconocidos a fin de facilitar orientación administrativa a los tribunales y a las partes interesadas.

48. La extensión de la prerrogativa del secreto profesional podría basarse en la reciprocidad, pero no necesariamente. Dado que la ventaja de este tipo de recurso estriba en su sencillez, el hecho de agregar el elemento de la reciprocidad podría complicar la determinación del reconocimiento de la prerrogativa de los asesores de patentes extranjeros. Otra ventaja de

establecer condiciones incluyentes para el reconocimiento de la prerrogativa de los asesores de patentes extranjeros es que las partes litigantes pueden así concentrar su atención en las cuestiones de fondo involucradas en vez de gastar tiempo y dinero en aspectos de procedimiento. Además, toda vez que las normas sustantivas sobre el secreto profesional son definidas por cada legislación nacional, los países tienen libertad para definir en su propia legislación el alcance, las excepciones y limitaciones, los tipos de comunicaciones que pueden acogerse a la prerrogativa y las categorías de asesores de patentes extranjeros a quienes es aplicable el Derecho sustantivo sobre el secreto profesional.

49. Ahora bien, este tipo de enfoque no elimina del todo la asimetría de la protección internacional otorgada al asesoramiento confidencial en materia de P.I. impartido a su cliente por un asesor de patentes que no sea abogado. En efecto, aun suponiendo que el país extranjero se avenga a reconocer el carácter confidencial de dicho asesoramiento siempre que así lo haga la legislación del país de origen del asesor de patentes, ello no impedirá que los tribunales de este último país sometan el asesoramiento a un procedimiento de proposición de la prueba.

50. En cuanto a los mecanismos utilizados para hacer extensivo el reconocimiento de la prerrogativa a los asesores de patentes extranjeros, hasta el momento la extensión unilateral de dicho reconocimiento se verifica mediante la inserción de la correspondiente disposición en el Derecho nacional probatorio o de patentes. Según cuál sea la tradición jurídica nacional, también podría aplicarse el principio como parte de las normas sobre conflicto de leyes a través de la jurisprudencia. Otro posible mecanismo sería el enfoque del "Derecho indicativo", en virtud del cual los Estados miembros de la OMPI o un órgano de la OMPI adoptan ciertos principios no vinculantes para su aplicación en el plano nacional. Otro ejemplo de este enfoque del "Derecho indicativo" podría ser la adopción de disposiciones tipo susceptibles de utilización y adaptación a los sistemas jurídicos a nivel de país.

#### Un mecanismo internacional para el reconocimiento mutuo de la prerrogativa del secreto profesional (propuesta de la CCI)

51. La Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha sugerido un marco que hace extensivo el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes extranjeros designados por las respectivas autoridades extranjeras.<sup>11</sup> Dicho marco se compone esencialmente de los siguientes elementos:

- "i) Cada país especificará aquellas categorías de asesores cuyos clientes gozan de la prerrogativa del secreto profesional ante los tribunales nacionales, las oficinas de propiedad intelectual, los juzgados y los investigadores. Se tratará en todos los casos de abogados generales locales y de asesores locales especializados en P.I. que en opinión del Estado estén adecuadamente regulados, así como (tratándose de Miembros del Convenio sobre la Patente Europea) abogados de patentes europeos residentes en el país (autónomos o al servicio de empresas).
- ii) Dentro de cada país se otorgará la prerrogativa del secreto profesional a ciertas comunicaciones<sup>12</sup> cursadas o recibidas por las categorías especificadas de asesores (así como a los documentos, materiales e informaciones preparatorios o

<sup>11</sup> La descripción detallada de la propuesta de la CCI se reproduce en los apartados 41 a 46 del documento SCP/16/4 Rev.

<sup>12</sup> La CCI define así el término "comunicaciones": "las comunicaciones concernientes a cualquier extremo relativo a cualquier invención, diseño, información técnica, secreto comercial, marca, indicación geográfica, nombre de dominio, obra literaria o artística, interpretación o ejecución, programa informático, obtención vegetal, base de datos, topografía de semiconductores, o relativo a la usurpación o a la competencia desleal."

de otro modo relacionados con dichas comunicaciones).

- iii) Cada país respetará la prerrogativa del secreto profesional que ampara las comunicaciones contempladas en el punto ii) que hubieren sido cursadas o recibidas por asesores especificados por otros países según lo detallado en i)" (traducción oficiosa de la Secretaría).

52. El marco antedicho permitiría, al menos dentro del ámbito de los países que participaran en el dispositivo, un reconocimiento internacional uniforme de la prerrogativa del secreto profesional aplicable a ciertos asesores de patentes extranjeros designados por los respectivos países. Cada país conservaría su autonomía para decidir qué grupo o grupos de profesiones han de considerarse "adecuadamente regulados". Además, las normas sustantivas sobre el secreto profesional pueden ser definidas en buena medida por cada legislación nacional, de modo que cada país tiene libertad para decidir, por ejemplo, el alcance de la prerrogativa y las excepciones y limitaciones a la misma.

53. En cuanto a los mecanismos idóneos para el establecimiento de un posible marco, parece que tratándose del reconocimiento internacional mutuo de una prerrogativa la forma más directa de lograr el efecto jurídico deseado sería un instrumento internacional. Otra opción podría ser un sistema en virtud del cual las legislaciones nacionales aceptaran una lista internacional de asesores de patentes administrada por un organismo internacional, en la cual se consignarían ciertas categorías específicas de profesionales designados por cada país y cuyos clientes gozarían del reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional en todos los países que aceptaran la validez de dicha lista internacional.

#### Convergencia internacional mínima de las normas sustantivas sobre el secreto profesional

54. Otra forma de lograr el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional allende las fronteras nacionales consiste en promover una convergencia mínima de las normas sustantivas nacionales de los diferentes países en materia de secreto profesional. Cabe imaginar un conjunto común de normas sustantivas que impidiera *de facto* la divulgación a terceros de informaciones relativas al asesoramiento confidencial en materia de P.I., con independencia tanto de la nacionalidad y del lugar de registro de los asesores de patentes como de la localidad donde hubiere sido impartido el asesoramiento. Si se aplicara una norma uniforme en materia de secreto profesional a todos los asesores de patentes nacionales o extranjeros tratándose de temas de propiedad intelectual en cualquier país, la confidencialidad del asesoramiento impartido por los asesores de patentes sería reconocida a nivel internacional, sin que importaran las normas de elección del Derecho aplicable adoptadas por los respectivos países.

55. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) propuso hace unos años la adopción de una norma básica internacional en estos términos:<sup>13</sup>

"Cada Estado miembro adoptará leyes que aseguren la debida observancia en su territorio de la siguiente norma mínima para la protección de la prerrogativa del secreto profesional respecto de las comunicaciones con asesores de propiedad intelectual.

"Cualquier comunicación cursada o recibida por un consejero de propiedad intelectual en relación con la prestación de asesoramiento en la materia, así como cualesquiera documentos u otros registros confeccionados en relación con dicho asesoramiento, se considerará como reservada a la persona destinataria y su divulgación a terceros estará prohibida, a menos de contar para ello con la autorización de dicha persona.

<sup>13</sup> [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_aippi\\_ip\\_ge\\_08/wipo\\_aippi\\_ip\\_ge\\_08\\_www\\_100879-related2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_aippi_ip_ge_08/wipo_aippi_ip_ge_08_www_100879-related2.pdf).

"Asesoramiento en materia de propiedad intelectual' designará una información impartida por un asesor de propiedad intelectual en relación con derechos de propiedad intelectual.

"Asesor de propiedad intelectual' designará a un abogado, abogado de patentes, agente de patentes o cualquier otra persona legalmente habilitada para impartir dicho asesoramiento en el país donde el asesoramiento fuere efectivamente impartido" (traducción oficiosa de la Secretaría).

Si bien los aspectos jurídicos internacionales no se hallan completamente ausentes de esta propuesta de la AIPPI (por ejemplo, los tribunales habrían de inquirir en la legislación extranjera para determinar si una persona está "habilitada legalmente" para impartir asesoramiento), la cuestión esencial del alcance de la prerrogativa seguiría siendo la misma en cualquier caso.<sup>14</sup>

56. Por otra parte, cuanto más se uniformicen a nivel internacional las normas sustantivas en materia de secreto profesional, mayor será la previsibilidad de que disfruten las potenciales partes litigantes, es decir los clientes y sus asesores de patentes (ya sea en calidad de demandantes o de demandados). Ahora bien, habida cuenta de las diferencias actualmente existentes a este respecto entre las legislaciones nacionales, podrá convenir a los Estados miembros conservar cierto grado de flexibilidad en caso de instituirse una norma internacional.

57. En cuanto a los posibles mecanismos para lograr una convergencia internacional mínima de las normas sustantivas en materia de secreto profesional, cabría contemplar, además de la adopción de un instrumento vinculante, un enfoque de "Derecho indicativo" consistente por ejemplo en recomendaciones o disposiciones tipo. Otra alternativa para lograr una convergencia internacional mínima de ciertos principios sería la adopción unilateral por cada país de normas similares a nivel nacional, a condición de que un número suficiente de países estimara ventajosa la introducción de dichos principios en el plano interno.

#### LAS NORMAS SOBRE ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE EN RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL CONTEMPLADA EN OTRO PAÍS

58. Un posible recurso consistiría en reconocer la prerrogativa existente en otros países y otorgar la misma prerrogativa a efectos de los procedimientos judiciales en el propio país. Por ejemplo, aunque la legislación nacional del país X no aplique plenamente la prerrogativa del secreto profesional con respecto a las comunicaciones con asesores de P.I., un tribunal del país X reconocerá la prerrogativa con respecto a las comunicaciones mantenidas por un cliente con un asesor de P.I. en el país Y siempre que dichas comunicaciones gocen de la prerrogativa en el país Y. De este modo el cliente no perderá la confidencialidad de las comunicaciones amparadas por el secreto profesional que hubiere mantenido con su asesor de P.I. en otro país. La norma que aplican los tribunales de algunos países para decidir si ha de respetarse el secreto profesional con respecto a las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes de otro país consiste en inquirir si dichas comunicaciones habrían gozado de tal prerrogativa con arreglo a la legislación de dicho otro país. Este reconocimiento de prerrogativas o de obligaciones de secreto profesional contempladas en otros países ha sido aplicado por algunos tribunales de los Estados Unidos de América.

59. Como antes se ha indicado, algunos países de tradición jurídica romanista han modificado su legislación nacional para reconocer expresamente la prerrogativa del secreto profesional en relación con los abogados de patentes al objeto de lograr el reconocimiento en otros países gracias a la aplicación de la norma sobre elección del Derecho aplicable. Este

<sup>14</sup> John T. Cross, *Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice*, Reunión Anual de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), 2009.

enfoque podría resultar de utilidad en aquellos países extranjeros donde el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional atribuida a los asesores de patentes de otros países se basa en la norma del conflicto de leyes/Derecho internacional privado, incluyendo la norma de la cortesía judicial, pero en cambio no producirá efecto alguno en los países que aplican la *lex fori*.

60. Por una parte, la aplicación de la norma sobre elección del Derecho aplicable no requiere modificar las normas sustantivas nacionales en materia de secreto profesional. Por otra parte, sin embargo, dicha norma ha emanado de los tribunales y aunque se estableciera una norma común sobre elección del Derecho aplicable con respecto al reconocimiento de la prerrogativa de otro país, la discrepancia entre las distintas legislaciones sustantivas en materia de secreto profesional subsistiría, no siendo posible evitar completamente el riesgo de una divulgación forzosa del asesoramiento confidencial de P.I. ante los tribunales de otro país.

61. En cuanto a los mecanismos que pueden facilitar el reconocimiento del secreto profesional de los asesores de patentes extranjeros por medio de las normas sobre elección del Derecho aplicable, cabe considerar varias posibilidades, como por ejemplo la adopción unilateral de normas comunes a nivel nacional, un enfoque de "Derecho indicativo" o la adopción de un acuerdo internacional.

## ENFOQUES PRÁCTICOS

62. Los especialistas en patentes han ideado una serie de recursos prácticos para evitar la divulgación forzosa del asesoramiento confidencial de P.I. tanto en sus países de origen como en países extranjeros.<sup>15</sup> He aquí algunos de ellos:

### Cooperación con abogados

63. En ciertos países, los asesores de patentes que no son abogados utilizan los servicios de abogados para la prestación de servicios a sus clientes. En particular, sus comunicaciones y asesoramiento a los clientes son firmados conjuntamente con abogados. Sin embargo, este enfoque podrá complicar y encarecer el asesoramiento jurídico en materia de P.I.

### Uso acrecentado de las comunicaciones orales

64. Para evitar la divulgación de información confidencial en procedimientos judiciales entablados en países extranjeros, los asesores de patentes suelen practicar la comunicación oral con preferencia a la escrita. Ahora bien, esto podrá complicar el proceso de asesoramiento e impedir el establecimiento de una documentación de gran utilidad.

### Acuerdos contractuales de confidencialidad

65. Los asesores de patentes que no están vinculados por obligaciones de confidencialidad en otras jurisdicciones pueden contraer dichas obligaciones por vía contractual. Sin embargo, es dudoso que este tipo de acuerdos resulten eficaces para impedir la divulgación forzosa en procedimientos de proposición de la prueba, habida cuenta de la gran variedad de éstos. En la mayoría de jurisdicciones, los asesores de patentes se hallan ya vinculados por obligaciones nacionales de secreto profesional.

[Fin del documento]

---

<sup>15</sup> Ver documento SCP/17/5.