



SCP/34

7. Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes



Propuestas de modificación en la Ley de Patentes

Antecedentes

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Art. 176. Agentes de la Propiedad Industrial (≈ R.153 CPE)

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

- a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
- b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
- c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.

Propuesta de modificación

Redacción actual

Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.

Propuesta de redacción

Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en el mantenimiento, explotación y defensa de los derechos derivados de las mismas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y otros organismos internacionales competentes en materia de Propiedad Industrial en los que se les reconozca, por su condición de Agentes, capacidad para actuar ante ellos. ~~de los derechos derivados de las mismas.~~

Propuesta de modificación

Redacción actual

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

- a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
- b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
- c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.

Propuesta de redacción

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial deberán desempeñar los cometidos propios de la profesión fiel, leal y legalmente, guardar el secreto profesional, no representar intereses contrapuestos y desplegar la debida diligencia en el ejercicio de las funciones profesionales. Particularmente, estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones e informaciones intercambiadas con sus clientes o terceras personas en el ejercicio de su profesión, a menos que haya sido relevado de esta obligación de forma expresa por su cliente. ~~relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.~~

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

- a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
- b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
- c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.



**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)