

## Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

**Vigesimonovena sesión**  
**Ginebra, 3 a 6 de diciembre de 2018**

### RESEÑA DEL DOCUMENTO SCP/29/5 – CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES EN PATENTES: COMPILACIÓN DE LEYES, PRÁCTICAS Y OTRAS INFORMACIONES

*Documento preparado por la Secretaría*

1. El presente documento contiene una reseña del documento SCP/29/5 “Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes: Compilación de leyes, prácticas y otras informaciones”.
2. Conforme a lo decidido por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su vigesimosexta sesión, celebrada en Ginebra, del 9 al 12 de julio de 2018, el documento SCP/29/5 constituye una versión actualizada del documento SCP/20/9 (Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes: Compilación de leyes, prácticas y otras informaciones). La versión actualizada está basada en información acerca de las actividades realizadas por el Comité entre su vigésima y su vigesimonovena sesiones. La compilación de información no entraña recomendación ni orientación alguna para que los Estados miembros se decanten por una u otra solución expuesta en el documento SCP/29/5.
3. Antecedentes: Es muy habitual que un solicitante recurra a un asesor local en patentes en su país de origen para que le ayude a preparar y tramitar su solicitud de patente ateniéndose a las normas y prácticas nacionales. Además, si desea proteger su invención a nivel internacional, el solicitante deberá presentar las correspondientes solicitudes de patente en el extranjero, contratando a asesores en patentes en diferentes países, con la posibilidad de que se otorgue una patente. En algunos de esos países, cuando el solicitante (o titular de la patente) o un tercero pasa a ser parte en un litigio sobre patentes, los tribunales pueden ordenar que divulgue documentos que contengan comunicaciones confidenciales con su asesor en patentes, entre ellas, las de su asesor local en patentes en su país de origen. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el marco de un procedimiento de “proposición de prueba” durante un litigio en materia de patentes en los países del *common law*. Si bien la parte puede

estar protegida por las normas y prácticas sobre confidencialidad de las comunicaciones con su asesor en patentes en su país de origen, esa relación de confidencialidad puede no estar reconocida ni protegida en otros países en los que tengan lugar los litigios.

4. Por lo general, cuando un cliente solicita la opinión de un abogado colegiado, las comunicaciones que mantiene con este último se consideran exentas de la obligación de ser reveladas en un tribunal o se consideran protegidas contra su divulgación pública en virtud de la obligación de secreto. La finalidad de preservar la confidencialidad de esas comunicaciones es alentar a las personas que solicitan asesoramiento y a los que lo prestan a ser totalmente transparentes y honestos durante el procedimiento. Los que solicitan asesoramiento deben proporcionar al asesor toda la información pertinente para obtener el mejor asesoramiento, en particular sobre los aspectos que puedan ir en contra de su posición. Por otro lado, el asesor debe poder ser completamente franco. Así pues, con objeto de garantizar la calidad del asesoramiento jurídico, no debe restringirse el intercambio de instrucciones y de asesoramiento por temor a que se den a conocer sus comunicaciones.

5. En general, los abogados de patentes no solo son especialistas técnicos que presentan solicitudes de patente, sino que también son especialistas en Derecho de patentes y prestan asesoramiento jurídico en relación con la tramitación y los litigios en materia de patentes. Partiendo del principio de que los clientes deben poder mantener una comunicación franca y abierta con sus abogados de patentes, algunos países también protegen el asesoramiento confidencial de los abogados de patentes contra la divulgación obligatoria, independientemente de que sean o no abogados colegiados. No obstante, en otros países no se prevé esa forma de proceder o no se tienen normas específicas sobre la cuestión. Aunque se preserve la confidencialidad del asesoramiento del abogado de patentes, el alcance de las comunicaciones comprendidas, así como la medida en que está comprendido el asesoramiento de un abogado de patentes de otro país, difiere de un país a otro. Por consiguiente, aunque se mantenga la confidencialidad de las comunicaciones entre los asesores en patentes y sus clientes en su país de origen, existe el riesgo de que sea obligatorio divulgar esas comunicaciones en otra jurisdicción durante el procedimiento de proposición de prueba u otros procedimientos similares.

6. Marco internacional: La preservación de la confidencialidad de las comunicaciones entre asesores en patentes y sus clientes no está contemplada específicamente en ningún tratado internacional de propiedad intelectual (PI). No obstante, en relación con ese tema son pertinentes las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (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 (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con respecto al Convenio de París, la cuestión parece contemplarse en las excepciones permitidas a la norma general del trato nacional, aunque no se impide que las Partes Contratantes del Convenio concedan el mismo trato a los asesores en patentes nacionales y extranjeros. De forma análoga al Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere directamente a esa cuestión, sino que contiene normas sobre la presentación de pruebas que se encuentren bajo el control de la parte contraria y sobre la protección de la información confidencial (véase el artículo 43). La cuestión de la preservación de la confidencialidad durante las acciones judiciales parece quedar fuera del ámbito del AGCS.

7. Diferencias de enfoque entre países: En el Anexo III del documento SCP/29/5 se ofrece una compilación de prácticas y leyes nacionales acerca del alcance del secreto profesional en la relación cliente-asesor y su aplicación a los asesores en patentes en 56 países (tanto los países del *common law* como los países de tradición jurídica romanista) y tres marcos regionales. Acerca de los aspectos nacionales de la preservación de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores en patentes, en función de la información disponible se pasa

revista a las legislaciones nacionales con respecto a los siguientes elementos: el origen de la prerrogativa y/u obligación de secreto; ii) profesionales a los que incumbe la prerrogativa y/o la obligación; iii) el alcance de la prerrogativa/obligación de secreto; iv) excepciones y limitaciones a la prerrogativa/obligación de secreto; v) sanciones por incumplimiento del secreto; y vi) cualificaciones de los asesores en patentes. Además, en relación con los países de tradición jurídica romanista se ofrece también información sobre el modo en que la obligación de secreto profesional va vinculada a la obligación de los testigos de declarar o presentar documentos en procedimientos judiciales. En lo que respecta a la intervención de asesores de distintos países, se ha recabado información sobre el reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones que se mantengan con asesores en patentes de otros países.

8. En la mayor parte de los países se impone la obligación de confidencialidad a los asesores en patentes ya sea en virtud de la legislación nacional o en virtud de códigos de deontología establecidos por asociaciones profesionales o dimanantes de normativas gubernamentales. De manera general, el deber de confidencialidad obliga a los asesores en patentes a no divulgar informaciones relativas al asesoramiento que hayan prestado en el desempeño de sus funciones profesionales. Sin embargo, en unos pocos países no se contempla esa obligación. En lo que respecta a la cuestión de cómo y en qué medida están protegidas las comunicaciones confidenciales con los asesores en patentes contra su divulgación pública, conviene tener en cuenta las particularidades de los procedimientos judiciales en los países del *common law* y los de tradición jurídica romanista.

9. En los países del *common law*, las cuestiones que se plantean tienen que ver esencialmente con la 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 entre asesores en patentes que no sean abogados y sus clientes, que 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 entre los asesores en patentes y sus clientes.

10. En los países de tradición jurídica romanista, esta cuestión queda zanjada con la obligación de secreto profesional. El incumplimiento de la confidencialidad puede conllevar acciones penales y por lo general se traduce en una sanción grave.

- i) En algunos países de tradición jurídica romanista, el derecho a negarse a prestar testimonio ante los tribunales en torno a un asunto amparado por la obligación de secreto profesional, así como a presentar documentos que contengan información amparada por dicha obligación no es aplicable a los asesores en patentes que no sean abogados.
- ii) Sin embargo, en algunos países de tradición jurídica romanista las comunicaciones mantenidas con asesores en patentes que no sean abogados también están protegidas en principio contra la divulgación en los procedimientos judiciales.

11. Además, también existen diferencias e imprecisiones en las legislaciones nacionales con respecto a la confidencialidad del asesoramiento prestado por los asesores en patentes extranjeros y a la forma de considerar el asesoramiento que prestan los asesores en patentes que trabajan para entidades. En algunos países, las comunicaciones con cualquier asesor en patentes ya sea nacional o extranjero, que actúe dentro del ámbito autorizado de sus funciones

profesionales, están protegidas contra la divulgación en los procedimientos ante un tribunal administrativo o de apelaciones.

12. Aspectos internacionales: En la mayor parte de los países no existen leyes ni normas específicas acerca de los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes de otros países.

- i) Entre los países que reconocen a nivel nacional la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores en patentes nacionales figuran algunos que no protegen la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores en patentes de otros países si estos, por ejemplo, no están habilitados por la correspondiente legislación nacional o no han sido admitidos en el Colegio de Abogados.
- ii) Ahora bien, en la legislación de unos cuantos países se excluyen de la divulgación obligatoria las comunicaciones mantenidas con asesores en patentes extranjeros, y ello aun en el caso de que no sean abogados. En otros países, y como parte de las normas sobre elección del Derecho aplicable, los tribunales tienen la facultad de reconocer la confidencialidad de esas comunicaciones.
- iii) En la mayoría de países de tradición jurídica romanista apenas se dispone de experiencia práctica en los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes, por cuanto no existen o son muy escasos los procedimientos en los que puede imponerse la divulgación del asesoramiento confidencial. No obstante, en dichos países, los asesores en patentes pueden verse sujetos a procedimientos internacionales de proposición de prueba aun cuando en su país de origen se prevea la protección de la confidencialidad. En algunos países de tradición jurídica romanista se ha modificado la legislación a fin de disponer que, en principio, los asesores en patentes (incluidos los que no son abogados) tienen derecho a negarse a declarar ante los tribunales en un asunto amparado por la obligación de secreto profesional, y puede rechazarse la presentación de documentos que contengan información amparada por dicha obligación. Esa modificación tendría por finalidad facilitar el reconocimiento de la prerrogativa en los tribunales de determinados países del *common law*.

13. Cuestiones planteadas en los planos nacional e internacional: Sobre la base de la información recabada en el Anexo III del documento SCP/29/5, y de los debates mantenidos en el SCP, en el documento se analizan con mayor detalle varias cuestiones pertinentes en relación con la preservación de la confidencialidad de las comunicaciones de los asesores en patentes. En él se examinan los argumentos a favor o en contra de preservar dicha confidencialidad, en particular, el efecto que tiene dicho secreto en la administración de justicia, los intereses públicos y privados en los que se sustenta la normativa y la cuestión del desarrollo.

14. En relación con los aspectos internacionales se han abordado las siguientes cuestiones: i) pérdida de confidencialidad en otros países debido al no reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores en patentes que no son abogados; ii) incertidumbre jurídica en cuanto al reconocimiento de la prerrogativa y la obligación de secreto en otros países; y iii) falta de medidas jurídicas y prácticas exhaustivas para evitar la divulgación obligatoria de comunicaciones confidenciales en un contexto internacional. Aun cuando no es realista aspirar a una norma uniforme que entrañe cambios fundamentales en los sistemas judiciales nacionales, la incertidumbre jurídica en cuanto al tratamiento de las comunicaciones confidenciales entre asesores en patentes y sus clientes puede afectar la calidad del sistema de patentes en el plano internacional.

15. Aspectos internacionales: soluciones posibles: Una solución posible para esa problemática sería que en la legislación nacional se contemplen de la misma manera las comunicaciones con los asesores en patentes nacionales y las comunicaciones con determinados asesores en patentes de otros países, ya sean de países de tradición jurídica romanista como de países del *common law*. Esa solución permitiría que los países conserven flexibilidad en las normas sustantivas acerca de la prerrogativa o la obligación de secreto profesional, manteniéndose en el plano internacional la asimetría de la protección del asesoramiento confidencial en materia de PI.
16. Otra solución sería llegar a un nivel mínimo de convergencia entre los países acerca de las normas sustantivas nacionales. Por un lado, al aplicar la misma serie de normas sustantivas a los asesores en patentes nacionales y extranjeros en todos los países, se reconocería la confidencialidad del asesoramiento en materia de PI más allá de las fronteras. Ahora bien, habida cuenta de las diferencias actualmente existentes a este respecto entre las legislaciones nacionales, no solo en lo que se refiere al Derecho de patentes, sino también a otras ramas del Derecho, como el Derecho procesal, los países necesitan cierta flexibilidad si desean aplicar una norma internacional.
17. Otra solución podría ser reconocer la prerrogativa que se contemple en otros países como parte de las normas sobre elección del Derecho aplicable, y otorgar la misma prerrogativa a los efectos de los procedimientos judiciales en el propio país. En los países de tradición jurídica romanista, el hecho de aclarar la obligación de secreto que tienen los asesores en patentes en la legislación nacional facilitaría el reconocimiento de la confidencialidad al aplicarse las normas sobre la elección del Derecho aplicable hasta cierto punto.
18. Otra posibilidad, como ha propuesto una organización no gubernamental, sería establecer un marco internacional en cuya virtud se aplique el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores en patentes extranjeros designados por las autoridades de unos y otros países.
19. A falta de un marco jurídico internacional en cuya virtud se reconozca la confidencialidad del asesoramiento en materia de PI en el plano mundial, los expertos han previsto una serie de soluciones prácticas, como la cooperación con los abogados y el recurso mayor a las comunicaciones orales, con miras a evitar la divulgación obligatoria del asesoramiento confidencial en materia de PI en los planos nacional e internacional.

[Fin del documento]