

## Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

**Vigesimoquinta sesión**  
**Ginebra, 12 a 15 de diciembre de 2016**

### RECOPIACIÓN DE CAUSAS JUDICIALES RELATIVAS A LOS ASPECTOS DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACIÓN CLIENTE-ASESOR DE PATENTES

*preparada por la Secretaría*

#### INTRODUCCIÓN

1. En su vigesimocuarta sesión, celebrada del 27 al 30 de junio de 2016, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) acordó que la Secretaría preparara, a partir de la información recibida de los miembros y observadores del SCP, una recopilación de causas judiciales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, comprendidas las trabas y dificultades encontradas. En virtud de dicha decisión, se invitó a los miembros y observadores del SCP, por conducto de las Notas C.8585, C.8587 y C.8588, de 16 de agosto de 2016, a presentar información al respecto a la Oficina Internacional.
2. Como resultado, la Secretaría recibió información al respecto del Japón y de Suiza. Dado que la página web de la OMPI titulada “Recopilación de leyes y prácticas en relación con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicabilidad a los asesores de patentes”<sup>1</sup> contiene referencias a causas judiciales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, en el presente documento también se hace referencia a esas causas. El presente documento contiene principalmente decisiones judiciales de los Estados Unidos de América, habida cuenta de que la mayoría de las causas judiciales recopiladas corresponden a esa jurisdicción.
3. En mayo de 2008, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en colaboración con la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), organizó una Conferencia sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad intelectual. En muchas de las ponencias presentadas

<sup>1</sup> [http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality\\_advisors\\_clients/national\\_laws\\_practices.html](http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html)

durante esa Conferencia también se hizo referencia a causas judiciales de interés en varias jurisdicciones. Las ponencias pueden consultarse en:

[http://www.wipo.int/meetings/es/2008/aippi\\_ipap\\_ge/program.html](http://www.wipo.int/meetings/es/2008/aippi_ipap_ge/program.html).

## **APLICABILIDAD DE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL A LOS ASESORES DE PATENTES DE OTROS PAÍSES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

4. Por lo que se refiere al reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional a los abogados o agentes de patentes extranjeros, los tribunales asignados a los circuitos de los distritos federales de los Estados Unidos de América adoptan dos enfoques principales, basados en la elección o no elección del derecho aplicable.

5. Aunque en una causa judicial se optó por el enfoque de la no elección del derecho aplicable, en virtud del cual un asesor de patentes extranjero no puede acogerse a la prerrogativa por no ser miembro de la *American Bar Association* (*Status Times Corp. c. Sharp Electronics Corp.*, 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1983)), la mayoría de los tribunales optan por el enfoque de 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*”.

6. En el enfoque “*touching base*” (vinculación de las comunicaciones), los tribunales determinan si se aplica la legislación estadounidense o extranjera en función de la jurisdicción con mayor interés en que las comunicaciones tengan carácter confidencial y del lugar en que se contrajo la presunta relación regida por el secreto profesional, salvo que el interés público disponga lo contrario. En *Duplan Corp. c. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975), el tribunal falló que, aunque en principio las comunicaciones con los agentes de patentes sin condición de abogados no están amparadas por el secreto profesional, si las comunicaciones con un agente de patentes extranjero tienen un vínculo significativo con una solicitud de patente presentada en su país, prevalecerá la prerrogativa en virtud de la legislación de ese país.

7. En *Bristol-Myers Squibb Co. c. Rhone-Poulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y. 1999), el tribunal de distrito no admitió que se aplicara el secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes a un agente de patentes francés habilitado, y abogado de patentes europeo, que actuaba en calidad de mandatario profesional. El tribunal resolvió que los agentes de patentes franceses no tienen derecho a una prerrogativa probatoria comparable al secreto profesional en la relación abogado-cliente del que disfrutaban los abogados de patentes en virtud de la legislación estadounidense. Como consecuencia, el tribunal dictaminó que, salvo que el agente de patentes francés esté trabajando a las órdenes de un abogado estadounidense, las comunicaciones con los agentes de patentes franceses no están amparadas por la prerrogativa. También dictaminó que, a pesar de que en el reglamento disciplinario del Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI) figura una norma relativa al secreto profesional, esta no concede a los mandatarios de la Oficina Europea de Patentes (OEP) un derecho equivalente al secreto profesional en la relación abogado-cliente de la legislación estadounidense.

8. En el enfoque “*comity plus function*” (principio de reciprocidad aplicable según la función que desempeñe el agente de patentes), el tribunal acatará la decisión dictada con arreglo al principio de reciprocidad en los casos en que un agente de patentes de otro país preste servicios jurídicos de manera independiente. En *Mendenhall c. Barber-Greene Co.* 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. Ill. 1982), el tribunal falló que cuando un cliente estadounidense trata de obtener una patente en otro país por conducto de su abogado estadounidense, dicho abogado actúa únicamente como transmisor de información entre el cliente y el agente de patentes de ese país. Así, se puede afirmar que se mantiene una comunicación efectiva entre un cliente estadounidense y un agente de otro país, y, en tal caso, la comunicación queda amparada por el secreto profesional si en la legislación del país del agente de patente también se reconoce esa prerrogativa.

9. En el enfoque en el que prima el interés más directo e imperioso (“*most direct and compelling interest*”), el tribunal sopesará los intereses en juego de los Estados implicados y decidirá cuál de ellos tiene mayor interés en que se aplique su propia legislación. Para ello, podría ser necesario aplicar el tratado estadounidense sobre el conflicto de legislaciones, *Restatement (Second) Conflict of Laws* (VLT Corp. c. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)). En el párrafo 2 del artículo 139 de dicho tratado se establecen diversos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué legislación se debe aplicar, entre otros, las verdaderas vinculaciones entre las partes y los distintos países interesados y los principios de equidad en general que influyan en la situación.

10. En *Astra Aktiebolag c. Andrx Pharmaceuticals, Inc.* 208 F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y. 2002), el tribunal del distrito determinó que la doctrina se podía utilizar de un modo más amplio a fin de conferir mayor protección a las comunicaciones. El tribunal concluyó que, en función de los principios de equidad que regían en ese contexto, se aplicara la legislación del Estado que no tenía el interés de mayor peso pero que confería la mayor protección de secreto profesional, es decir, la ley del secreto profesional de los EE.UU., aunque las comunicaciones en cuestión no guardaran relación con los Estados Unidos de América.

11. En cuanto a los abogados de patentes suizos, en *Burroughs Wellcome Co. c. Barr Labs. Inc.*, 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992) el tribunal dictaminó que una carta de un abogado de patentes suizo a un abogado de patentes europeo estaba amparada por el secreto profesional a raíz de una declaración unánime que establecía que las comunicaciones entre los clientes y los agentes de patentes quedaban comprendidas en la legislación sobre secreto profesional de Suiza.

12. No obstante, en *In re Rivastigmine* (239 F.R.D. 351, 359, S.D.N.Y. 2005), al aplicar su interpretación de la legislación suiza, el tribunal de distrito determinó que las comunicaciones entre un agente de patentes suizo, su cliente y un abogado suizo miembro del personal de la empresa no estaban amparadas por el secreto profesional. El tribunal señaló que si la comunicación con un agente o abogado de patentes extranjero estaba relacionada con una solicitud de patente presentada en otro país, los tribunales estadounidenses consultarían la ley del país en el que la solicitud de patente estaba en trámite para examinar si existía en ella una prerrogativa equiparable al secreto profesional en la relación abogado-cliente de la legislación estadounidense. Según el juez, la normativa suiza solo hacía referencia a una obligación del secreto profesional y no a una prerrogativa probatoria absoluta. Se pidió al juzgado que considerara los efectos de estas normas en el contexto de los procedimientos de revelación de documentos y pruebas de Suiza. El demandante suizo alegó que la divulgación obligatoria de documentos estaba muy restringida en las causas civiles en Suiza, y que un tribunal suizo no ordenaría la divulgación de los documentos en cuestión. Por tanto, una obligación del secreto profesional sería suficiente para proteger el secreto profesional entre los agentes de patentes y sus clientes. El juez, si bien señaló que “[pueden] surgir problemas particulares al evaluar el secreto profesional en la relación abogado-cliente de jurisdicciones extranjeras cuyos procedimientos de revelación de documentos y pruebas no son similares al nuestro”, decidió que los procedimientos de revelación de documentos y pruebas no llevaban implícito el secreto profesional al no estar reconocida en la legislación suiza una prerrogativa probatoria especial, equiparable al secreto profesional en la relación abogado-cliente de la legislación estadounidense. Asimismo, en *Schindler c. Otis* (Tribunal del Distrito de Nueva Jersey; 2:09-cv-00560), el tribunal llegó a la conclusión de que el secreto profesional no era aplicable a las comunicaciones mantenidas con un agente de patentes europeo que no gozaba de la condición de abogado de patentes europeo, habida cuenta de que las comunicaciones con un agente de patentes no estaban amparadas por el secreto profesional en la relación abogado-cliente en virtud de la legislación suiza.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_21/scp\\_21\\_ref\\_bloechle.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_ref_bloechle.pdf).

13. No obstante, al aplicar la ley suiza modificada (Art. 10 de la Ley de Abogados de Patentes y Art. 160 del Código de Procedimiento Civil de Suiza) en *In re Zoledronic acid* (Tribunal del Distrito de Nueva Jersey; 2:12-cv-03967), el tribunal determinó que el secreto profesional era aplicable a un abogado de patentes suizo.

14. En cuanto a los abogados de patentes japoneses, en la década de 1980 y a principios de la década de 1990 los tribunales estadounidenses determinaron que no había lugar a proteger mediante secreto profesional el asesoramiento en materia de P.I. brindado por abogados de patentes japoneses, como en la causa de *Honeywell, Inc. c. Minolta Camera Co., Ltd.*, 1990 U.S. Dist. LEXIS 5954 (D.N.J. 1990). Entre otros casos similares, cabe citar: i) *Status Time Corp. c. Sharp Electronics Corp.*, 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982); ii) *Detection Systems Inc. c. Pittway Corp.*, 96 F.R.D. 152, 156 (W.D.N.Y. 1982); iii) *Burroughs Wellcome Co. c. Barr Labs. Inc.*, 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992); y iv) *Santrade c. General Electric*, 27 USPQ 1446 (E.D.N.C. 1993).

15. No obstante, la modificación del Código de Procedimiento Civil del Japón en 1996 otorgó a los abogados de patentes el derecho a negarse a testificar en relación con hechos enmarcados en la obligación del secreto profesional y a elaborar documentos en relación con tales hechos. Tras dicha modificación, en la decisión *Eisai Ltd. c. Dr. Reddy's Laboratories Inc.*, 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005), el tribunal reconoció que la confidencialidad de las comunicaciones entre un cliente y un agente de patentes japonés sin condición de abogado estaba protegida por secreto profesional de conformidad con el principio de cortesía judicial. Así y todo, se estimó que la cortesía judicial estaba supeditada a consideraciones normativas estadounidenses. Otro caso en el que estaba implicado el agente de patentes japonés tras la modificación normativa es *VLT Corp. c. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000).

## **CAUSAS JUDICIALES EN EL CANADÁ**

16. En la antigua jurisprudencia del Canadá no se reconocía el secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes (*Lumonics Research Co. c. Gould*, 70 C.P.R. (2d) 11; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 72 C.P.R. (3d) 444; *Lilly Icos LLC c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals*, 2006 FC 1465). No obstante, esa jurisprudencia ha dejado de tener validez a raíz de los recientes cambios legislativos que instituyeron el secreto profesional para los clientes de agentes.

17. El 24 de junio de 2016, el Canadá aprobó la introducción de modificaciones en su legislación de patentes para reconocer que las comunicaciones confidenciales entre los asesores de patentes y sus clientes están amparadas por el secreto profesional. Esta prerrogativa se aplica a todas las comunicaciones entre un agente de patentes habilitado y su cliente que tengan por finalidad ser confidenciales y se efectúen con miras a solicitar u ofrecer asesoramiento con respecto a una cuestión relativa a la protección de una invención. En la nueva ley de patentes del Canadá también se reconoce que están sujetas a secreto profesional en el Canadá las comunicaciones entre un cliente y un asesor de patentes de otro país, siempre y cuando en la legislación de ese país también se reconozca que dichas comunicaciones están amparadas por el secreto profesional. Hasta la fecha, no se han pronunciado decisiones judiciales en relación con la nueva legislación.

[Fin del documento]