

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima sexta sesión
Ginebra, 14 a 18 de octubre de 2024

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

Documento preparado por la Secretaría

1. En su trigésima quinta sesión, celebrada del 16 al 20 de octubre de 2023, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) acordó que la Secretaría actualizaría el documento SCP/25/4 (Recopilación de causas judiciales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes), a partir de la información recibida de los Estados miembros. En virtud de esa decisión, se invitó a los miembros del SCP, por conducto de la Nota C. 9199, de 7 de diciembre de 2023, a presentar información al respecto a la Oficina Internacional.
2. La Secretaría recibió comunicaciones de Australia y de la República de Corea, en las que se facilita información sobre las causas judiciales de estos países.¹ Como resultado, este documento contiene la información relativa a las causas judiciales de estos Estados miembros.
3. 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”² ya contiene información recopilada por los Estados miembros sobre causas judiciales nacionales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, la Secretaría también incorporará el contenido de este documento a dicha página web.

¹ La información recibida de los Estados miembros se publica en el sitio web del foro electrónico SCP en la siguiente dirección: https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_36/comments_received.html.

² https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html.

Australia

4. El secreto profesional en la relación cliente-abogado es esencial para garantizar que los clientes reciban un asesoramiento de calidad en materia de PI. Está previsto en el artículo 200 de la Ley de Patentes de 1990 de Australia (y en disposiciones equivalentes en el artículo 229 de la Ley de Marcas de 1995 del país). Las disposiciones legislativas de Australia prevén el secreto profesional a favor de los innovadores extranjeros en las comunicaciones con sus propios abogados de patentes y con los abogados de patentes australianos cuando soliciten protección en Australia. El artículo 200 (y el artículo 229) fueron modificados en virtud de la Ley de Modificación de la Legislación de Propiedad Intelectual de 2012 de Australia para ampliar expresamente el secreto profesional a una persona física autorizada a realizar una labor relacionada con las patentes o las marcas en virtud de la ley de otro país o región, en la medida en que dicha persona esté autorizada a prestar asesoramiento de propiedad intelectual del tipo previsto.

5. El Tribunal Federal de Australia resolvió que la versión anterior del artículo 200 limitaba el secreto profesional previsto por la ley “a las comunicaciones con los abogados de patentes registrados como tales en Australia” (*Eli Lilly & Company v Pfizer Ireland Pharmaceuticals (No 2)* [2004] Tribunal Federal de Australia 850).

6. Sin embargo, desde esa modificación, el Tribunal Federal resolvió en la causa *Australian Mud Co Pty Ltd v Coretell Pty Ltd* [2014] Tribunal Federal de Australia 200 que el artículo 200 “protege las comunicaciones entre un abogado de patentes y su cliente que se realizan con el principal objetivo de proporcionar asesoramiento de propiedad intelectual al cliente en la misma medida en que dichas comunicaciones estarían protegidas si fueran entre un abogado y su cliente”.

República de Corea

7. Si bien la causa se refería al secreto profesional de un abogado en un procedimiento penal, en la sentencia *2009Do6788*, dictada el 17 de mayo de 2012, el pleno del Tribunal Supremo resolvió que esa causa guardaba relación indirecta con el secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes en procedimientos penales ya que, con arreglo al artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Penal, en principio, un abogado de patentes, entre otros abogados facultados y demás personas que ejerzan determinadas profesiones, puede negarse a declarar respecto de hechos de los que haya tenido conocimiento como consecuencia de un mandato recibido en el ejercicio de su profesión.

Contexto

8. La causa se refiere a una acusación de soborno en la que, según la motivación de la sentencia y las actas del tribunal inferior, el fiscal presentó como prueba un documento que había sido impreso a partir de un soporte de almacenamiento digital incautado al acusado. El documento era un dictamen jurídico redactado por un abogado vinculado al bufete de la causa y los acusados no consintieron en utilizar ese dictamen jurídico como prueba. El abogado, en el juicio, se acogió al artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Penal y se negó a declarar respecto del dictamen jurídico.

9. El artículo 313.1) de la Ley de Enjuiciamiento Penal prevé lo siguiente: “Una declaración preparada por un acusado o cualquier otra persona, que se exceptúe de los protocolos mencionados en los dos artículos anteriores, o una declaración escrita, si existe la escritura, una firma o un sello del autor o declarante, podrá ser presentada como prueba, si el autor o declarante de la misma demuestra su autenticidad mediante testimonio o declaración en una vista preliminar o durante un juicio público. *[Condición]* El documento que contenga la declaración de un acusado solo puede presentarse como prueba cuando el autor o declarante de la misma demuestre su autenticidad mediante testimonio en una vista preliminar o durante

un juicio público y cuando la declaración se realice en circunstancias que le confieran una credibilidad especial, con independencia de la declaración realizada por el acusado en una vista preliminar o durante el juicio público.”

10. El artículo 314 de la Ley de Enjuiciamiento Penal prevé una excepción al principio anterior sobre la admisibilidad de las pruebas, al disponer lo siguiente: “En el caso de los artículos 312 o 313, si una persona que debe prestar declaración en una vista preliminar o en un juicio no puede hacerlo porque ha fallecido, está enferma, reside en el extranjero, se desconoce su paradero, o por cualquier otra causa análoga, se admitirán como prueba el protocolo y otros documentos pertinentes: *[Condición]* Solo será admisible cuando se demuestre que la declaración o la preparación se hizo en unas condiciones especialmente fehacientes.”

11. El tribunal inferior confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia, que denegó la admisibilidad del dictamen jurídico del abogado como prueba. Razonó que la comunicación confidencial a efectos de asesoramiento jurídico entre un abogado y su cliente está incluida en el derecho a la asistencia letrada reconocido por el artículo 12.4) de la Constitución; en consecuencia, aunque no esté explícitamente previsto en la legislación escrita vigente, el cliente tiene la prerrogativa de negarse a facilitar la comunicación confidencial relacionada con el asesoramiento jurídico. A continuación, el tribunal inferior resolvió que el dictamen jurídico de esta causa no es admisible a menos que el abogado establezca su autenticidad y, aun así, es posible que siga sin poder utilizarse como prueba para determinar el delito cometido por el acusado, al margen de la ilegalidad del proceso de incautación, en virtud del secreto profesional.

Sentencia del Tribunal Supremo

12. El Tribunal Supremo consideró inapropiado el razonamiento de la sentencia del tribunal inferior por la que se denegaba la admisibilidad del dictamen jurídico de esta causa sobre la base del secreto profesional.

13. El Tribunal hizo referencia al artículo 12.4) de la Constitución, en virtud del cual “[t]oda persona detenida o privada de libertad tendrá derecho a la pronta asistencia de un abogado”, y al artículo 34 de la Ley de Enjuiciamiento Penal, que dispone que “[e]l abogado defensor o la persona que desee ejercer como tal podrá entrevistarse con el acusado o con la persona sospechosa de haber cometido ilícito penal sometida a coerción física, podrá entregar o recibir cualesquiera documentos o elementos [...]”. Además, el Tribunal señaló que la Ley de Enjuiciamiento Penal, en sus artículos 112, 219 y 149, protege en cierta medida la confidencialidad entre el abogado y el cliente.

14. En vista de estas disposiciones y de los objetivos subyacentes de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Penal, fue inaceptable la sentencia del tribunal inferior, según la cual una persona que aún no había sido considerada sospechosa o acusada debido a que no se había iniciado un procedimiento penal (como una investigación o una vista) podía, sin embargo, beneficiarse del secreto profesional en relación con el asesoramiento jurídico en su vida cotidiana, o según la cual los artículos incautados sin el consentimiento del cliente no pueden utilizarse como prueba en un juicio penal (con independencia de la ilegalidad del proceso de incautación).

15. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que la sentencia del tribunal inferior que denegó la admisibilidad del dictamen jurídico y no lo aceptó como prueba era justificable por las siguientes razones.

- El dictamen jurídico de este caso constituye una “declaración o un documento que incluye la declaración realizada por una persona distinta del acusado” de conformidad con el artículo 313.1) de la Ley de Enjuiciamiento Penal.
- No obstante, no puede reconocerse la admisibilidad del dictamen jurídico, ya que su autenticidad no quedó probada por la declaración del abogado. La negativa del abogado a declarar es justificable de acuerdo con el artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Penal.
- De los antecedentes legislativos se desprende que el actual artículo 314 de la Ley de Enjuiciamiento Penal debe aplicarse estrictamente para hacer hincapié en los principios de examen directo y juicio orientado al tribunal. Desde ese punto de vista, una negativa legítima a declarar basada en los artículos 148 y 149 de la Ley de Enjuiciamiento Penal no constituye “cualquier otra causa análoga” prevista en el artículo 314. Por lo tanto, la admisibilidad del dictamen jurídico no puede reconocerse en virtud del artículo 314.

16. En consecuencia, el Tribunal concluyó que, aunque habían existido errores en el razonamiento de la sentencia del tribunal inferior, en la medida en que la decisión de denegar la admisibilidad del dictamen jurídico era justificable, no podía considerarse que hubiera afectado a la conclusión de la sentencia.

[Fin del documento]