**LA CONFIDENCIALIDAD EN LA RELACIÓN ENTRE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS CLIENTES**

En el Ordenamiento jurídico español, el artículo 542.3 de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) establece que:

*“Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos”.*

También el artículo 5 del CDAE (Código Deontológico de la Abogacía Española, adaptado al Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio) establece:

“*1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.”*

Está claro, por tanto, que los Agentes de la Propiedad Industrial que son abogados ya tenían reconocido el deber a guardar secreto de sus comunicaciones con los clientes y el derecho a no declarar sobre los mismos.

Por lo que respecta a los Agentes de la Propiedad Industrial que no son abogados, el Sistema Legal español admite la existencia de un deber de confidencialidad en relación con algunas profesiones o cuando se acuerde mediante contrato. Las profesiones con un deber de confidencialidad, según se indica por la jurisprudencia, son aquellas en las que el profesional desarrolla una actividad pública y regulada legalmente, con una norma legal específica relativa al deber al secreto profesional y podrían acogerse al derecho a no declarar sobre los mismos en procedimientos judiciales. En el caso de los Agentes de la Propiedad Industrial, sólo existía al respecto una regulación en su Código de Conducta:

1.c *Todo colegiado estará obligado a no divulgar información aceptada por él a título confidencial en el ejercicio de su profesión, a menos que haya sido relevado de esta obligación de forma expresa por su cliente.*

La Ley de patentes 24/2015 que entrará en vigor el 01 de abril de 2017 ha incluido un artículo, el 176.5 en relación con la confidencialidad en las comunicaciones entre los agentes de la propiedad industrial y sus clientes, independientemente de que sean abogados o no, si bien sólo en aquella información relativa a los procedimientos administrativos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (no ante los órganos Jurisdiccionales):

*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:*

1. *La valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;*
2. *La preparación o la tramitación de una solicitud de patente. Modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;*
3. *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.”*

Tras la introducción de este artículo en la Ley de patentes, la profesión de “agente de la propiedad industrial” quedaría encuadrada, tímidamente, entre las profesiones con un deber de confidencialidad y podrían acogerse al derecho a no declarar sobre sus comunicaciones con los clientes, si bien sólo para las comunicaciones intercambiadas en el curso de procedimientos administrativos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (procedimientos de registro de inscripción de licencias, cesiones, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento o, anotaciones preventivas, entre otros),

De *lege feranda* sería recomendable, que un Código de Conducta o Deontológico de los Agentes de la Propiedad Industrial, con rango de ley, estableciera con carácter general el deber de confidencialidad de cualquier Agente con sus clientes.

En relación con la confidencialidad en las comunicaciones entre los agentes de la propiedad industrial y sus clientes, el principal problema es el transfronterizo. En la actualidad, las invenciones relevantes se protegen en los principales mercados. Cuando un cliente obtiene asesoramiento de agentes de distintos países, cada agente se encuentra vinculado por la obligación a la confidencialidad establecida en cada país. Existe incertidumbre respecto a si las obligaciones y derechos relacionados con la confidencialidad en las comunicaciones se reconocerán en el extranjero en el caso de procedimientos judiciales. Se han dado casos en los que dichas comunicaciones se han debido divulgar en procedimientos judiciales desarrollados en países de derecho anglosajón o “Common Law”. Es por ello que existe la necesidad de algún tipo de acuerdo internacional o armonización de las legislaciones en la materia para que la confidencialidad de las comunicaciones entre los agentes de la propiedad industrial y sus clientes se respete internacionalmente.

Este último asunto se viene tratando en diversos foros como el Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y en el denominado Grupo B+ (Representantes de Oficinas de Propiedad Industrial de Países desarrollados).

En 2014 y en el seno del grupo B+ se presentó un borrador de acuerdo internacional en la materia, que se reproduce a continuación:

*Art.1*

*"Intellectual Property Advisor" means a lawyer, patent attorney, (trademark attorney), or other person, where such advisor is officially recognized and certified as eligible to give professional advice concerning intellectual property rights"*

*"Professional Advice" means information relating to and including the ........ opinions of an intellectual property advisor but no facts including......... (for example the existence of relevant prior art)*

*Art. 2*

*Subject to article 4, a communication/advice between IP advisor and client is confidential and shall be protected from forced disclosure to third parties*

*Art 3*

*Applies to communications between intellectual property advisor and their client regardless of where made.*

*Art 4*

*Exceptions and limitations; opt out*

Dentro de este último Grupo B+ se ha solicitado que se haga llegar el cuestionario que se adjunta para que los profesionales interesados de los distintos estados puedan expresar sus opiniones y preferencias al respecto.

La versión original del cuestionario se encuentra en la dirección: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/$File/group\_b+\_CAP\_Questionnaire\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/%24File/group_b%2B_CAP_Questionnaire_en.pdf) . El cuestionario deberá contestarse antes del 26 de febrero. Las respuestas se remitirán a la dirección de correo areadifusion@oepm.es

**CUESTIONARIO SOBRE LOS ASPECTOS TRANSFRONTERIZOS DE LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS CLIENTES.**

A Aspectos generales.

1. En su opinión, ¿existe una necesidad de proteger las comunicaciones entre los profesionales de la propiedad industrial, independientemente de que sean abogados o no, y sus clientes en los casos en los que hay aspectos transfronterizos?
* Por favor, explique los motivos.
* Por favor, defina el tipo de comunicación que debería protegerse.
1. ¿Se ha encontrado con situaciones en las que haya intervenido la “protección de las comunicaciones entre profesionales de la propiedad industrial” y sus clientes?
* Por favor, describa las circunstancias (países de los emisores y receptores de las comunicaciones/tipo de comunicación, etc.).
* Describa los motivos por los que surgió el asunto de la protección.
* Describa cómo se solucionó.
* ¿Cuántas veces desde que comenzó su práctica profesional?
1. ¿Se ha visto afectada su interacción con los clientes por el hecho de que existan diferencias en la forma en que la “protección de las comunicaciones” se aborda en los distintos estados?
2. En relación con los aspectos transfronterizos de la “protección de las comunicaciones”, ¿qué aspectos considera que deberían ser regulados por un acuerdo multilateral?
3. En su opinión, ¿Cuáles son los posibles motivos en contra de la adopción de un acuerdo multilateral?

B Aspectos específicos del acuerdo multilateral propuesto

1. ¿Qué profesionales deberían verse afectados por el acuerdo?
* ¿Mediante qué criterios deberían identificarse los profesionales?
* ¿Qué definición debería utilizarse para asegurar que se establecen de una manera lo suficientemente clara los profesionales afectados?
* ¿Cómo debería tenerse en cuenta la distinta terminología empleada en las diferentes jurisdicciones?
1. ¿Qué tipo de información/asesoramiento debería cubrir el acuerdo?
* ¿Qué definición debería utilizarse para asegurar que se establece de una manera lo suficientemente clara el tipo de asesoramiento/información cubierta por el acuerdo?
1. ¿Debería incluirse en el acuerdo una disposición que estableciera una cierta flexibilidad para los estados participantes?

Madrid, 13 de enero de 2016