

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/40

10 de octubre de 1996

(96-4167)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE DERECHO DE AUTOR, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Preguntas formuladas por el Japón

La Secretaría ha recibido una comunicación de la Misión Permanente del Japón, de fecha 4 de octubre de 1996, que contiene las preguntas relativas al examen de la legislación nacional de aplicación en la esfera del derecho de autor, las indicaciones geográficas y los dibujos y modelos industriales, que el Japón había formulado a los siguientes Miembros de la OMC:

	<u>Página</u>
Australia	2
República Checa	2
Comunidades Europeas y sus Estados miembros	3
Liechtenstein	6
Nueva Zelandia	6
Noruega	7
Sudáfrica	7
Suiza	7
Estados Unidos	8

AUSTRALIA

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley de Dibujos y Modelos de 1906 que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo de los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de la Ley u otra ley conexas del derecho de autor están protegidos esos dibujos y modelos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).
2. El término "fabriquen" no figura entre las infracciones estipuladas en la sección 30 de la Ley de Dibujos y Modelos de 1906. ¿Están adecuadamente protegidos los derechos relativos a dibujos y modelos a ese respecto? (véase el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC).
3. En Australia, cuando se aplican las disposiciones relativas a las prerrogativas de la Corona, se imponen ciertas restricciones al titular de un dibujo o modelo industrial protegido: por ejemplo, no se paga al titular de un dibujo o modelo registrado derecho de licencia. ¿Existen posibilidades de causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del derecho en el sentido del párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?
4. En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación alguna en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

REPÚBLICA CHECA

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley de invenciones, dibujos y modelos industriales y proyectos de racionalización que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar a tenor de qué disposición de la Ley u otra legislación conexas de derecho de autor están protegidos esos dibujos y modelos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).
2. El término "vendan" no está comprendido dentro del ámbito de los trabajos sobre dibujos y modelos industriales a tenor del artículo 56 de la Ley de invenciones, los dibujos y modelos industriales y proyectos de racionalización. Si la expresión "colocar ese producto en el mercado" significa lo mismo que el término "vendan", sírvase explicar la diferencia entre ambos términos (véase el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC).
3. En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS

COMUNIDAD EUROPEA

Marcas de fábrica o de comercio

1. Se ruega explicar las diferencias entre las marcas que sean "well known trademarks" descritas en el párrafo 2) c) del artículo 8 del Reglamento de la CE sobre la marca comunitaria (denominado en adelante el "Reglamento CE") y las marcas "reputed trademarks" descritas en el párrafo 5) del artículo 8 del mencionado Reglamento.
2. Sírvase explicar si los términos "si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos", pertenecientes al párrafo 5) del artículo 8 del Reglamento de la CE, significan lo mismo que la frase "a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada", de la disposición contenida en el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.
3. Se ruega aclarar el término "el uso sin justa causa" descrito en el párrafo 5) del artículo 8 del Reglamento de la CE, proporcionando ejemplos, y explicar si la marca puede ser utilizada o registrada cuando existe una "justa causa". En ese supuesto, se ruega explicar su conformidad con la disposición del párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no hace referencia alguna a "justa causa".
4. Les rogamos que indiquen las diferencias entre "un uso efectivo" de la marca, descrito en los artículos 15 y 50 del Reglamento de la CE y "el uso" de la marca descrito en el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso en que se haga "uso" de una marca en los términos del párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no "uso efectivo" a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de la CE, por un período de tres años después de transcurridos los dos años de falta de uso, ¿será anulado el registro de la marca de conformidad con los artículos 15 y 50 del Reglamento de la CE? En ese caso, se ruega explicar su compatibilidad con la disposición del párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC.
5. Se ruega indicar qué disposiciones del Reglamento de la CE por las que se aplica el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se ocupan de los casos en que una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe con anterioridad a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC o antes de que la indicación geográfica haya sido protegida en su país de origen.
6. El artículo 46 del Reglamento de la CE estipula que la vigencia del registro de una marca será de 10 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Sin embargo, el párrafo 3) del artículo 9 de ese Reglamento dispone que el derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Si transcurre un largo período de tiempo desde la fecha para presentar una solicitud hasta la fecha de la publicación del registro de una marca, teóricamente puede ocurrir que el plazo durante el cual el titular de una marca pueda ejercer su derecho exclusivo sea inferior a siete años. ¿Cómo es compatible esa disposición con el artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC?

FINLANDIA

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente indicado en la Ley de Protección de Dibujos y Modelos que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, le rogamos explique en virtud de qué disposición de la Ley o de otra ley relativa al derecho de autor lo están. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).
2. El término "vendan" no está comprendido en el ámbito del derecho estipulado en la sección 5 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos. Si el término "cesión" corresponde al término "vendan", se ruega explicar la diferencia existente entre ambos (véase el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC).
3. En Finlandia, la Ley de Protección de Dibujos y Modelos, en su sección 7, estipula que las importaciones de piezas de recambio y componentes para la reparación de aeronaves podrán estar excluidas de la protección concedida a un dibujo o modelo. Se ruega explicar la conformidad de esta disposición con el párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.
4. En Finlandia, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

ITALIA

Dibujos y modelos industriales

Puesto que no está claramente estipulado en las leyes y reglamentos italianos en relación con los dibujos y modelos industriales que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de las leyes y reglamentos u otra ley conexas de derecho de autor están protegidos esos dibujos y modelos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).

SUECIA

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley de Protección de Dibujos y Modelos que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de la Ley o de otra ley relativa al derecho de autor esos dibujos y modelos están protegidos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).

2. La palabra "vendan" no está comprendida dentro del ámbito del derecho estipulado en la sección 5 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos. Si la palabra "cesión" corresponde a la palabra "vendan", se ruega explicar la diferencia entre ambas (véase el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC).

3. En Suecia, la Ley de Protección de Dibujos y Modelos, en su sección 7, estipula que las importaciones de piezas de recambio y componentes para su utilización en la reparación de aeronaves pueden estar excluidas del derecho a la protección. Se ruega explicar la compatibilidad de esa disposición con el párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

REINO UNIDO

Marcas de fábrica o de comercio

1. Se ruega explicar detalladamente las diferencias entre "well known trademarks", a tenor de lo dispuesto en el párrafo c) del artículo 6 y el apartado 2) del artículo 56 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio británica (denominada en adelante la "ley británica"), y "reputed trademarks" en los términos del párrafo 3) del artículo 5 de la ley británica.

2. Se ruega explicar si los términos "si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos" según dispone el párrafo 3) del artículo 5 de la ley británica significa lo mismo que "a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada" como se dispone en el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Se ruega explicar el término "el uso sin justa causa" descrito en el párrafo 3) del artículo 5 de la ley británica, proporcionando ejemplos, y aclarar asimismo si la marca de fábrica o de comercio puede ser utilizada o registrada cuando exista "justa causa". En caso afirmativo, se ruega explicar su compatibilidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo de los ADPIC, que no hace referencia alguna a "justa causa".

4. Sírvase explicar las diferencias existentes entre "el uso efectivo" de la marca, como se describe en el artículo 46 de la ley británica y "el uso" de la marca de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso en que se haga "uso" de una marca en los términos del párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no "uso efectivo", tal como se estipula en la ley británica, durante tres años una vez transcurridos los dos años de falta de uso, ¿será anulado el registro de la mencionada marca?

5. Parece que la ley británica no contiene disposiciones sobre la denegación o la invalidación del registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una identificación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas que no tengan ese origen. Se ruega explicar cómo las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas procedentes de otros Miembros de la OMC

están protegidas mediante la ley británica y también si esa protección es compatible con el artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Dibujos y modelos industriales

6. En el Reino Unido, que se rige por las disposiciones relativas a las prerrogativas de la Corona, se imponen ciertas restricciones al titular de un dibujo o modelo industrial protegido: por ejemplo, cabe citar que no se pagan derechos de licencia al titular de un dibujo o modelo registrado. ¿Existe alguna posibilidad de que los intereses legítimos del tenedor de un derecho se vean dificultados injustificablemente en el sentido del párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

LIECHTENSTEIN

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley de Dibujos y Modelos que los dibujos y modelos textiles estén protegidos según las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué normas de la Ley u otra ley conexas de derecho de autor están protegidos esos dibujos o modelos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).

2. El término "fabriquer" no está incluido dentro del ámbito de infracción estipulado en el artículo 24 de la Ley de Dibujos y Modelos. Si el término "contrefaire" (de la versión francesa) corresponde al término "fabriquer" se ruega explicar las diferencias entre ambos.

3. En Liechtenstein, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse renovación en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años en los casos en que el período inicial haya transcurrido y el restablecimiento del derecho no esté permitido posteriormente. ¿No es esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

NUEVA ZELANDIA

Dibujos y modelos industriales

1. En Nueva Zelanda, que se rige por las disposiciones relativas a las prerrogativas de la Corona, se imponen ciertas restricciones al titular de un dibujo o modelo industrial protegido: por ejemplo, cabe citar que no se pagan derechos de licencia al titular de un dibujo o modelo registrado. ¿Existe alguna posibilidad de que los intereses legítimos del tenedor de un derecho se vean dificultados injustificablemente en el sentido del párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

2. En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

NORUEGA

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley de Dibujos y Modelos que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de la Ley u otra ley conexas de derecho de autor están protegidos esos dibujos o modelos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).
2. El término "vendan" no figura dentro del ámbito del derecho estipulado en la sección 5 de la Ley de Dibujos y Modelos. Si el término "cesión" significa lo mismo que el término "vendan" se ruega explicar la diferencia entre ambos (véase el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC).
3. En Noruega, la sección 7 de la Ley de Dibujos y Modelos estipula que la importación de piezas de recambio y componentes para su utilización en la reparación de aeronaves pueden estar excluidos de la protección concedida a los dibujos y modelos. Se ruega explicar su conformidad con el párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.
4. En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

SUDÁFRICA

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley de Dibujos y Modelos que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de la Ley u otra ley conexas de derecho de autor están protegidos esos dibujos o modelos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).
2. El término "vendan" no figura dentro del ámbito del derecho exclusivo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Dibujos y Modelos. Si la expresión "disposing of" equivale al término "vendan" se ruega explicar las diferencias entre esos dos términos.

SUIZA

Dibujos y modelos industriales

1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley Federal de Dibujos y Modelos Industriales que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de la Ley o de otro derecho conexo de derecho de autor esos dibujos o modelos están protegidos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos

en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).

2. La expresión "fabriquen" no está comprendida en el ámbito de la infracción estipulado en el artículo 24 de la Ley Federal de Dibujos y Modelos Industriales. Si el término "contrefaire" (de la versión francesa) corresponde al término "fabriquen", se ruega explicar la diferencia entre ambos.

3. En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

ESTADOS UNIDOS

Marcas de comercio o de fábrica

1. Se ruega explicar si un espécimen o facsímil adjunto a un affidavit es aceptado como prueba del "uso corriente" ("the current use") mencionado en el artículo 8 de la Ley Lanham si prueba que la marca ha sido utilizada en un momento determinado dentro de un período de tres años con anterioridad a la presentación del affidavit. Si éste no es aceptable, se ruega explicar su compatibilidad con las disposiciones del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC donde se estipula que "el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso".

Dibujos y modelos industriales

2. Puesto que no está claramente estipulado en las leyes y reglamentos de los Estados Unidos sobre los dibujos y modelos industriales que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de la Ley o de otra ley conexa de derecho de autor esos dibujos y modelos están protegidos. Además, se ruega explique el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).