

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/C/W/66**

14 de mayo de 1997

(97-2018)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE  
TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS,  
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y  
CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS  
EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Respuestas de Australia a las preguntas formuladas por las  
Comunidades Europeas y sus Estados miembros

Se ha recibido de la Misión Permanente de Australia la siguiente comunicación, de fecha 12 de mayo de 1997.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
Y SUS ESTADOS MIEMBROS

Patentes

1. *¿Concede Australia protección temporal a las invenciones patentables respecto de los productos que figuren en las exposiciones oficiales organizadas en Australia, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París (1967)? (Párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Sí. Véase el párrafo 1) a) del artículo 24 de la Ley de Patentes de 1990 junto con las disposiciones 2.2 2) a) y b), 2.2 3) y 2.3 1) a).

2. *¿En qué circunstancias y condiciones ordenará el Commonwealth de Australia la adquisición de una patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Patentes? (Artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

No podemos dar una respuesta precisa a esta pregunta, ya que no se ha recurrido en ningún caso a las disposiciones del artículo 171 (ni a las del artículo 129 de la Ley de 1952). No obstante, si se adquiere una patente, el artículo 51 xxxi) de la Constitución Australiana exige que esa adquisición se haga en condiciones justas.

3. *La exclusión de una invención, utilizada de forma secreta, de la definición de "invención patentable" ("patentable invention") que figura en la Ley de Patentes ¿limita de algún modo las circunstancias en que podrán obtenerse las patentes, en el sentido del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La exclusión de las invenciones, que hayan sido utilizadas de forma secreta, de la definición de "invención patentable" impide solamente que la persona que utilice de forma secreta una invención

con fines comerciales, obtenga posteriormente una patente, independientemente de cuál sea la materia. [Véase también el apartado c) artículo 9.] La exclusión no impide que se conceda una patente para esa invención por cualesquiera de las razones previstas en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. *Según lo dispuesto en el párrafo 1 a) del artículo 51 de la Ley de Patentes, ¿tiene el Comisionado la facultad de denegar la concesión de una patente cuando no sea necesario impedir su explotación para proteger los intereses enunciados en el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Se interpreta que el párrafo 1 a) del artículo 21 de la Ley de Patentes se refiere únicamente a las invenciones de las que sólo se describe un uso y éste es sancionable como delito. Por ejemplo, las pistolas son patentables, ya que pueden utilizarse tanto con fines lícitos como ilícitos. En consecuencia, no pueden darse casos de exclusión aparte de los previstos en el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. *La concesión de una licencia obligatoria de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Patentes, modificada, ¿estará sujeta a las prescripciones de los apartados c) y f) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sírvanse explicar.*

La prescripción prevista en la primera parte del apartado c) del artículo 31 figura en el párrafo 6 del artículo 133, que dispone que puede revocarse la licencia si las circunstancias que la justificaban han dejado de existir y no es probable que vuelvan a presentarse. El apartado f) del artículo 31 está incorporado en el párrafo 2 a) del artículo 133, que establece como condición que no se hayan satisfecho las exigencias razonables del público; en Australia por "el público" se entienden las personas y, exclusivamente, las personas que están fuera del ámbito de la Ley.

Entendemos que la tecnología de semiconductores que se menciona en la segunda parte del párrafo c) del artículo 31 se refiere a los esquemas de trazado de los circuitos integrados que están protegidos en Australia por una ley específica, la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados de 1989.

6. *Antes de la explotación de las invenciones por la Corona, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Patentes de 1990, modificada, ¿tiene el Gobierno de Australia la obligación de intentar obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables? (Apartados k) y b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

No está establecido por ley que el Gobierno deba intentar obtener la autorización del titular de los derechos antes de la explotación. El Gobierno está obligado a avisar a las personas correspondientes una vez que haya comenzado la explotación (artículo 164).

7. *¿Permite el artículo 163 de la Ley de Patentes la explotación de la tecnología de semiconductores por la Corona?*

El artículo 163 no está limitado en forma alguna por la materia de la invención.

8. *¿Tendrá la explotación de una patente por la Corona de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Patentes carácter no exclusivo en todas las esferas? En caso afirmativo, indíquese en virtud de que disposición. (Apartado d) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

La explotación de una patente por la Corona de conformidad con el artículo 163 es de carácter no exclusivo en todas las esferas.

9. *¿Puede cederse la explotación de una patente por la Corona de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Patentes? Sírvanse explicar. (Apartado e) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El artículo 163 estipula que una persona autorizada por escrito por el Gobierno puede hacer uso de la invención, pero el uso debe seguir teniendo como fin los servicios del Gobierno. La Ley no permite que se confiera a una persona el derecho de explotar la invención en su propio beneficio.

10. *El uso de una patente para los servicios de la Corona de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Patentes ¿sirve principalmente para abastecer el mercado australiano, habida cuenta en particular del artículo 168 de la Ley? (Apartado f) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El párrafo 3) del artículo 163 impone como condición que la explotación sea necesaria para el suministro adecuado de esos servicios en Australia. De hecho, esto significa que el uso de la invención debe estar destinado predominantemente al mercado australiano.

11. *¿Prevé Australia la revisión judicial de la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de uso por la Corona de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Patentes, o es suficiente solicitar al tribunal una declaración en el sentido de que la explotación ha dejado de ser necesaria, como se estipula en el artículo 165 A de la Ley? Sírvanse explicar. (Apartado i) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Todas las decisiones administrativas adoptadas en virtud del Capítulo 17 de la Ley pueden ser objeto de revisión judicial por el Tribunal Federal de Australia de conformidad con la *Ley de Decisiones Administrativas (Revisión Judicial)*. Se pueden apelar todas las decisiones de los tribunales de primera instancia.

12. *¿Observa Australia las condiciones que se establecen en el apartado l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC en los casos de uso por la Corona, conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Patentes, de una patente que no pueda ser explotada sin infringir otra patente? Sírvanse explicar.*

Los requisitos estipulados en el apartado l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se han recogido en el artículo 133, que trata de las licencias obligatorias cuyo titular no sea la Corona. Si la explotación de una invención de conformidad con el artículo 163 implica necesariamente la explotación de otra invención, es evidente que esa otra invención estará amparada también por el artículo 163 y no es aplicable el párrafo 1 del artículo 31.

#### Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

1. *¿Aplica Australia su legislación en materia de esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados a los nacionales de todos los Miembros de la OMC? (Párrafo 3 del artículo 1 y párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Sí, la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados de 1989 confiere derechos al titular de derechos EL en un esquema de trazado acreedor de protección (véase el artículo 17). En el artículo 5 de la Ley se define el esquema de trazado acreedor de protección como un esquema de trazado original cuyo fabricante fue una persona acreedora de protección o cuyo circuito fue explotado comercialmente por primera vez en Australia o en un país extranjero acreedor de protección. En el artículo 5 se define también país extranjero acreedor de protección y persona acreedora de protección. La finalidad de estas disposiciones es conferir los derechos previstos en la Ley a los ciudadanos, nacionales o residentes de los países declarados países extranjeros acreedores de protección en los

reglamentos establecidos en virtud de la Ley (o a las corporaciones constituidas por esos países o en ellos).

Los Reglamentos de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados contienen una lista de los países extranjeros acreedores de protección. Esta lista se modificó en diciembre de 1995 para incluir a los Miembros de la OMC y se modificará de vez en cuando para tener en cuenta las nuevas adhesiones a la OMC. El artículo 42 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados restringe la declaración de países extranjeros acreedores de protección, entre otros, a aquellos países que son parte en un convenio sobre la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados en el que Australia sea también parte.

2. *¿Exige Australia que la explotación por la Corona del esquema de trazado de un circuito integrado, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, tenga un carácter no exclusivo en todos los casos? (Apartado d) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El párrafo 4) del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados no deniega el derecho del titular a conceder una licencia a otras partes además del Commonwealth.

3. *¿Puede cederse la explotación por la Corona del esquema de trazado de un circuito integrado de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados? (Apartado e) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El artículo 25 establece que, en determinadas circunstancias, un acto realizado por el Commonwealth o una persona autorizada por el Commonwealth no constituye una infracción de los derechos EL si el acto se realiza por razones de seguridad o defensa del Commonwealth. Solamente el Commonwealth puede realizar el acto en cuestión o conceder autorización a otro para hacerlo. Por lo tanto, el derecho reconocido o la inmunidad concedida al Commonwealth no puede cederse, aunque, como ya se ha señalado, el artículo 25 permite que el Commonwealth autorice a otro a realizar un acto que, de lo contrario, sería una infracción de los derechos EL.

4. *¿Puede retirarse el uso por la Corona del esquema de trazado de un circuito integrado de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados si las circunstancias que dieron origen a ese uso han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir? ¿Hay una autoridad competente facultada para revisar, previa petición, el uso del esquema de trazado? Sírvanse explicar. (Apartado g) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El titular de derechos EL perjudicado por la decisión del Commonwealth de usar un esquema de trazado podría pedir la revisión judicial de la decisión al amparo de la Ley de Decisiones Administrativas (Revisión judicial) de 1977 o del artículo 39B de la Ley del Poder Judicial de 1903. En tales procedimientos, se consideraría la cuestión de si se han ejercido lícitamente las facultades atribuidas.

Aunque no se indique expresamente, un tribunal consideraría implícito el requisito de que siguiera habiendo razones de defensa o seguridad. Esto se aplicaría también en relación con las condiciones acordadas o impuestas de conformidad con el párrafo 4) del artículo 25.

5. *¿Exige Australia que el titular de los derechos exclusivos de un esquema de trazado reciba una remuneración adecuada en todos los casos de uso por la Corona de conformidad con el párrafo 4 del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados? Sírvanse explicar. (Apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El párrafo 3) del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados dispone que debe notificarse el uso al titular lo antes posible, a no ser que esto comprometa la defensa o la seguridad de Australia. El párrafo 4) del artículo 25 dispone que el Commonwealth y el titular deben acordar condiciones que sean mutuamente aceptables para ellos. En ausencia de tal acuerdo, el Tribunal Federal de Australia se encargará de establecer las condiciones.

Del párrafo 4) del artículo 25 se deduce claramente que debe pagarse una remuneración adecuada u ofrecerse otra compensación al titular. Esto se haría incluso si no se le ha notificado el uso con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3) del artículo 25.

6. *¿Prevé Australia un derecho general de revisión de la decisión del Commonwealth de Australia de realizar un acto en relación con un esquema de trazado acreedor a la protección, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados? Sírvanse explicar. (Apartados i) y j) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase la respuesta a la pregunta 4 *supra*.

#### Protección de la información no divulgada

1. *¿Protege Australia i) el tipo de información a la que se refiere el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y ii) ofrece esa protección de conformidad con las prescripciones que se establecen en esa disposición del Acuerdo? En caso afirmativo, ¿cuál es el fundamento jurídico? De no ser así, ¿tiene Australia la intención de adoptar disposiciones legales que permitan ofrecer la protección necesaria? En caso afirmativo, ¿cuándo se adoptarán y cuál será su contenido?*

Australia anunció en diciembre de 1996 su intención de introducir un nuevo régimen de exclusividad de los datos. Con arreglo a este régimen, los datos confidenciales presentados a la Administración de Productos Terapéuticos o a la Autoridad Nacional de Registro de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios para inscribir un nuevo producto químico farmacéutico, agrícola o veterinario que contenga nuevas entidades químicas estarán protegidos durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del producto original. Actualmente se está elaborando legislación para aplicar el nuevo régimen que se ajustará plenamente al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una vez finalizada, se notificará la nueva legislación al Consejo de los ADPIC.