

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q2/POL/1

12 de septiembre de 2000

(00-3529)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

POLONIA¹

En el presente documento se reproducen la declaración preliminar efectuada por la delegación de Polonia, las preguntas que se le formularon y las respuestas dadas en relación con su legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales², durante la reunión de examen de legislación que celebró el Consejo los días 26 a 29 de junio del año 2000.³

I. DECLARACIÓN PRELIMINAR

Me agradaría comenzar formulando algunas observaciones generales que también son pertinentes con respecto a preguntas más detalladas. En la actualidad, las siguientes leyes y reglamentos rigen la protección de la propiedad industrial en Polonia:

- la Ley de Actividades Inventivas de 19 de octubre de 1972, y sus posteriores modificaciones de fondo, de 30 de octubre de 1993;
- la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 31 de enero de 1985;
- la Ley de Protección de las Topografías de los Circuitos Integrados de 30 octubre de 1992;
- el Reglamento del Consejo de Ministros sobre la Protección de Dibujos y Modelos Ornamentales de 29 de enero de 1963; y

¹ Por lo que respecta a las leyes y los reglamentos pertinentes a las esferas de las marcas de fábrica o de comercio, de las indicaciones geográficas y de los dibujos y modelos industriales notificados por Polonia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, sírvanse consultar los documentos IP/N/1/POL/1/Rev.1, IP/N/1/POL/2 e IP/N/1/POL/T/1.

² El examen de la legislación de Polonia en otras esferas de la propiedad intelectual se efectuó en 1997 y 1998. Las preguntas formuladas el año 2000 sobre la legislación en estas esferas, y las respuestas dadas, figuran en los documentos IP/Q/POL/1/Add.1, IP/Q3/POL/1/Add.2 e IP/Q4/POL/1/Add.1.

³ Las actas de esta reunión se han distribuido con la signatura IP/C/M/27.

- la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal de 8 de diciembre de 1993 (en parte relativa a la protección de las indicaciones geográficas).

La intensa labor legislativa que se concentra en la nueva Ley de Propiedad Industrial está a punto de completarse. El proyecto de Ley fue aprobado por la Cámara baja de nuestro Parlamento -el Sejm- el 17 de marzo de 2000 y, en la actualidad, está a la espera de la votación final de las enmiendas propuestas por la Cámara alta del Parlamento -el Senado. La votación está programada para los próximos días. Una vez que la nueva Ley quede firmada por el Presidente de la República de Polonia (lo que se prevé que ocurrirá dentro de las tres semanas posteriores a la aprobación de la Ley por el Parlamento), ésta entrará en vigor tres meses después, es decir, probablemente a comienzos de noviembre. Por consiguiente, quedarán derogados todos los reglamentos y las leyes vigentes que rigen la propiedad industrial en Polonia.

A pesar de que no se logró aprobar la nueva Ley ni que ésta rigiera a partir del 1º de enero de 2000, en virtud de un decreto del Presidente de la Oficina de Patentes de Polonia se aplican, desde la referida fecha, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en las actuaciones que se realicen en la Oficina de Patentes en todas las materias en que las disposiciones de las leyes vigentes sigan siendo incompatibles con las normas del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta norma no se aplica únicamente a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, cuya aplicación es impracticable sin que se apruebe previamente una ley pertinente.

La finalidad de la nueva Ley de Propiedad Industrial es cumplir con las obligaciones de Polonia en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y del Acuerdo Europeo que establecen una asociación entre la República de Polonia y las Comunidades Europeas. La Ley abarca las siguientes materias objeto de protección: invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, nombres o marcas comerciales y topografías de los circuitos integrados. La nueva Ley introduce los siguientes progresos en relación con las actuales disposiciones jurídicas.

Patentes

La nueva Ley prevé la protección de las patentes concedidas a las invenciones que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial en todos los campos de la tecnología. En consecuencia, las excepciones a la patentabilidad ya no comprenden los productos obtenidos mediante transformaciones nucleares como se establecía en la anterior Ley sobre la Actividad Inventiva. Las excepciones sólo se limitan a las indicadas en el artículo 53 de la Convención Europea de Patentes.

Se ha abandonado la anterior institución de patentes para invenciones secretas. En la actualidad, las invenciones relativas a la defensa nacional o la seguridad del Estado se pueden considerar invenciones secretas.

En la nueva Ley se mantuvo el principio de que una patente concedida para un procedimiento de fabricación también comprende los productos directamente obtenidos mediante ese procedimiento. En lo concerniente a la inversión de la carga de la prueba con respecto a los procedimientos patentados, la Ley polaca contiene disposiciones casi literalmente idénticas a las empleadas en el artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC.

También se ha introducido en la nueva Ley una disposición inédita a los efectos de que una patente, concedida para una invención relativa al empleo de una sustancia comprendida en el estado actual de la técnica con el propósito de obtener un producto que satisfaga los requisitos exigidos para una nueva utilización, abarque además productos deliberadamente preparados para dicha utilización por medio de esa invención. Procede mencionar aquí que la nueva utilización puede entrañar todo

tipo de usos, no sólo con finalidades médicas como se prevé en la Convención Europea de Patentes, sino nuevas aplicaciones en cualquier campo de la tecnología, en armonía con la cláusula no discriminatoria prevista en el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La nueva Ley faculta expresamente para modificar las reclamaciones de patentes que podrían determinar la ampliación del alcance de la protección inicialmente solicitado; pero, sólo hasta el momento de la publicación de la solicitud y siempre que dicha modificación no pueda exceder lo que se ha divulgado en la descripción de la solicitud presentada.

En el artículo 66 de nuestra nueva Ley se determina el alcance de los derechos exclusivos y en él figuran las disposiciones correspondientes al artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es evidente que los titulares de patentes seguirán conservando el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencias.

El tema siguiente que aborda la licencia obligatoria se ha de enfocar en forma especial. Las disposiciones pertinentes contempladas en la nueva Ley satisfacen a plenitud los requisitos exigidos por el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Marcas de fábrica o de comercio

La Ley concede plena protección a las marcas de fábrica o de comercio famosas, notoriamente conocidas y que gozan de reputación y, al mismo tiempo, comprende las definiciones de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas y de las falsificadas. En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, la Ley establece disposiciones que sancionan penalmente los actos de falsificación y faculta el decomiso en la frontera de un producto que ostente una marca de fábrica o de comercio falsificada.

En el contexto de la nueva Ley se permite que se divida una solicitud de marca de fábrica o de comercio en relación con una lista de productos.

La Ley ha incorporado un concepto de derecho conjunto de protección para las marcas de fábrica o de comercio.

El plazo de no uso, que constituye un fundamento para declarar la caducidad del registro de una marca de fábrica o comercio se amplió de tres a cinco años. En este contexto, se ha definido claramente el término "uso".

Se ha agregado un conjunto de disposiciones que regulan la interrelación entre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y la protección de las indicaciones geográficas, incluyendo al respecto el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas.

Indicaciones geográficas

Además de las disposiciones adoptadas para neutralizar la competencia desleal, la nueva Ley dispone la protección de las indicaciones geográficas mediante el registro. Una organización representativa de los intereses de los productores de un determinado territorio o un organismo de administración local o autónoma pueden solicitar el registro de una indicación geográfica.

Las indicaciones geográficas extranjeras reúnen los requisitos necesarios para obtener protección en Polonia en la medida en que estén protegidas en su país de origen.

Los nombres genéricos no gozan de la protección que tienen las indicaciones geográficas. Se establece una protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La protección de una indicación geográfica es ilimitada en el tiempo y comienza desde la fecha de su registro. Al igual que en el caso de las marcas de fábrica o de comercio, se faculta el decomiso en la frontera de los productos que ostenten una indicación geográfica engañosa.

Dibujos y modelos industriales

En virtud de las disposiciones de la nueva Ley de Propiedad Industrial, se protege a los dibujos y modelos industriales, en particular a los dibujos y modelos textiles, mediante el procedimiento de registro. La definición de los dibujos y modelos industriales corresponde a la que figura en el párrafo 1 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley prevé la posibilidad de que en una solicitud se abarquen formas distintas de la materia que tengan rasgos esenciales comunes y sean variedades del dibujo o modelo.

La duración de la protección otorgada es de 25 años.

Una vez terminado el plazo de la protección otorgado por la Ley de Propiedad Industrial, la protección podrá continuar en el marco del derecho de autor.

Topografías de los circuitos integrados

En la nueva Ley, los criterios establecidos para registrar las topografías de los circuitos integrados se han previsto en consonancia con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC. En comparación con la anterior ley polaca sobre la protección de las topografías de los circuitos integrados, la nueva Ley establece requisitos más detallados con respecto a la protección de las topografías y los armoniza con las exigencias contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Otros asuntos

La nueva Ley contiene, además de la reglamentación aduanera, normas y procedimientos para la fiscalización en frontera en armonía con la sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, que versa acerca de prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera.

La revisión por una autoridad judicial de las decisiones de la Oficina de Patentes, dispuesta en el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, se ejerce mediante una reclamación entablada por las partes ante el Tribunal Supremo Administrativo.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ

1. Entendemos que se presentaron al Parlamento proyectos legislativos y enmiendas con respecto a la legislación vigente de propiedad intelectual a fin de modificar el régimen de dicha propiedad en Polonia.

- a) ¿Se han llevado a la práctica esas enmiendas y esos proyectos legislativos?
- b) De no ser así, ¿cuándo es posible que se lleven a la práctica?

El proyecto de Ley de Propiedad Industrial fue aprobado por la Cámara baja del Parlamento de Polonia -el Sejm- el 17 de marzo de 2000 y, en la actualidad, está a la espera de la votación final de

las enmiendas propuestas por la Cámara alta del Parlamento de Polonia -el Senado. La votación está programada para el día 28 de junio. Una vez que la nueva Ley sea firmada por el Presidente de la República de Polonia (lo que se prevé que ocurrirá dentro de las tres semanas posteriores a la aprobación de la Ley por el Parlamento), ésta entrará en vigor tres meses después de la fecha de promulgación (probablemente en octubre).⁴

2. ¿Cómo quedan protegidos, en el marco del régimen de propiedad intelectual de Polonia, los dibujos y modelos industriales, las indicaciones geográficas y los nombres o marcas comerciales?

Dibujos y modelos industriales

En la actualidad, los dibujos y modelos industriales se protegen mediante una forma de dibujos y modelos ornamentales con arreglo al Reglamento del Consejo de Ministros de 1963. Se aplica un sistema de registro sin examen. El plazo de protección es de cinco años, sin perjuicio de una renovación por otro período de cinco años.

En virtud de las disposiciones de la nueva Ley de Propiedad Industrial, se protege a los dibujos y modelos industriales, en particular a los dibujos y modelos textiles, mediante el procedimiento de registro. La definición de los dibujos y modelos industriales corresponde a la que figura en el párrafo 1 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley prevé la posibilidad de que en una solicitud se abarquen formas distintas de la materia que tengan rasgos esenciales comunes, es decir, variedades de un dibujo y modelo.

La duración de la protección otorgada es de 25 años.

Una vez terminado el plazo de la protección otorgado por la Ley de Propiedad Industrial, la protección podrá continuar en el marco del derecho de autor.

Indicaciones geográficas

En la actualidad, las indicaciones geográficas están protegidas por las disposiciones de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1985, que sigue vigente, y por las normas de la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal de 8 de diciembre de 1993 (y sus posteriores modificaciones), que prohíbe emplear designaciones engañosas.

Además de las disposiciones adoptadas para neutralizar la competencia desleal, la nueva Ley dispone la protección de las indicaciones geográficas mediante el registro. Una organización representativa de los intereses de los productores de un determinado territorio o un organismo de administración local o autónoma pueden solicitar el registro de una indicación geográfica.

Las indicaciones geográficas extranjeras reúnen los requisitos necesarios para obtener protección en Polonia en la medida en que estén protegidas en su país de origen.

Los nombres genéricos no gozan de la protección que tienen las indicaciones geográficas.

⁴ En lo que respecta al proyecto de ley que modifica la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, acerca del cual Polonia también proporcionó información en respuesta a esta pregunta, véase el documento IP/Q/POL/1/Add.1.

Se establece una protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La protección de una indicación geográfica es ilimitada en el tiempo y comienza desde la fecha de su registro.

Al igual que en el caso de las marcas de fábrica o de comercio, se faculta el decomiso en la frontera de los productos que ostenten una indicación geográfica engañosa.

Nombres o marcas comerciales

En Polonia, los nombres o marcas comerciales gozan de la protección preferente de las normas del Código Civil y de la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal mediante el registro en los tribunales (en el caso de las sociedades) o en organismos de administración local (en el caso de entidades que desempeñen actividades comerciales). En los casos de una infracción, los titulares de derechos pueden recurrir a los tribunales.

La nueva Ley de Propiedad Industrial aporta instrumentos adicionales, que permiten evitar conflictos potenciales entre los nombres o marcas comerciales y las marcas de fábrica o de comercio. La referida Ley establece un procedimiento de prerregistro, con arreglo al cual una parte que desee registrar su nombre o marca comercial puede tratar de establecer si ese nombre o marca, con el cual se propone dirigir su actividad económica, no es similar a ningún otro nombre ni marca comercial comprendidos en la descripción conservada en la Oficina de Patentes o a una marca de fábrica o de comercio registrada.

3. ¿Qué recurso poseen los titulares de derechos en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, en consonancia con el artículo 61?⁵

En los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio a escala comercial los recursos disponibles comprenden la imposición de sanciones pecuniarias, la limitación de la libertad o la pena de prisión hasta por dos años.

Para esos casos, la nueva Ley de Propiedad Industrial contempla dos artículos, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 315

1. Todo aquél que marque mercancías con una marca de fábrica o de comercio falsificada con el propósito de colocarlas en el mercado o que coloque en el mercado mercancías que ostenten la referida marca, será sancionado con una multa, con la limitación de su libertad o una pena de prisión de hasta dos años.
2. A la persona que cometa los actos ya mencionados sin intención dolosa se le impondrá una sanción pecuniaria.
3. La persona que haya hecho de la comisión del delito tipificado en el párrafo 1) la fuente permanente de sus ingresos o que cometa ese delito con respecto a mercancías de un valor considerable, será sancionada con una pena de prisión de seis meses a cinco años.

⁵ En lo concerniente a la parte de esta pregunta relativa a la piratería del derecho de autor, véase el documento IP/Q/POL/1/Add.1.

Artículo 316

1. En el caso de una condena por el delito tipificado en el párrafo 3 del artículo 315, el tribunal ordenará el decomiso, en favor del fisco, de las mercancías infractoras y de los materiales, las herramientas y los medios técnicos que sirvieron o que se pretendió que sirvieran para los efectos de cometer el delito; si dichos materiales, herramientas o medios técnicos no pertenecieran al autor del delito, el tribunal podrá ordenar su decomiso para el fisco.

2. En el caso de una condena por el delito tipificado en el párrafo 1 del artículo 315, el tribunal podrá ordenar el decomiso, en favor del fisco, de las mercancías infractoras y de los materiales, las herramientas y los medios técnicos que sirvieron o que se pretendió que sirvieran para los efectos de cometer el delito, aun cuando no pertenezcan al autor del delito.

Si se ordenara el decomiso mencionado en el párrafo 1) o 2) del artículo 316, se aplicará en consecuencia el artículo 195 del Código Penal Ejecutivo, sea cual fuere el valor de las mercancías que se haya ordenado decomisar.

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

A. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

1. Sírvanse definir un signo en el marco de su legislación nacional y explicar en qué condiciones puede gozar de protección.

El artículo 4 de la actual Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, de 1985, define un signo en la forma siguiente:

1) A los efectos de la presente Ley, una marca de fábrica o de comercio será cualquier signo capaz de distinguir los productos o servicios de una determinada empresa de los productos o servicios similares de otra empresa.

2) En particular, se consideran marcas de fábrica o de comercio: las palabras, los dibujos y modelos, los ornamentos, las combinaciones de colores, las formas plásticas, las melodías u otras señales acústicas y la combinación de dichos elementos.

La nueva Ley de Propiedad Industrial define un signo en la forma siguiente:

1) Todo signo representado o susceptible de ser representado gráficamente puede considerarse una marca de fábrica o de comercio, siempre que ese signo permita distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas.

2) En armonía con el significado del párrafo 1), se considerarán marcas de fábrica o de comercio: las palabras, los dibujos y modelos, los ornamentos, las combinaciones de colores, la forma tridimensional de los productos o de su embalaje, así como las melodías u otras señales acústicas.

Las marcas de fábrica o de comercio registradas y las marcas notoriamente conocidas (aunque no estén registradas) cumplen los requisitos necesarios para gozar de protección.

2. Sírvanse confirmar si los servicios son o no una materia que la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Polonia puede proteger. Sírvanse confirmar si los signos, como los nombres o marcas comerciales, pueden ser objeto de protección. Sírvanse describir si los elementos como el sonido, los perfumes y los contenedores pueden ser protegidos.

Los servicios cumplen los requisitos necesarios para obtener protección aun cuando las marcas de servicio no constituyan un tipo distinto e independiente de marca. A este respecto, la Ley prevé que toda referencia en ella a las marcas de fábrica o de comercio también comprende a las marcas de servicio.

Un nombre o marca comercial puede constituir un elemento de una marca de fábrica o de comercio y una marca de fábrica o de comercio como tal, siempre que sea de un carácter distintivo. Los signos tridimensionales (también los contenedores) y los sonidos son además susceptibles de recibir protección. En cuanto a los olores (perfumes), en Polonia hasta ahora no se ha solicitado protección para ninguna marca de fábrica o de comercio de esta naturaleza. En el contexto de la definición general prevista en la nueva Ley, el registro de una marca de fábrica o de comercio relativa al olor podría ser materia de evaluación en el caso de que fuese presentado en una forma gráfica. Sin embargo, en ese caso, surgirían algunos problemas al establecerse las características individuales de ese signo y evaluarse su similitud con otros signos, ya que la similitud debería evaluarse en función del olor mismo y no de su presentación gráfica.

3. Sírvanse explicar cuáles son las exigencias de uso, en caso de haberlas, que condicionan el registro de una marca de fábrica o de comercio. Sírvanse explicar la definición de uso y las condiciones para mantener un registro a ese respecto.

La actual Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la nueva Ley de Propiedad Industrial no condicionan el registro de una marca de fábrica o de comercio a su uso.

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1985, el uso de una de estas marcas consiste, en particular, en sellar la marca en los productos registrados o en sus embalajes, comercializar las mercancías así selladas, o sellar la marca en documentos relativos a la comercialización de esos productos o con objetivos publicitarios en los medios de comunicación de Polonia.

De conformidad con la nueva Ley de Propiedad Industrial, el uso de una marca de fábrica o de comercio consiste en:

- i) sellar la marca de fábrica o de comercio en los productos protegidos por el registro o en el embalaje de los mismos y colocar los productos en el mercado;
- ii) utilizar la marca de fábrica o de comercio en documentos comerciales que sirvan para tramitar la colocación de los productos en el mercado o prestar servicios;
- iii) utilizar la marca de fábrica o de comercio en actividades publicitarias.

Por lo que respecta a la conservación del registro, el párrafo 1) del artículo 28 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone que el derecho de registro caduca si el titular del derecho no ha utilizado la marca dentro de un plazo de tres años consecutivos en Polonia.

Conforme a la nueva Ley de Propiedad Industrial, el registro se mantiene en los casos en que la marca de fábrica o de comercio se emplee en forma efectiva. El derecho de protección de una marca de fábrica o de comercio caduca si no se logra emplearla en forma efectiva en los productos

protegidos por el registro durante un plazo de cinco años sucesivos, a menos que existan razones graves para no utilizarlas.

4. Sírvanse confirmar si la legislación polaca permite o no que el registro de marcas de fábrica o de comercio pueda renovarse en forma indefinida.

En el contexto de la actual Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de la nueva Ley de Propiedad Industrial el plazo para gozar del derecho de protección es de 10 años, contado desde la fecha en que se presenta la solicitud de una marca de fábrica o de comercio en la Oficina de Patentes. El plazo de protección podrá, a petición del titular del derecho, prorrogarse con respecto a todos o a una parte de los productos por períodos posteriores de 10 años.

5. Sírvanse describir los requisitos especiales, si los hay, prescritos en la legislación polaca para el uso de una marca de fábrica o de comercio.

La Ley prevé que su uso por un tercero, con la autorización (licencia) del titular del derecho o sólo para actividades de exportación, se considera como uso de una marca de fábrica o de comercio. El uso debe ser verdadero, no sólo una apariencia. Por consiguiente, la nueva Ley de Propiedad Industrial contiene una cláusula encaminada a disponer que el uso de una marca de fábrica o de comercio no se repunte verdadero si la referida marca sólo se emplea con fines publicitarios, en tanto que en la realidad el producto no se suministra al mercado interno ni se fabrica con propósitos de exportación.

B. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

6. Sírvanse explicar si la autoridad polaca encargada del registro de marcas de fábrica o de comercio rechaza o no una solicitud de estas marcas si contiene una indicación geográfica.

La Oficina de Patentes de Polonia no concede ninguna protección a una marca de fábrica o de comercio cuyo contenido esté protegido por una indicación geográfica. Asimismo, se deniega protección a una de esas marcas que contenga algún elemento de carácter geográfico, si induce al público a error en cuanto al origen de los productos. La nueva Ley de Propiedad Industrial dispone esas normas en la forma siguiente.

Artículo 131 4): No se concederá un derecho de protección a una marca de fábrica o de comercio que contenga elementos geográficos que, aunque literalmente verdaderos en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, sean de tal naturaleza que den al público una idea falsa de que los productos tienen su origen en otro territorio famoso por determinados productos. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos y las cervezas, la protección se concederá siempre que la Oficina de Patentes invite a un solicitante posterior, que haya presentado más tarde su solicitud, a que modifique su marca de fábrica o de comercio para que pueda distinguirse de la marca registrada o solicitada con anterioridad.

El artículo 132 1) ii) establece, además, que no se concederá un derecho de protección para una marca de fábrica o de comercio que comprenda productos de la misma especie, si la referida marca es similar a una indicación geográfica registrada, salvo que el solicitante esté facultado para usar esa indicación y que no se presuma que la concesión de un derecho de protección para la marca de fábrica o de comercio restrinja demasiado a otras partes facultadas para usar la indicación geográfica registrada.

7. Sírvanse indicar cómo define la legislación polaca una indicación geográfica.

La indicación geográfica se define indirectamente en el artículo 8 de la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal, según el cual una indicación geográfica constituye cualquier signo, que directa o indirectamente designe a un país, una región o una localidad de origen de los productos o servicios.

De conformidad con la nueva Ley, constituyen indicaciones geográficas:

1.
 - i) Los nombres de regiones utilizados para describir productos:
 - a) que proceden de un territorio específico; y
 - b) cuyas características se deban esencial o exclusivamente a un medio ambiente geográfico particular con sus factores naturales y humanos inherentes, y la producción o transformación que se efectúa en ese territorio;
 - ii) Las designaciones de origen empleadas para describir productos:
 - a) que tengan su origen en un territorio determinado; y
 - b) cuyas cualidades u otras características se atribuyen esencialmente a su origen geográfico, es decir el territorio en que se producen o transforman.
2. Las indicaciones geográficas también comprenderán las designaciones empleadas para describir las mercancías producidas con materias primas o bienes intermedios procedentes de una área definida más amplia que el área de producción o transformación, siempre que existan condiciones especiales para preparar las materias primas o productos intermedios y se celebren acuerdos de inspección para asegurar que se cumplan esas condiciones.
3. Con sujeción a las condiciones mencionadas en el párrafo 2, las indicaciones geográficas serán también designaciones geográficas que no corresponden al verdadero lugar en el que se origina el producto, u otras designaciones tradicionales, si se utilizan normalmente con respecto a los productos que se originan en un área determinada.

La nueva Ley establece una posibilidad adicional de obtener protección para las indicaciones geográficas mediante el registro, que puede resultar más conveniente para un titular de un derecho en el caso de hacer cumplir coercitivamente sus derechos.

8. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de la legislación polaca que establecen un nexo, en caso de haberlo, entre las características de una indicación y su origen geográfico.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal, se puede conceder protección a cualquier signo que directa o indirectamente designe (por ejemplo, con el uso de un elemento gráfico) el territorio donde se origine el producto. Una protección complementaria y de ejecución directa por medio del registro es, en virtud de la nueva Ley de Propiedad Industrial, aplicable a los signos verbales, que directa o indirectamente se refieran al origen del producto, si la calidad, reputación u otras características de éste se pueden atribuir a su origen geográfico particular.

9. Sírvanse describir si la legislación polaca otorga o no una protección adicional a los vinos y bebidas espirituosas y, si esa protección existe, sírvanse describir en qué forma se otorga. Mencionen, por favor, otros tipos de productos, en caso de haberlos, amparados por esta protección adicional.

La nueva Ley de Propiedad Industrial dispone claramente que los elementos de carácter geográfico no pueden quedar comprendidos en una marca de fábrica o de comercio de los vinos o bebidas espirituosas, si la indicación geográfica correspondiente es inexacta con respecto al origen real de los productos. Los demás tipos de productos no están amparados por una protección tan rigurosa. Se supone que la protección será rechazada en el caso en que un elemento de carácter geográfico induzca al público a error en cuanto al verdadero origen del producto (es decir, cuando se pretenda dar la impresión de que el producto tiene su origen en un territorio, lo que no corresponde a la verdad). Esta circunstancia no se ha de aplicar en el caso de elementos que cumplan los requisitos necesarios para ser reputados artículos de lujo (por ejemplo, cuando se use el nombre "Sahara" para bebidas refrescantes).

10. Sírvanse explicar cómo se utilizan en la jurisdicción polaca las excepciones previstas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse dar ejemplos de cómo utilizan los tribunales las excepciones o las listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.

Cabe mencionar como característicos nombres genuinos los siguientes: "salchicha de Krakow" o "pastel de queso de Viena". Procede utilizar en una marca de fábrica o de comercio un nombre o el nombre personal del titular del derecho, siempre que la totalidad de la referida marca pueda distinguirse fácilmente de aquéllas usadas por otros productos.

C. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

11. Sírvanse explicar si la legislación polaca amplía o no su protección a los dibujos y modelos industriales en virtud de consideraciones esencialmente técnicas o funcionales. Sírvanse explicar cómo se protegen los dibujos y modelos textiles.

Por lo general, las actuales disposiciones reglamentarias sobre la protección de los dibujos y modelos ornamentales corresponden, al menos en cuanto concierne a la definición, a la institución de los dibujos y modelos industriales. En la práctica, la protección de los dibujos y modelos industriales prevista en el marco de la nueva Ley de Propiedad Industrial, sólo se ha modificado en función del nombre de la materia protegida.

En virtud de las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Propiedad Industrial (artículo 102), la definición de dibujo y modelo industrial es la siguiente:

Toda apariencia nueva, original y susceptible de múltiples reproducciones de un producto, que se manifieste en particular en la forma, los rasgos de la superficie exterior, los colores, las líneas o la ornamentación, constituirá un dibujo y modelo industrial. Una apariencia de un producto determinada sólo por sus funciones técnicas no constituirá un dibujo y modelo industrial.

De conformidad con las disposiciones de la nueva Ley, los dibujos y modelos textiles reúnen directamente los requisitos para gozar de protección (tejidos textiles). En virtud de la actual Ley de Dibujos y Modelos Ornamentales ningún dibujo o modelo de esta naturaleza ha solicitado protección en la Oficina de Patentes de Polonia.

Además de la protección concedida por la Ley de Protección Industrial, los dibujos y modelos industriales cumplen con los requisitos de protección establecidos en la Ley de Derecho de Autor (siempre que satisfagan los criterios establecidos para una obra artística).

12. Sírvanse explicar en qué forma la legislación polaca protege a los titulares de derechos de un dibujo o modelo contra la importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia.

De conformidad con la nueva Ley de Propiedad Industrial, todo acto que consista en fabricar, colocar en el mercado o importar, con fines comerciales, los productos cuyos dibujos o modelos hayan sido falsificados se considerará una violación del derecho de registro del dibujo o modelo industrial. Las actuales normativas respecto de la protección de dibujos y modelos ornamentales no comprenden una disposición para ese efecto, no obstante lo cual la importación queda protegida por una definición general del derecho exclusivo.

13. Sírvanse mencionar si la legislación polaca contempla o no el derecho a expedir una licencia obligatoria para dibujos y modelos industriales.

No. No se puede otorgar una licencia obligatoria para un dibujo o modelo industrial bajo el imperio de la actual ley ni de conformidad con la nueva Ley de Propiedad Industrial.

14. Sírvanse indicar cuál es el plazo que la legislación polaca establece para conceder protección a los dibujos y modelos industriales.

Según los actuales reglamentos que protegen los dibujos o modelos ornamentales, el plazo de protección es de cinco años prorrogables por períodos consecutivos de cinco años.

En la nueva Ley de Propiedad Industrial, el plazo de duración de un derecho registrado es de 25 años a contar de la fecha de presentación de una solicitud de un dibujo o modelo industrial en la Oficina de Patentes.

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

A. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

1. Sírvanse explicar en qué forma la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Polonia dispone la publicación de una marca tal como se estipula en el artículo 15.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En la actualidad, según lo dispone la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (artículo 56), una marca se publica en la gaceta oficial "Comunicaciones de la Oficina de Patentes" inmediatamente después de su inscripción.

En la nueva Ley de Propiedad Industrial, de 17 de marzo de 2000, el artículo 143 prevé además que se publique la solicitud de una marca de fábrica o de comercio.

B. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

2. Sírvanse explicar cómo se prevé en Polonia una protección adicional para las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, tal como se establece en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En el presente, en virtud de principios generales, Polonia concede protección adicional a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas (es decir, con respecto a cualquier indicación geográfica) de conformidad con:

- la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal de 16 de abril de 1993; y
- la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 31 de enero de 1985.

La nueva Ley de Propiedad Industrial preconiza requisitos más rigurosos para proteger a las marcas de fábrica o de comercio que satisfacen las condiciones para su registro (no se podrá utilizar ningún elemento de naturaleza geográfica discordante con el verdadero origen de los productos). La Ley dispone, además, la protección de las indicaciones geográficas mediante el registro que satisface todas las exigencias del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y que es aplicable a cualquier indicación registrada (no sólo a los vinos y bebidas espirituosas).

Por mandato de la Constitución, en tanto la nueva Ley entre en vigor, se aplicarán directamente los requisitos estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

1. ¿Cómo define la ley polaca las "indicaciones geográficas"? ¿Abarca esta definición los signos visuales y simbólicos?

En la actualidad, la protección de las indicaciones geográficas se rige por:

1. La Ley de Neutralización de la Competencia Desleal de 16 de abril de 1993 (D.O. 47, tema 211), que prohíbe emplear indicaciones falsas o engañosas de origen geográfico en bienes o servicios so pena de incurrir en responsabilidades civiles y penales; cuando determinada indicación esté protegida en su país de origen, se prohíbe también utilizarla acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "método" u otras análogas.
2. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 31 de enero de 1985 (D.O. 5, tema 17) que prohíbe registrar una de estas marcas (o anular la marca ya registrada), si contiene elementos geográficos o de otra índole que se refieran o designen a un Estado o a una región o comunidad dentro de ese Estado, con respecto a productos (o servicios) que no tienen su origen en ese territorio, y si la utilización de la marca puede engañar a los compradores en lo referente al origen de los productos y si la exclusión de la marca del registro deriva de convenciones internacionales.

Se supone que ambas leyes comprenden también signos visuales y simbólicos:

- en la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal: todo signo falso o engañoso, que directa o indirectamente indique un Estado, una región o una comunidad donde tienen su origen los productos (servicios);

- en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio: todo signo que contenga elementos de naturaleza geográfica o de otra índole que designen un Estado, una región o una comunidad.

La Ley de Propiedad Industrial de 17 de marzo de 2000 (que aún no ha entrado en vigor), preconiza también la protección de las indicaciones geográficas (polacas y extranjeras) mediante su registro en la Oficina de Patentes. El registro dispuesto por la Ley constituirá, además de las medidas aplicadas en virtud de lo dispuesto en la Ley de Neutralización de la Competencia Desleal y en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, un motivo inmediato para entablar demandas por la infracción del derecho de registro otorgado a una indicación geográfica.

Pregunta complementaria:

¿Cuándo entrará en vigor la Ley de Propiedad Industrial de 17 de marzo de 2000?

El Parlamento de Polonia aprobó el 30 de junio de 2000 el proyecto de la nueva Ley y se prevé que ésta entrará en vigor a finales del presente año.

VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

A. GENERALIDADES

1. Con respecto a cada forma de propiedad intelectual amparada por el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular la protección de las obtenciones vegetales, sírvanse describir la forma en que los nacionales de los Estados Miembros de la OMC tienen asegurado el trato nacional y el trato de la nación más favorecida.

En la esfera de la protección de la propiedad industrial, la ley polaca garantiza dos veces el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los Miembros de la OMC:

- mediante una reglamentación directa, en virtud de la cual la ley polaca concede derechos a las personas naturales y jurídicas extranjeras de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos internacionales en los que la República de Polonia es parte (artículo 4 de la Ley de Actividades Inventivas, artículo 3 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, artículo 3 de la Ley de Protección de las Topografías de los Circuitos Integrados, y artículo 5 1) de la nueva Ley de Propiedad Industrial); y
- mediante reglamentaciones especiales, establecidas por la Ley, que regulan los derechos concedidos a los solicitantes y los titulares de derechos con prescindencia de su nacionalidad polaca o extranjera.

Una excepción a esas normas consiste en la representación obligatoria (mediante apoderados de patentes) de los extranjeros que actúen en la Oficina de Patentes de Polonia; otra excepción entraña la obligación de los polacos de solicitar en Polonia la protección de una invención o un modelo de utilidad, antes de intentar obtenerla en el extranjero (por consideraciones de seguridad nacional).

B. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

2. Sírvanse describir detalladamente todas las disposiciones de la legislación de Polonia que aseguren la protección de las marcas notoriamente conocidas y proporcionar citas de esas disposiciones.

La actual Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio asegura la protección de las marcas notoriamente conocidas mediante la prohibición de registrar una marca de fábrica o de comercio, o la anulación de una marca ya registrada, si hay similitud entre las referidas marcas y una marca notoriamente conocida en Polonia (no registrada) (artículo 9 1) ii) - "No se facultará el registro de una marca de fábrica o de comercio para productos de la misma clase en los casos en que ..." ii) es similar a una marca notoriamente conocida en Polonia como una marca de fábrica de productos de otra empresa en una proporción que podría engañar a los compradores en cuanto al origen de los productos en una actividad económica común). Asimismo, el usuario de una marca notoriamente conocida en Polonia podrá ejercer sus derechos (para procurar que se anule el derecho dimanado de un registro obtenido mediante la violación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, o que se prohíba el uso de la marca o de una marca similar a otras empresas con respecto a los mismos productos, si existiera el riesgo de que los compradores fuesen engañados en cuanto al origen de los productos).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial de 17 de marzo de 2000, se establece la protección de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas y de las marcas que gozan de una buena reputación ("famosas", "de renombre"), disposición aplicable a todos los productos y servicios.
