

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/262/Add.4

20 de septiembre de 2001

(01-4473)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas de Croacia a las preguntas complementarias formuladas
por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Suiza

Addendum

Mediante una comunicación de la Delegación Permanente de Croacia, de fecha 19 de septiembre de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas complementarias formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Suiza, distribuidas respectivamente en los documentos IP/C/W/274/Add.1 y 263/Add.1.

COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS¹

Complemento de la pregunta 18:

Sírvanse explicar en qué circunstancias el tipo de protección concedido a una marca de fábrica o de comercio en el país de origen influye en la prioridad concedida en Croacia a las marcas de fábrica o de comercio frente a las indicaciones geográficas. Sírvanse explicar si los elementos de los que depende la caracterización de un nombre como genérico deben reunirse en Croacia o en el país de origen de la indicación en cuestión.

De conformidad con la legislación aplicable, la "Ley sobre la protección de indicaciones geográficas de productos y servicios" (artículo 27), las marcas de fábrica o de comercio no prevalecen sobre las indicaciones geográficas en el sentido de impedir la concesión de una indicación geográfica y su inscripción en el registro de la República de Croacia o de declarar la nulidad de una decisión sobre la aceptación de una indicación geográfica y su inscripción en el registro.

Sin embargo, la validez de una marca protegida idéntica o similar a una indicación geográfica protegida se mantendrá y se permitirá su uso toda vez que su solicitud se haya presentado o la marca en cuestión se haya inscrito en el registro de buena fe, o si el derecho de uso se adquirió de buena fe antes de presentar la solicitud de registro de la indicación geográfica o antes de conceder otra forma de protección en el país de origen, o antes de la expiración del período de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en la República de Croacia.

¹ Las respuestas de Croacia a las preguntas iniciales formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros figuran en el documento IP/C/W/262/Add.2.

De conformidad con el punto 3 del párrafo 1 del artículo 6 de la misma Ley, no se otorgará protección a una indicación geográfica cuando el nombre del lugar de origen de un producto o servicio no esté protegido o haya dejado de estar protegido o haya caído en desuso en el país de origen, entre otras cosas por motivos de cualidades genéricas del nombre, establecidas en el país de origen.

Además, con arreglo a la definición de cualidad genérica que figura en el párrafo 1 del artículo 7 de la Ley, se estableció que no se otorgará protección a una indicación geográfica cuando el nombre del lugar de origen de un producto o servicio, su lugar de producción o comercialización original, se haya convertido en un nombre común para cierto tipo de producto o servicio, definiendo así criterios de nombre genérico en la República de Croacia.

Toda persona interesada puede presentar a la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual un recurso de oposición contra la solicitud de registro de una indicación geográfica, si considera que la indicación en cuestión no se ajusta a las prescripciones, apoyando esta opinión con pruebas suficientes y en un plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Oficina (párrafo 1 del artículo 17).

La decisión administrativa sobre la protección de una indicación geográfica o la concesión de un derecho de uso se declararán anuladas en el procedimiento ante la Oficina, automáticamente o a petición de una parte o del Ministerio Público, de establecerse que la indicación geográfica no se ajustaba a las prescripciones desde un principio (párrafo 1 del artículo 28).

Pero el nombre del lugar de origen protegido por una indicación geográfica no podrá considerarse un nombre genérico durante el período de protección previsto en la Ley (párrafo 2 del artículo 7).

Complemento de la pregunta 45:

Sírvanse explicar si la legislación croata considera información no divulgada los datos de pruebas como, por ejemplo, los que es necesario que las empresas farmacéuticas presenten para la autorización de nuevos compuestos en Croacia. Sírvanse explicar si este tipo de datos es objeto de alguna protección. Sírvanse aclarar si estos datos estarán sujetos a divulgación obligatoria por parte del Gobierno y, en caso afirmativo, en qué circunstancias.

Los datos a que se refiere la pregunta (los llamados "datos de pruebas") se consideran secretos comerciales y se rigen por el Reglamento sobre el procedimiento y método de autorizaciones de circulación de productos médicos (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 92/99), basado en la Ley de medicamentos y productos médicos (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 124/97).

Lo mismo vale para los datos sobre obtenciones vegetales en la agricultura sometidas a un procedimiento de registro, con arreglo a la Ley sobre semillas, material de siembra y registro de obtenciones vegetales en la agricultura (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 124/97).

La definición de secreto comercial (y de otros tipos de secretos) se establece en la Ley sobre protección de la confidencialidad de los datos (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 108/96), en tanto que el Código Penal (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 110/97) dispone las sanciones penales por su eventual divulgación.

Ninguna disposición en nuestra legislación establece la obligación de divulgación de dichos datos por el Gobierno.

SUIZA²

A. PATENTES

Complemento de la pregunta 2:

Ustedes mencionan que, según el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Patentes (NN N° 78/99), la protección de la patente excluirá las variedades de plantas. Sírvanse explicar de qué manera su legislación establece la protección de obtenciones vegetales. ¿Se trata de un sistema *sui generis*, según se indica en el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Como se ha dicho, las variedades de plantas están excluidas de la protección de patentes, pero se protege mediante disposiciones *sui generis* de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las disposiciones *sui generis* son las siguientes:

- Ley de protección de obtenciones vegetales en la agricultura (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 131/97 y N° 62/2000);
- Ley sobre semillas, material de siembra y registro de obtenciones vegetales en la agricultura (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 131/97);
- Ley sobre el otorgamiento de nuevas autorizaciones para introducir en la producción obtenciones vegetales extranjeras para la agricultura y la silvicultura y su protección (Boletín Oficial de la República de Croacia N° 53/91, 26/93 y 29/94).

Complemento de la pregunta 3:

Sírvanse confirmar si su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el artículo 31 del mismo Acuerdo, considera la importación como "explotación o utilización" de una patente (excluyendo así el régimen de licencia obligatoria para los productos importados).

Con arreglo a la legislación de Croacia, la importación se considerará una "explotación" de la patente, con lo que se descarta el régimen de licencia obligatoria para los productos importados.

Complemento de la pregunta 4:

A. Sírvanse explicar si su legislación prevé un examen judicial u otro examen independiente de la validez jurídica de toda decisión de las autoridades administrativas en relación con la autorización del uso que se menciona en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El otorgamiento de una licencia obligatoria en la República de Croacia es de la competencia de los tribunales, del Tribunal de Comercio en primera instancia y del Supremo Tribunal de Comercio en segunda instancia (Ley sobre los Tribunales, Boletín Oficial de la República de Croacia N° 3/94, 100/96, 131/97 y 129/2000).

² Las respuestas de Croacia a las preguntas iniciales de Suiza figuran en el documento IP/C/W/262/Add.1.

B. ¿Establece su legislación la condición de obtener una licencia obligatoria para poder explotar una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), que se menciona en el apartado l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? En tal caso, ¿qué condiciones se aplicarán para otorgar tales licencias con arreglo a su legislación?

Aunque no se establece explícitamente, cabe entender que puede presentarse una solicitud de licencia obligatoria en el caso de explotación de una llamada "segunda patente" que no pueda utilizarse sin infringir la "primera patente". Su concesión dependerá del curso del procedimiento, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, expuestos en los artículos 57 a 59 de la Ley de Patentes: el solicitante debe demostrar que el propietario de la patente no explota la invención protegida, o que lo hace en una medida insuficiente para satisfacer las necesidades del mercado croata, o que se niega a establecer un contrato de licencia o exige condiciones que sobrepasan lo habitual en el mercado para establecer tal contrato.

Toda licencia obligatoria ha de otorgarse exclusivamente con el objeto de abastecer el mercado interior y, en caso de otorgarse, el propietario de la patente tendrá derecho a una remuneración conforme al valor económico de la licencia, que se determinará por resolución judicial.

El propietario de la patente puede demostrar la existencia de motivos legítimos que justifiquen la no explotación o explotación insuficiente de la invención protegida.

B. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Complemento de la pregunta 6:

En relación con la cuestión del uso comercial desleal de los datos suministrados por un solicitante al organismo estatal responsable en el procedimiento de autorización de comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico de uso en la agricultura, sírvanse explicar detalladamente si su legislación prohíbe expresamente que un segundo solicitante se apoye o refiera a los datos originales del primer solicitante en caso de solicitar seguidamente autorización de comercialización para un producto propio. ¿Exige el organismo estatal responsable la misma cantidad de datos del segundo solicitante como del primero? ¿Establece su legislación una condición específica de protección de datos no divulgados sobre pruebas y de otra índole del primer solicitante?

Los datos a que se refiere la pregunta (los llamados "datos de pruebas") se consideran secretos comerciales y se rigen por el Reglamento sobre el procedimiento y método de autorizaciones de circulación de productos médicos (Boletín Oficial de la República de Croacia Nº 92/99), basado en la Ley de medicamentos y productos médicos (Boletín Oficial de la República de Croacia Nº 124/97).

Lo mismo vale para los datos sobre obtenciones vegetales en la agricultura sometidas a un procedimiento de registro, con arreglo a la Ley sobre semillas, material de siembra y registro de obtenciones vegetales en la agricultura (Boletín Oficial de la República de Croacia Nº 124/97).

La definición del secreto comercial (y de otros tipos de secretos) se establece en la Ley sobre protección de la confidencialidad de los datos (Boletín Oficial de la República de Croacia Nº 108/96), en tanto que el Código Penal (Boletín Oficial de la República de Croacia Nº 110/97) dispone las sanciones penales por su eventual divulgación.

Ninguna disposición en nuestra legislación establece la obligación de divulgación de dichos datos por el Gobierno.

C. OBSERVANCIA

Complemento de la pregunta 7:

Sírvanse explicar de qué manera su legislación aplica el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC y de qué manera las prescripciones especiales relativas a las medidas en frontera de los artículos 51 a 60 del mismo Acuerdo se aplican en su legislación.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, las medidas provisionales abarcan: suspensión de las acciones que infringen los derechos protegidos o de las acciones que pudieran infringirlos; incautación o exclusión de la circulación, según los casos, de los productos resultantes o adquiridos mediante infracción de derechos protegidos y de los artículos (implementos y herramientas) predominantemente utilizados en la creación de los productos infractores de derechos protegidos; la preservación de las pruebas de infracción de los derechos protegidos. Ante la probabilidad de que se produzca un daño irreparable o que posteriormente la obtención de pruebas sea difícil o imposible, el tribunal dictará una medida provisional sin notificar previamente a la otra parte (artículo 53 de la Ley de marcas de fábrica y de comercio, párrafo 3 del artículo 30 de la Ley sobre la protección de indicaciones geográficas de productos y servicios, artículo 52 de la Ley de dibujos y modelos industriales, artículo 79 de la Ley de Patentes, artículo 22 de la Ley sobre la protección de esquemas de trazado de circuitos integrados, Boletín Oficial de la República de Croacia N° 78/1999). En los casos de adopción de medidas provisionales no previstas en las leyes mencionadas, han de aplicarse las disposiciones correspondientes de los artículos 292 a 307 de la Ley sobre ejecución (Boletín Oficial de la República de Croacia N°s 57/1996 y 29/1999) y de los artículos 272 a 276 de la Ley sobre el procedimiento civil.

En el caso de derechos de autor y derechos conexos, las medidas provisionales abarcan: incautación, exclusión de la circulación y depósito en custodia de copias, medios, equipos y documentos pertinentes; prohibición de infracciones inminentes o ya iniciadas; otras medidas similares (artículo 97 y párrafo 3 del artículo 119 de la Ley del derecho de autor, Boletín Oficial de la República de Croacia N° 9/1999).

En casos urgentes, como el peligro de un daño irreparable o a los efectos de preservar las pruebas, también se adoptan medidas provisionales (párrafo 5 del artículo 275 de la Ley sobre el procedimiento civil, párrafo 3 del artículo 79 de la Ley de Patentes).

Los procedimientos para la adopción de medidas provisionales se dan inicio mediante una solicitud por escrito del propietario de los derechos (artículo 274 de la Ley sobre el procedimiento civil, artículo 293 de la Ley sobre ejecución).

El tribunal requiere que el demandante presente los motivos probables en que apoya su convicción de que la reclamación se justifica y de que, sin la medida provisional, le sería difícil o imposible obtener satisfacción o de que la medida es necesaria para impedir el uso de la fuerza o la posibilidad de un daño irreparable (párrafo 2 del artículo 293 y artículos 296 y 298 de la Ley sobre ejecución).

En su decisión, el tribunal puede definir libremente la duración de la medida provisional y, en los casos en que la medida se dicta antes de presentar una demanda o antes de que comience otro procedimiento, los correspondientes plazos de inicio (artículo 303 de la Ley sobre ejecución).

El demandado tiene derecho a apelar contra la decisión de medidas provisionales (artículos 46 y 53 de la Ley sobre ejecución). El tribunal puede exigir que el demandante proporcione garantías para los daños en que incurra el demandado, en caso de aplicarse la medida provisional (artículo 301 de la Ley sobre ejecución). El propio demandado puede proporcionar una garantía para las reclamaciones del propietario de derechos, en cuyo caso la medida provisional se suspende

(párrafos 2 y 3 del artículo 300 de la Ley sobre ejecución). El demandado tiene derecho a reclamar compensación por daños causados por la medida provisional cuando ésta carece de bases jurídicas (artículo 306 de la Ley sobre ejecución).

Las prescripciones especiales relacionadas con medidas en frontera de los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC tienen aplicación en el Decreto sobre medidas en frontera que dictará el Gobierno de la República de Croacia (párrafo 3 del artículo 70 de la Ley de Aduanas, Boletín Oficial de la República de Croacia N° 78/1999). Ya existe un proyecto del Decreto mencionado.
