

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/C/W/362
12 de julio de 2002

(02-3887)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Preguntas planteadas por el Japón

Mediante una comunicación de la Misión Permanente del Japón, de fecha 9 de julio de 2002, la Secretaría ha recibido copias de las siguientes preguntas que el Japón ha comunicado a China y al territorio aduanero distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu.

CHINA

A. DERECHO DE AUTOR

1. Sírvanse indicar si existe alguna excepción o exención del trato nacional y del trato de la nación más favorecida conforme a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de su país, como lo prevén los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
2. Se ruega explicar si las formas de las obras previstas en los párrafos 1 a 9 del artículo 3 de la Ley de Derecho de Autor constituirían una lista no exhaustiva. Sírvanse indicar: i) las leyes o reglamentos administrativos pertinentes, y ii) las formas específicas de las obras comprendidas en las "otras obras contempladas en las leyes y reglamentos administrativos" de conformidad con el párrafo 9 del artículo 3 de la Ley de Derecho de Autor.
3. Sírvanse explicar exhaustivamente: i) la(s) ley(es) pertinente(s), y ii) la(s) forma(s) específica(s) de las obras estipuladas en la primera oración del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, que dispone: "Las obras cuya publicación o distribución están prohibidas no gozarán de la protección de la presente Ley."
4. Se ruega proporcionar el (los) reglamento(s) y/o las disposiciones pertinentes que protegen las "expresiones del folklore" a los efectos de aplicar el artículo 6 de la Ley de Derecho de Autor.
5. Sírvanse explicar si el derecho de distribución, estipulado en el párrafo 1. 6) del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, se ejercería respecto de los ejemplares o reproducciones de una obra que se haya difundido en un país extranjero.
6. Se ruega indicar en detalle "los demás derechos que gozarán los titulares de derecho de autor", de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 17) del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor.

7. Se ruega proporcionar el (los) reglamento(s) y/o las disposiciones pertinentes sobre la protección "del derecho de comunicación mediante una red de información", a los efectos de aplicar el artículo 58 de la Ley de Derecho de Autor.

8. Sírvanse explicar si en el caso de una infracción pública del derecho de autor se aplicaría un procedimiento distinto para los casos internos y los que afectaran a sociedades extranjeras.

B. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

9. En virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, el registro de una marca de fábrica o de comercio podrá anularse "después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso...". No obstante, ese artículo prevé, al mismo tiempo, que "a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso" y, en estos términos, establece una salvaguardia.

Sin embargo, el párrafo 4 del artículo 44 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de su país estipula que se ha de anular una marca de fábrica o de comercio después de un período ininterrumpido de tres años de falta de uso y ese artículo no contiene ninguna disposición de salvaguardia. Sírvanse explicar en qué forma se puede garantizar en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio la salvaguardia contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC.

10. Se ruega indicar si el artículo 18 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio es compatible con el trato nacional prescrito en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

11. Con respecto a las disposiciones sobre las "marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas", previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, sírvanse explicar, si existen, los criterios complementarios para juzgar esas disposiciones. ¿Tiene su país un plan para confeccionar una lista de marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas de propiedad de sociedades extranjeras? (La lista actual sólo comprende marcas de fábrica o de comercio de sociedades chinas.) Sírvanse confirmarnos si los requisitos estipulados en el artículo 14 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio se limitan únicamente a la situación imperante en su país o se aplican también a la situación en los demás países.

12. El artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio se puede interpretar en el sentido de que sin duda se debe solicitar el registro de la marca de fábrica o de comercio que se ha de usar en los bienes predeterminados por la Ley y que dicha marca no se podrá usar en esos bienes antes de su registro. ¿Presenta ese artículo un problema en relación con el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que el uso comercial de una marca de fábrica o de comercio no se complicará injustificablemente con exigencias especiales?

C. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

13. Sírvanse explicar cómo la legislación de su país aplica el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las indicaciones geográficas.

14. Sírvanse indicar en qué forma la legislación de su país aplica el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las indicaciones geográficas. En particular, se ruega señalar los productos específicos, si los hay, que no sean vinos y bebidas espirituosas, que estén sujetos a una protección similar a la prevista en el párrafo 1 del artículo 23.

D. PATENTES

15. En virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Patentes, en la República Popular China los solicitantes extranjeros deben efectuar trámites para obtener un derecho de patente por conducto de un abogado especializado en patentes, designado por el Gobierno de China. Sírvanse explicar cómo esa condición puede considerarse compatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional.

16. Según el párrafo 2 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, "los Miembros se asegurarán de que los procedimientos... para el otorgamiento o registro de un derecho" "permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable...". ¿Qué duración tiene generalmente en su país el procedimiento para otorgar o registrar un derecho? Sírvanse comentar si esa duración se considera razonable. En lo que respecta a las actuaciones judiciales, el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone: "Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual" no "comportarán... retrasos innecesarios". El Código Civil de la República Popular China prevé determinados plazos para los procedimientos litigiosos. Se ruega indicar si también son aplicables esos plazos cuando las partes interesadas sean extranjeras.

17. El párrafo 1 del artículo 57 de la Ley de Patentes de China prescribe que, cuando se suscite una controversia acerca de un derecho de patente, las partes interesadas deben examinar conjuntamente la cuestión antes de recurrir al tribunal o al organismo gubernamental competente para recabar una solución. Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC establece: "Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual" "no serán innecesariamente complicados" "ni comportarán... retrasos innecesarios". Sírvanse explicarnos la compatibilidad que existe entre la referida obligación de la Ley de Patentes de China y la disposición precitada del Acuerdo sobre los ADPIC.

18. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley de Derecho de Autor de China estipulan disposiciones procesales para preservar las pruebas de una infracción. Sírvanse explicar en qué forma la Ley de Patentes de su país garantiza esas disposiciones procesales.

19. Se ruega explicar el concepto de "nueva" (párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC) en la Ley de Patentes de China.

20. El artículo 5 de su Ley de Patentes prescribe que no se otorgará derecho de patente a ninguna invención-creación que sea contraria a las leyes del Estado. Sírvanse explicar qué leyes específicas quedarán comprendidas entre esas "leyes del Estado". (El artículo 4^{quarter} del Convenio de París, que se aplicará *mutatis mutandis* en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, prevé que una patente no podrá ser rechazada ni invalidada por el motivo de que la venta, etc. de bienes que es el objeto de la patente esté restringida por leyes y reglamentos nacionales.)

21. El artículo 10 de la Ley de Patentes de China dispone que "toda cesión del derecho a solicitar una patente, o del derecho de patente, efectuada por una entidad o persona natural china a un extranjero, deberá ser aprobada por el departamento competente del Consejo de Estado". Sírvanse explicar si la aplicación de ese artículo a los extranjeros involucrados no contraviene el principio del trato nacional contenido en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

E. INFORMACIÓN NO DIVULGADA

22. Se ruega indicar en qué forma la legislación de su país aplica los párrafos 1 y 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. En especial, sírvanse señalar: i) los títulos de la ley y/o de la legislación y ii) sus disposiciones para la protección de la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2 del artículo 39.

23. Sírvanse indicar la legislación pertinente y/o las disposiciones de aplicación del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la prueba o a los demás datos presentados al Gobierno para obtener la aprobación para comercializar productos farmacéuticos o químico agrícolas.

F. OBSERVANCIA

24. Con respecto a las mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas que se hayan apartado de los circuitos comerciales en virtud de lo dispuesto en los artículos 46 y 49 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la Ley de su país y explicar las operaciones que se lleven a cabo.

25. En cuanto al artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar los elementos de las sanciones penales aplicables a los actos que infringen los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse indicar si las sanciones son compatibles con lo previsto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que los recursos disponibles comprendan la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

26. Se ruega citar las organizaciones administrativas encargadas de la observancia y explicar la función que desempeña cada una de ellas. (Sírvanse examinar, en consonancia con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, si ese sistema es "innecesariamente complicado".)

27. Sírvanse explicar en qué forma la legislación y las disposiciones pertinentes de su país aplican las medidas en frontera dispuestas en los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC.

28. i) El párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé recursos eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de aquellos que "constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones". Asimismo, el artículo 61 del referido Acuerdo estipula que: "Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, ..." La cuantía de las sanciones pecuniarias y de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción, fijadas en los artículos 58 y 60 de la Ley de Patentes de China, el artículo 56 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de China y el artículo 48 de la Ley de Derecho de Autor de su país, no se pueden considerar muy elevadas. ¿Constituyen esas cuantías un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones?

ii) Sírvanse explicar los criterios y la forma de efectuar el cálculo para decidir la cuantía de los daños y perjuicios que las autoridades judiciales ordenen al infractor que pague al titular del derecho, según lo dispone el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se ruega explicar por qué razón son distintas las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes (artículo 60), de la Ley de Derecho de Autor (artículo 48) y de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (artículo 56).

29. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de "medidas eficaces" contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, nos hemos enterado que hay muchas personas que reinciden en la comisión de delitos que infringen los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse explicarnos qué medidas legislativas se han adoptado en su país para abordar estas situaciones.

30. i) El localismo puede indicarse como uno de los factores que impide una rápida y precisa observancia de los derechos de propiedad intelectual en su país. En otros términos, parece que algunos organismos gubernamentales locales estiman que la producción de mercancías falsificadas y otros actos infractores de los derechos de propiedad intelectual contribuirían al desarrollo de la

economía local. En consecuencia, la actitud adoptada por esos organismos ha dado como resultado la actual corriente de mercancías falsificadas. Sírvanse explicar si las actividades de las mencionadas autoridades administrativas y judiciales locales encargadas de la observancia, son compatibles con lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

ii) En los casos en que la actitud hacia las infracciones permita un trato discriminatorio contra los extranjeros o las personas jurídicas extranjeras, ese trato también puede considerarse como incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula: "Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, ..." Se ruega explicar si la situación actual es compatible con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

31. En lo concerniente a los artículos 43, 46, etc. del Acuerdo sobre los ADPIC y al capítulo 7 de la Ley de Patentes de China, sírvanse aclarar lo siguiente:

- 1) ¿Hay algún derecho similar al de reclamar la destrucción de las mercancías infractoras?
- 2) Si en un litigio incoado contra la presunta infracción de un derecho de patente se ordena a una parte que presente un documento, ¿qué clase de medidas se adoptan en el caso en que el documento contenga información no divulgada?

Las *preguntas 32 a 56* son las mismas enumeradas en la Lista de Cuestiones sobre la Observancia. Como aún no se dispone de las respuestas a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia, el Japón desearía formular las siguientes preguntas.

32. Sírvanse indicar los tribunales competentes en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

33. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

34. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte, en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

35. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

36. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;
- otras medidas.

37. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?
38. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?
39. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
40. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los recursos que puedan ordenarse a resultados de esos procedimientos.
41. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
42. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?
43. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.
44. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
45. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las medidas provisionales administrativas.
46. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?
47. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?
48. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

49. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

50. Sírvanse describir los recursos cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.

51. Sírvanse indicar los tribunales competentes en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

52. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?

53. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para incoar procedimientos penales? ¿Están obligadas a incoarlos por propia iniciativa y/o a raíz de reclamaciones?

54. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

55. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.

56. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.

G. PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

57. El artículo 9 del Reglamento sobre la protección de obtenciones vegetales de la República Popular China estipula: "Si una unidad o una persona natural china cede a un extranjero el derecho a presentar una solicitud o los derechos de obtención con respecto a una obtención vegetal obtenida por esa unidad o persona, la cesión deberá ser aprobada por los órganos encargados del examen y la aprobación." Sírvanse explicar si la aplicación de este artículo al caso en que intervenga un extranjero no contraviene el principio del trato nacional establecido en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

H. OTROS ASUNTOS

58. i) Atenuar la reglamentación sobre la concesión de licencias: Sírvanse explicar si el párrafo 3 del artículo 24, y los artículos 25, 28 y 29 del Reglamento sobre el control de la importación y la exportación de tecnología de su país son compatibles con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

ii) Cuando un licenciatario utilice una tecnología concedida por un licenciante en virtud de un contrato de importación de tecnología celebrado entre ambas partes, y cuando se haya infringido el interés legítimo de un tercero como consecuencia del uso de esa tecnología por el

licenciatario, se considerará responsable al licenciante, de conformidad con el Reglamento sobre el control de la importación y la exportación de tecnología. De este modo, los licenciantes deben someterse a una condición mucho más estricta que la establecida en el artículo 353 de la Ley Contractual. Esa situación puede considerarse incompatible con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula disposiciones relativas al trato nacional, siempre que ese Reglamento sólo se aplique a los licenciantes extranjeros o a las entidades foráneas. Sírvanse aclararnos esta materia.

59. De ordinario, la carga de la prueba de la infracción recae en el titular del derecho. No obstante, en la mayoría de los casos de infracciones de la propiedad intelectual suele ser más difícil probar que se cometió un acto infraccional, si esos casos se comparan con las demás demandas entabladas contra actos ilícitos civiles. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil de China, a los titulares de derechos les corresponde presentar las pruebas para incoar una demanda y no hay disposiciones que reduzcan la carga de la prueba que afecta a esos titulares. De ese modo se podría imponer una carga excesiva a los titulares de derechos si se les exigiera que probasen que se cometió una infracción de un derecho de propiedad intelectual. El artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé: "Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual" "no serán innecesariamente complicados o gravosos..." La posible carga excesiva que ya se mencionó puede considerarse comprendida en las condiciones mencionadas en el artículo citado. Se ruega explicar qué medidas ha adoptado su país para garantizar la aplicación coherente del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU

A. DERECHO DE AUTOR

1. Sírvanse explicar si existe alguna excepción o exención del trato nacional y del trato de la nación más favorecida conforme a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, como lo estipulan los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. Se ruega indicar si es dable otorgar una licencia obligatoria a una persona que no haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos antes de utilizar una obra musical, si hubieran transcurrido seis meses desde la venta de dicha obra, en el marco de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Derecho de Autor. Sírvanse explicar si esos procedimientos son compatibles con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, que circunscribe las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

3. El artículo 89*bis* de la Ley de Derecho de Autor dispone que el derecho a demandar una indemnización por una infracción cometida prescribe en el plazo de dos años, es decir, que el referido derecho se extinguirá si no se ejerce dentro del plazo de dos años contado desde el momento en que la persona facultada para entablar la demanda tenga conocimiento de la pérdida y la identidad del infractor. Se ruega explicar si esa prescripción es compatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual que no comporten plazos injustificables.

4. Sírvanse explicar los casos o las modalidades específicos en que una persona "haya hecho una inversión significativa" para la explotación de obras en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106*ter* de la Ley de Derecho de Autor. Se ruega indicar especialmente los criterios para decidir si una persona ha hecho inversión significativa para la explotación de obras.

5. De conformidad con lo prescrito en el artículo 106^{ter} de la Ley de Derecho de Autor, la reproducción y la adaptación efectuadas antes de la fecha de entrada en vigor en el Taipei Chino del Acuerdo sobre la OMC podrán utilizarse (sin estar sujetas a impuestos indirectos) durante dos años más contados desde la referida fecha de entrada en vigor. Se ruega explicar la razón de estipular dos años y su relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse señalar, además, en qué consiste la "impresión" que figura en el artículo 79 de su Ley de Derecho de Autor, y explicar si las medidas cautelares de dos años se aplican a la "impresión".

6. En lo que concierne a la protección de las bases de datos relativa al párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar las disposiciones pertinentes de su Ley de Derecho de Autor.

B. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

7. En cuanto a las "marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas", sírvanse explicar en qué forma su legislación, incluida su Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y su Ley de Comercio Leal, cumple con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

8. Se ruega describir de qué modo la legislación del Taipei Chino aplica el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las indicaciones geográficas.

D. PATENTES

9. La reivindicación de prioridad en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes - El trato de la nación más favorecida: El Taipei Chino no es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Por lo tanto, estimamos que en el Taipei Chino los solicitantes no están básicamente facultados para reivindicar una prioridad en virtud de una solicitud internacional según el PCT. Antes de adherirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el Taipei Chino había aprobado las directrices en materia de exámenes, según las cuales sólo los solicitantes que primero presentaron una solicitud conforme al PCT con Australia fueron autorizados para reivindicar esa prioridad. No obstante, con la adhesión a la OMC, se supone que las directrices en materia de exámenes del Taipei Chino se revisaron en conformidad con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé el trato de la nación más favorecida. ¿Ha introducido el Taipei Chino las enmiendas necesarias a esas directrices con arreglo al artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC?

10. El párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste". Sírvanse explicar en qué forma la legislación del Taipei Chino, incluida la Ley de semillas para plantas, otorga protección a las obtenciones vegetales.

11. La "oferta para la venta" en relación con los efectos de una patente: El artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que una patente conferirá a su titular el derecho exclusivo, cuando la materia de la patente sea un producto, de impedir que terceros "ofrezcan para la venta" ese producto, y cuando la materia de la patente sea un procedimiento, de impedir que terceros "ofrezcan para la venta" por lo menos el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Sin embargo, de conformidad con la actual Ley de Patentes, una patente no confiere a su titular esos derechos exclusivos con respecto a la "oferta para la venta". Estimamos que el nivel de la protección conferida a las patentes en la Ley de Patentes es inferior al que se les otorga en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Sírvanse explicarnos esta materia y en qué forma su legislación contempla la "oferta para la venta" con relación a los efectos de una patente.

12. Se ruega explicar en qué forma se efectúa el examen a fin de determinar si se concede la licencia "en función de sus circunstancias propias", de conformidad con el apartado a) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las licencias obligatorias.

E. INFORMACIÓN NO DIVULGADA

13. Sírvanse acompañar la legislación y/o las disposiciones pertinentes que concuerden con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

F. OBSERVANCIA

14. Se ruega explicar la relación existente entre la competencia basada en los artículos 1 y 15 del Código de Procedimiento Civil. En particular, ¿puede el demandante incoar una acción ante el tribunal correspondiente al domicilio del demandado y/o ante el tribunal en que se haya cometido un acto culpable siempre que se hayan cumplido los requisitos previstos en los artículos 1 y/o 15, respectivamente?

15. Sírvanse exponer la razón o los criterios en virtud de los cuales el tribunal ordena que la parte esté presente, aunque no esté obligada a comparecer personalmente ante el tribunal cuando esté presente su representante legal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil. Se ruega explicar, en particular, si dicha orden implicaría algún tipo de dificultades para la parte extranjera a los efectos de entablar una demanda en el Taipei Chino.

16. Sírvanse explicar el alcance y la excepción relativa a la prueba escrita, que se encuentre en poder de una parte, y que el tribunal pueda ordenar que se presente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 342, 343 y 345 del Código de Procedimiento Civil. Se ruega indicar especialmente si el secreto comercial contenido en el documento justifica que el tribunal rechace la orden.

17. i) Sírvanse describir los recursos de que disponen las autoridades judiciales respecto de cada uno de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, entre ellos los mandamientos judiciales, las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, los gastos, la destrucción o el apartamiento de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción. Se ruega explicar los criterios y la forma de cálculo para decidir la cuantía de las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios que, por disposición de las autoridades judiciales, el infractor debe pagar al titular del derecho.

ii) Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la parte III del Acuerdo que permitan la adopción de "medidas eficaces" contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, con la revisión de la Ley de Patentes del Taipei Chino, efectuada en 2001, todas las disposiciones que imponían sanciones penales contra las infracciones de patentes de invención fueron derogadas. Además de la eliminación de las sanciones a esas infracciones, se suprimirán de la Ley de Patentes las sanciones correspondientes a las infracciones de otras patentes. En estas condiciones, se ruega explicar en detalle en qué forma se aplicarán "medidas eficaces" contra las infracciones.

iii) De ordinario, la carga de la prueba de la infracción recae en el titular del derecho. No obstante, en los casos de infracciones de la propiedad intelectual suele ser más difícil probar que se cometió un acto infraccional, si esos casos se comparan con las demás demandas entabladas contra

actos ilícitos civiles. Sin embargo, en el momento de la revisión, no se incorporó ninguna disposición destinada a reducir la carga de la prueba que afecta a los titulares de derechos. De ese modo se podría imponer una carga excesiva a los titulares de derechos si se les exigiera que probasen que se cometió una infracción de un derecho de propiedad intelectual. El artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé: "Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual" "no serán innecesariamente complicados o gravosos..." La posible carga excesiva que ya se mencionó puede considerarse comprendida en las condiciones mencionadas en el artículo citado. Se ruega explicar qué medidas ha adoptado el Taipei Chino para garantizar la aplicación coherente del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

18. Sírvanse indicar los títulos de las leyes y reglamentos, y sus respectivas disposiciones, que ordenan la suspensión del despacho de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, tal como se estipula en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.

19. Se ruega explicar el tipo y la cuantía de las sanciones penales, incluidas las penas de prisión y las sanciones pecuniarias, que se imponen a los que infringen los derechos de propiedad intelectual, y sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la legislación del Taipei Chino. En especial, ¿sólo se persiguen los delitos cuando la parte agraviada ha entablado una querrela formal? En caso afirmativo, sírvanse indicar el plazo previsto para interponer la querrela y sus requisitos. Se ruega explicar si las penas son compatibles con lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige recursos disponibles que comprendan la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

20. Con respecto a las medidas en frontera, se ruega informarnos acerca de las prácticas de operación y los datos pertinentes del Sistema de fiscalización de la exportación de marcas de fábrica o de comercio.

G. LEY QUE REGULA EL CONSUMO DEL TABACO Y EL ALCOHOL

21. Sírvanse examinar si son compatibles las disposiciones y/o las prácticas restrictivas en el marco de la Ley que rige la prevención de los riesgos del tabaco, que se remiten al artículo 32 de la Ley que regula el consumo del tabaco y el alcohol, con las normas del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente en función de la protección de la marca de fábrica o de comercio y así sucesivamente.
