

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/C/W/70**

23 de mayo de 1997

(97-2158)

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

Original: inglés

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

Respuestas del Japón a las preguntas formuladas  
por las Comunidades Europeas y sus Estados  
miembros y por los Estados Unidos

Se han recibido de la Misión Permanente del Japón las siguientes comunicaciones, de fecha 14 de mayo de 1997.

## **I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS DE PRIORIDAD<sup>1</sup>**

*¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?*

En el artículo 43 *bis* de la Ley de Patentes japonesa se estipula que un nacional de un Miembro de la OMC que haya presentado anteriormente una solicitud de patente en cualquier otro país Miembro de la OMC puede reivindicar un derecho de prioridad conforme a lo previsto en el artículo 4 del Convenio de París.

## **II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS**

### ***Patentes***

1. *La introducción de un producto de terceros en el mercado del Japón entre la fecha de prioridad estipulada en el artículo 4 del Convenio de París (1967) y la fecha de presentación en el Japón de la solicitud de patente ¿constituye una infracción a tenor del apartado ii) del párrafo 2 del artículo 69 de la Ley de Patentes del Japón? (Párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

La introducción del producto mencionado constituye una infracción con arreglo al apartado 2 del párrafo 2 del artículo 69 de la Ley de Patentes del Japón. En el artículo 4B del Convenio de París

---

<sup>1</sup>En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada el 27 de febrero de 1997, los Miembros acordaron responder a esta pregunta en el contexto del presente examen (documento IP/C/M/12, párrafo 18).

se estipula que: "[estos] hechos [ocurridos en el intervalo] no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal", y en el artículo 43 *bis* de la Ley de Patentes del Japón se estipula que una persona que ha presentado una solicitud de patente en un país Miembro de la OMC podrá reivindicar la prioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París. En consecuencia, a los efectos del apartado 2 del párrafo 2 del artículo 69 de la Ley de Patentes del Japón, se interpreta que "solicitud de patente" significa, cuando se reivindica la prioridad, la primera solicitud presentada en otro país.

2. *La persona a que se hace referencia en el artículo 79 de la Ley de Patentes ¿tendría derecho, en su calidad de usuario anterior, a una licencia no exclusiva respecto de los derechos derivados de la solicitud de patente mencionada en ese artículo si esa persona explotaba comercialmente la invención, o hacía preparativos para ello, en el momento de la presentación de una anterior solicitud de patente en otro país Miembro de la OMC? (Párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 4 del Convenio de París (1967))*

De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Patentes del Japón, la persona (el usuario anterior) tendría derecho a una licencia no exclusiva respecto de los derechos derivados de la solicitud de patente si esa persona explotaba comercialmente la invención, o hacía preparativos para ello, en el momento de la presentación de una anterior solicitud de patente en otro país Miembro de la OMC. En el artículo 4B del Convenio de París se prescribe que: "[estos] hechos [ocurridos en el intervalo] no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal", y en el artículo 43 *bis* de la Ley de Patentes del Japón se estipula que una persona que ha presentado una solicitud de patente en un país Miembro de la OMC puede reivindicar la prioridad conforme a lo previsto en el artículo 4 del Convenio de París. En consecuencia, a los efectos del artículo 79 de la Ley de Patentes del Japón, se interpreta que "solicitud de patente" significa, cuando se reivindica la prioridad, la primera solicitud presentada en otro país.

3. *Respecto a las patentes y los esquemas de trazado (topografías) ¿permite la legislación japonesa la imposición de licencias obligatorias para prevenir el abuso de los derechos por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología? De ser así, ¿qué limitaciones se impondrían, en su caso, a la concesión de estas licencias y cuál sería su fundamento jurídico? ¿Se respetan todas las condiciones previstas en el artículo 31? (Párrafo 2 del artículo 8 y artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

En la Ley de Patentes del Japón se estipula el otorgamiento de licencias obligatorias en el caso de "falta de uso" (artículo 83), "patentes dependientes" (artículo 92) e "interés público" (artículo 93). En estas licencias obligatorias deberán respetarse todas las condiciones previstas en el artículo 31. En las Directrices sobre los Laudos Arbitrales se prescribe, para mayor claridad, que los laudos arbitrales se dictarán de conformidad con todas las obligaciones prescritas en el artículo 31 y otros artículos pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

En la Ley sobre el Diseño de Circuitos Integrados para Semiconductores no se prevé ninguna medida para impedir el abuso de los derechos por sus titulares ni el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

4. *¿Aplica la legislación japonesa el principio de agotamiento a nivel internacional de los derechos de patente?*

Se entiende que el principio de agotamiento a nivel internacional no se aplica a los derechos de patente.

5. *¿Cuál es el fundamento jurídico en la legislación japonesa del derecho de los titulares de patentes a cederlas o transferirlas por sucesión y a concertar contratos de licencias? (Párrafo 2 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El titular de la patente tendrá derecho a cederla o transferirla por sucesión conforme a lo supuesto en el apartado 1 del párrafo 1 del artículo 98 de la Ley de Patentes del Japón, así como el derecho a concertar contratos de patentes exclusivos y no exclusivos conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 78, respectivamente.

6. *Con arreglo al artículo 80 de la Ley de Patentes, ¿bastaría con que un inventor presentase una solicitud de patente de buena fe y comenzara a explotarla para tener derecho a una licencia no exclusiva en relación con una solicitud de patente presentada anteriormente para la misma invención? De ser así, ¿en qué se basa el Gobierno del Japón para considerar que esta disposición no atenta de manera injustificable contra la explotación normal de la segunda patente? (Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

No bastaría que un inventor (usuario anterior) presentara una solicitud de patente de buena fe y comenzara a explotarla para tener derecho a una licencia no exclusiva en relación con un derecho de patente respecto del cual se ha presentado anteriormente una solicitud de patente para la misma invención. Otros requisitos son el hecho de que su invención haya estado antes patentada y luego la patente haya sido anulada de conformidad con el artículo 123 de la Ley de Patentes del Japón, y el hecho de que haya comenzado o hecho preparativos para explotar de buena fe su patente anteriormente a la fecha de la solicitud de anulación de su patente.

Esta excepción no atenta de manera injustificable contra la explotación normal de la patente (segunda patente), sino que representa un equilibrio adecuado entre el titular de la segunda patente y un usuario de buena fe que haya comenzado a explotar su propia patente una vez concedida ésta, sin saber que su patente estaba comprendida en uno de los apartados del párrafo 1 del artículo 123. Debe observarse también que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 80 de la Ley de Patentes del Japón, el titular de la segunda patente tendrá derecho a recibir una remuneración del usuario anterior.

7. *¿En qué medida y con arreglo a qué normas jurídicas garantiza el Japón el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los apartados c) (primera mitad de la frase), f), g), h) y l) del apartado i) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Las disposiciones de los apartados c), f) y h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican en virtud del párrafo 2 del artículo 86 de la Ley de Patentes del Japón, el apartado g) en virtud del artículo 90 y el apartado l) en virtud del párrafo 5 del artículo 92. Las Directrices sobre los Laudos Arbitrales establecen, para mayor claridad, que los laudos arbitrales se dictarán de conformidad con todas las obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8. *¿Cómo y en qué medida se da aplicación en la legislación japonesa al artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

De conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el artículo 104 de la Ley de Patentes del Japón se estipula que, en el caso de una patente de invención para un procedimiento de fabricación de un producto, cuando dicho producto no era conocido del público en el Japón (es decir, era nuevo) antes de presentarse la solicitud de patente en cuestión, se considerará que todo producto idéntico ha sido fabricado mediante dicho proceso.

No existen disposiciones en las leyes japonesas disposiciones vigentes sobre las medidas encaminadas a proteger el carácter confidencial de los secretos comerciales comunicados por una de las partes al tribunal durante los procedimientos judiciales.

En la Constitución del Japón se estipulan requisitos estrictos sobre las excepciones al principio de que los procedimientos judiciales estarán abiertos al público. Conforme a dichas disposiciones, los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo en tribunales abiertos al público, aunque se divulguen secretos comerciales.

Con arreglo al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, "el procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, *salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes*" (énfasis nuestro).

Para fines de referencia, se expone a continuación la situación actual de las enmiendas recientes del Código de Procedimiento Civil:

En el Japón, se promulgó en junio de 1996 un Código de Procedimiento Civil completamente revisado. (Entrará en vigor dos años después de la fecha de promulgación conforme a lo determinado en una ordenanza gubernamental. Todavía no había entrado en vigor en abril de 1997.) El Código revisado contiene nuevas disposiciones que restringen el examen de las actas de los juicios a fin de impedir que los secretos comerciales registrados en dichas actas se divulguen mediante el examen de las mismas y de proteger los secretos comerciales.

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

1. *¿Abarca la definición de circuito integrado de semiconductores que figura en el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores ("la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos") los circuitos integrados en forma intermedia? De no ser así, ¿de qué manera protege la legislación japonesa los esquemas de trazado utilizados en la fabricación de circuitos integrados en forma intermedia? ¿Abarca la definición de esquemas de trazado de circuito que figura en el párrafo 2) del artículo 2 de la misma Ley los esquemas de trazado preparados para un circuito integrado destinado a la fabricación? De no ser así, ¿de qué manera protege la legislación japonesa esos esquemas de trazado? (Artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 2 del Tratado IPIC)*

El párrafo 1 del artículo 2 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores (la "Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos") define al circuito integrado de semiconductores como un "producto". En consecuencia, los circuitos integrados en forma intermedia se hallan protegidos, en la medida en que se distribuyan en los mercados o estén incorporados en un artículo. La definición de esquema de trazado de circuitos que figura en el párrafo 2 del artículo 2 comprende los esquemas de trazado preparados para un circuito integrado destinado a la fabricación.

2. *¿Protege la legislación japonesa al titular de un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos contra la reproducción que no sea por incorporación en un circuito integrado de semiconductores? De ser así, ¿cómo concede esa protección? (Artículo 35 del Acuerdo sobre ADPIC, inciso i) del apartado a) del párrafo 1) del artículo 6 del Tratado IPIC)*

En el artículo 11 de la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos se estipula que el titular de un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos tendrá derecho a utilizar el esquema de trazado para el cual obtenga un registro de establecimiento, y que los efectos del derecho sobre el esquema de trazado comprenderán la fabricación de un circuito integrado de semiconductores mediante el uso

del esquema de trazado según la definición de "uso" del esquema de trazado de circuitos que figura en el apartado 1 del párrafo 3 del artículo 2. Sin embargo, los efectos del derecho sobre el esquema de trazado no comprenderán el uso del esquema de trazado creado por otra persona, conforme a lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 12.

En consecuencia, el titular del derecho del esquema de trazado de circuitos, estará protegido contra la reproducción mediante la incorporación en un circuito integrado de semiconductores o en alguna otra forma, con excepción del uso del esquema de trazado creado por otra persona.

3. *¿Protege la legislación japonesa al titular de un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos contra el acto de importar, vender o distribuir en cualquier otra forma para fines comerciales un trazado de circuito registrado, con independencia de que esté incorporado o no a un circuito integrado de semiconductores? De ser así, ¿cómo se concede esa protección? (Artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC e inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 del Tratado IPIC)*

En el artículo 11 de la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos se estipula que el titular de un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos tendrá derecho a usar el esquema de trazado para el cual obtenga registro de establecimiento, y los efectos del derecho sobre el esquema de trazado comprenderán la transferencia, cesión, exposición con fines de transferencia o cesión o importación de un circuito integrado de semiconductores fabricado mediante el uso del esquema de trazado según la definición de "uso" del esquema de trazado de circuitos que figura en el apartado 2 del párrafo 3 del artículo 2. Además, en el artículo 23 de la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos se estipula que la producción, transferencia, cesión, exposición con fines de transferencia o la cesión o importación con fines comerciales de objetos que deben ser usados para la imitación de un esquema de trazado de circuitos registrado serán considerados como una infracción del derecho sobre esquemas de trazado de circuitos.

En consecuencia, el titular de un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos está protegido contra el acto de importar, vender o distribuir de alguna otra manera con fines comerciales un esquema de trazado de circuitos registrado, con independencia de que esté incorporado o no a un circuito integrado de semiconductores.

4. *¿Permite la legislación japonesa la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un circuito integrado o de cualquier otro artículo que incorpore dicho circuito integrado por una persona que actúe de buena fe, una vez que ésta haya recibido aviso suficiente de que el esquema de trazado incorporado a ese circuito integrado ha sido reproducido ilícitamente y a cambio de una regalía razonable, con independencia de que dicho circuito integrado forme parte de las existencias o haya sido encargado antes del aviso? (Párrafo 1 del artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Se permiten estos actos de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos ("disposiciones especiales sobre una persona que actúa de buena fe").

### ***Protección de la información no divulgada***

1. *¿De qué manera y con arreglo a qué normas jurídicas protege el Japón la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas contra todo uso comercial desleal y toda divulgación? (Párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Con respecto a la aprobación de la fabricación de productos médicos farmacéuticos o veterinarios y al registro para la venta de productos químicos agrícolas, la Ley de Farmacia y la Ley Reguladora de Productos Químicos Agrícolas requieren que se presenten los datos al momento de solicitarse la

aprobación o el registro, respectivamente (párrafo 3 del artículo 14 de la Ley de Farmacia y párrafo 2 del artículo 2 de la Ley Reguladora de Productos Químicos Agrícolas), y estas Leyes no contienen disposiciones que permitan que, una vez presentados al Gobierno, esos datos se divulguen al público.

Además, con arreglo a la Ley de Servicios Públicos Nacionales, un empleado que se ocupe de dichos datos está obligado a no divulgar ninguna información confidencial de la que haya podido tener conocimiento en el desempeño de sus funciones (párrafo 1 del artículo 100) y dichos datos no se divulgan al público.

En consecuencia, los sistemas japoneses con arreglo a las Leyes antes mencionadas son conformes al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Referencia (traducción provisional):

1) Párrafo 3 del artículo 14 de la Ley de Farmacia

Toda persona que desee obtener una aprobación conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 adjuntará datos relativos a los resultados de las pruebas clínicas y otros datos pertinentes a su solicitud ...

2) Párrafos 1 y 2 del artículo 2 de la Ley Reguladora de Productos Químicos Agrícolas

i) El fabricante o importador no venderá los productos químicos agrícolas que haya fabricado, elaborado o importado a menos que obtenga el registro de los mismos por decisión del Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca ...

ii) La solicitud para el registro especificado en el párrafo anterior se hará mediante la presentación de una solicitud que contenga la siguiente información, documentos que contengan los resultados de las pruebas acerca de la eficacia, la fitotoxicidad, la toxicidad y la persistencia de los productos químicos agrícolas así como muestras de los productos químicos agrícolas: (se omiten los apartados 1) a 10)).

3) Párrafo 1 del artículo 100 de la Ley de Servicios Públicos Nacionales

Los empleados no divulgarán ninguna información confidencial de la que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. Esta disposición se aplicará también a los empleados después de que hayan cesado en sus funciones oficiales.

### **III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS**

#### ***Patentes***

1. *El artículo 32 de la Ley de Patentes del Japón establece ciertas exclusiones de la patentabilidad para las "invenciones susceptibles de perturbar el orden público, la moralidad o la salud pública". También es sabido que "los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales" no son patentables en el Japón porque la Oficina de Patentes del Japón considera que tales invenciones no son "aplicables industrialmente" como lo requiere el párrafo 1) del artículo 29 de la Ley japonesa. Con respecto a esta cuestión, sírvanse:*

- a) *explicar si esta interpretación corresponde a la práctica de la Oficina de Patentes del Japón, e indicar si el Gobierno del Japón se propone realizar modificaciones legislativas para establecer en la Ley de Patentes una exclusión expresa de la patentabilidad;*
- b) *indicar si existe alguna otra materia que se excluya rutinariamente por el fundamento de que la invención carece de aplicación industrial en el Japón, sin que esté expresamente excluida por la Ley de Patentes del Japón.*

A fin de dar ejemplos de invenciones que carecen de aplicabilidad industrial, en las Directrices de Examen de la Oficina de Patentes del Japón se citan los "métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos", pero los métodos aplicables a los animales no están excluidos de la patentabilidad en el Japón. El Gobierno del Japón no piensa modificar su Ley de Patentes a fin de establecer una exclusión expresa.

Con respecto a la segunda pregunta b), en las Directrices se mencionan también las siguientes invenciones: i) una invención que no pueda ser utilizada con fines comerciales; y ii) una invención que pueda funcionar teóricamente pero que no pueda hacerse funcionar en la práctica.

2. *Sírvanse explicar si alguna de las siguientes invenciones se considera no patentable a pesar de cumplir los requisitos de ser nueva y útil y entrañar una actividad inventiva:*

- a) *las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en actos cumplidos por un ordenador y dirigidos por un programa de ordenador;*
- b) *las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de ejecución informatizada, incluyendo en particular:*
  - i) *los códigos de programas legibles por máquina almacenados en un medio material como un disco flexible, un disco rígido de ordenador o una memoria de ordenador; y*
  - ii) *los ordenadores de uso general cuya novedad respecto del estado anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con determinado programa de ordenador;*
- c) *los microorganismos, plantas o animales que no se manifiestan naturalmente y han sido producidos mediante algún acto de intervención humana.*

Ninguna de estas invenciones está excluida de las materias patentables en el Japón.

3. *La Ley de Patentes del Japón, en su artículo 68 y el párrafo 3) de su artículo 2, define los derechos conferidos por las patentes. El artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC establece los derechos que deben otorgarse, en particular el derecho de impedir que terceros realicen actos de "oferta para la venta" y "venta". Sírvanse explicar si se considera que los derechos de "cesión, arrendamiento" y "oferta de cesión o arrendamiento" comprenden el alcance de las expresiones "oferta para la venta" y "venta", que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC. En caso negativo, sírvanse explicar cómo se ajusta la legislación japonesa al artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

En el artículo 68 y en el párrafo 3 del artículo 2 de la Ley de Patentes del Japón se estipula que el derecho de patente comprende los actos de "cesión (en japonés "joto")" y de "oferta de cesión (en japonés "joto no mohside)". El acto de "cesión (joto)" incluye el acto de venta. En el Japón

se considera que el acto de venta es un acto de cesión oneroso. Por la misma razón, el acto de "oferta de cesión" incluye el acto de "oferta para la venta".

4. *El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC establece excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por las patentes, sujetas a la salvedad de que "tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros". Sírvanse explicar de qué modo se ajustan al artículo 30 las excepciones previstas en los artículos de la Ley de Patentes del Japón que se enumeran a continuación, y si esas disposiciones están limitadas en forma que asegure que cualquier uso autorizado no atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente:*

- a) *el párrafo 1) del artículo 69, sobre el uso para fines de investigación o experimentación;*
  - b) *los artículos 81 y 82, sobre el otorgamiento de licencias no exclusivas de patentes aplicables a dibujos o modelos industriales que anteriormente fueron objeto de un derecho en cuanto tales cuyo plazo ha vencido; y*
  - c) *los artículos 175 y 176, referentes a situaciones de uso de una invención patentada cuando la patente ha sido declarada nula por un tribunal de primera instancia pero su validez ha sido restablecida en un "juicio posterior".*
- 
- a) La excepción prevista en el párrafo 1 del artículo 69 de la Ley de Patentes del Japón es conforme al artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC debido a que la excepción está limitada al funcionamiento de la invención patentada con fines exclusivos de investigación y experimentación científicas y no con propósitos comerciales. Si bien la excepción está destinada a promover nuevas actividades inventivas en el público, no atenta de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causa un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente.
  - b) Las licencias no exclusivas previstas en los artículos 81 y 82 de la Ley de Patentes del Japón son también conformes al artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas licencias están destinadas a lograr un equilibrio equitativo entre el derecho del titular de la patente y el derecho del titular del derecho sobre dibujos o modelos industriales con respecto a los cuales se presentó una solicitud antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente con respecto al mismo producto, o en esa misma fecha. Si se prohibiera al titular del derecho sobre los dibujos o modelos industriales a que los siguiera usando después de la fecha de vencimiento de su derecho sobre los mismos, no sería posible proteger los intereses legítimos del titular del derecho sobre los dibujos o modelos industriales, que presentó en primer lugar la solicitud relativa a ellos y siguió explotando su derecho sobre ellos durante años. Como el alcance de la licencia no exclusiva de patente con arreglo al artículo 81 o al artículo 82 se limita estrictamente al derecho sobre los dibujos o modelos industriales previamente existente, no atenta de manera injustificable contra la explotación normal de la patente.
  - c) La restricción del derecho de patente estipulada en los artículos 175 y 176 de la Ley de Patentes del Japón también es conforme al artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como es muy raro que solicite un juicio posterior a fin de restablecer las patentes anuladas y mucho menos posible que la validez de la patente anulada quede restablecida mediante un nuevo procedimiento judicial, los terceros tienen buenas razones para creer que no se les prohíbe explotar las patentes anuladas antes de que se registre el juicio



posterior. La restricción se aplicará sólo a los productos importados al Japón, o fabricados o adquiridos en el Japón de buena fe después de dictada la decisión sobre la invalidez y antes de que se registre la solicitud de proceder a un nuevo juicio. Esta excepción no atenta de manera injustificable contra la explotación normal de la patente.

5. *Sírvanse explicar si en el derecho japonés existen medidas especiales para proteger los legítimos intereses de los demandados respecto de sus secretos industriales y mercantiles, en consonancia con el párrafo 3 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en tal caso cuál es la disposición concreta que otorga esa protección.*

No existen en las leyes japonesas disposiciones vigentes sobre las medidas encaminadas a proteger el carácter confidencial de los secretos comerciales comunicados por una de las partes al tribunal durante los procedimientos judiciales.

En la Constitución del Japón se estipulan requisitos estrictos sobre las excepciones al principio de que los procedimientos judiciales estarán abiertos al público. Conforme a dichas disposiciones, los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo en tribunales abiertos al público aunque se divulguen secretos comerciales.

Con arreglo al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, "el procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, *salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes*" (énfasis nuestro).

Para fines de referencia, se expone a continuación la situación actual de las enmiendas recientes al Código de Procedimiento Civil:

En el Japón, se promulgó en junio de 1996 un Código de Procedimiento Civil completamente revisado. (Entrará en vigor dos años después de la fecha de la promulgación conforme a lo determinado en una ordenanza gubernamental. Todavía no había entrado en vigor en abril de 1997.) El Código revisado contiene nuevas disposiciones que restringen el examen de las actas de los juicios a fin de impedir que los secretos comerciales registrados en dichas actas se divulguen mediante el examen de las mismas y de proteger los secretos comerciales.

6. *Sírvanse indicar cuántas licencias obligatorias se han otorgado anualmente en el Japón desde el 1º de enero de 1993.*

No se han otorgado licencias obligatorias desde el 1º de enero de 1993.

### ***Protección de la información no divulgada***

7. *Sírvanse explicar de qué modo se protege en el Japón la información no divulgada, y la base legal de esa protección.*

La Ley de Prevención de la Competencia Desleal estipula que los actos específicos relativos a un secreto comercial están comprendidos en la competencia desleal (apartados 4 a 9 del párrafo 1 del artículo 2). Conforme al artículo 2, el hecho de adquirir indebidamente un secreto comercial, o el hecho de usar o divulgar un secreto comercial que ha sido comunicado por una persona que lo conocía con el fin de adquirir un beneficio desleal o de causar un perjuicio al poseedor del secreto, se considera como "competencia desleal". El titular de los derechos puede solicitar que se dicte un mandamiento para impedir o suspender dicha competencia desleal (artículo 3). Además, el infractor estará obligado a indemnizar los daños que sean resultado de la infracción (artículo 4).

8. *Sírvanse indicar la naturaleza de las medidas que adoptan las autoridades judiciales del Japón, si existe alguna, para proteger la confidencialidad de las informaciones no divulgadas suministradas por las partes en los procedimientos judiciales, cuando esa información se ha proporcionado para hacer valer derechos relativos a ella o con otros fines.*

No existen en las leyes japonesas disposiciones vigentes sobre las medidas encaminadas a proteger el carácter confidencial de los secretos comerciales comunicados por una de las partes al tribunal durante los procedimientos judiciales.

En la Constitución del Japón se estipulan requerimientos estrictos sobre las excepciones al principio de que los procedimientos judiciales estarán abiertos al público. Conforme a dichas disposiciones, los procedimientos deben llevarse a cabo en tribunales abiertos al público aunque se divulguen secretos comerciales.

Con arreglo al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, "el procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, *salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes*" (énfasis nuestro).

Para fines de referencia, se expone a continuación la situación actual de las enmiendas recientes al Código de Procedimiento Civil:

En el Japón se promulgó en junio de 1996 un Código de Procedimiento Civil completamente revisado. (Entrará en vigor dos años después de la fecha de promulgación conforme a lo determinado en una ordenanza gubernamental. Todavía no había entrado en vigor en abril de 1997.) El Código revisado contiene nuevas disposiciones que restringen la inspección de las actas de los juicios a fin de impedir que los secretos comerciales registrados en las actas se divulguen mediante el examen de las mismas y de proteger los secretos comerciales.

9. *Sírvanse explicar las medidas que se hayan aplicado en el Japón, si se ha aplicado alguna, para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado a las autoridades reglamentación del Japón, en relación con un pedido de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas, datos de pruebas u otros no divulgados. Sírvanse explicar de qué modo son compatibles esas medidas, si existen, con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Con respecto a la aprobación de la fabricación de productos médicos farmacéuticos o veterinarios y al registro para la venta de productos químicos agrícolas, la Ley de Farmacia y la Ley Reguladora de Productos Químicos Agrícolas requieren que se presenten los datos al momento de solicitarse la aprobación o el registro, respectivamente (párrafo 3 del artículo 14 de la Ley de Farmacia y párrafo 2 de la Ley Reguladora de Productos Químicos Agrícolas), y estas Leyes no tienen disposiciones que permitan que, una vez presentados al Gobierno, esos datos se divulguen al público.

Además, conforme a la Ley de Servicios Públicos Nacionales, un empleado que se ocupe de dichos datos está obligado a no divulgar ninguna información confidencial de la que haya podido tener conocimiento en el desempeño de sus funciones (párrafo 1 del artículo 100) y dichos datos no se divulgan al público.

En consecuencia, los sistemas japoneses con arreglo a las Leyes antes mencionadas son conformes al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Referencia (traducción provisional):

- 1) Párrafo 3 del artículo 14 de la Ley de Farmacia

Toda persona que desee obtener una aprobación conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 adjuntará datos relativos a los resultados a las pruebas clínicas y otros datos pertinentes a su solicitud ...

- 2) Párrafos 1 y 2 del artículo 2 de la Ley Reguladora de Productos Químicos Agrícolas

- a) El fabricante o importador no venderá los productos químicos agrícolas que haya fabricado, elaborado o importado a menos que obtenga el registro de los mismos por decisión del Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca ...
- b) La solicitud para el registro especificado en el párrafo anterior se hará mediante la presentación de una solicitud que contenga la siguiente información, documentos que contengan los resultados de las pruebas acerca de la eficacia, la fitotoxicidad, la toxicidad y la persistencia de los productos químicos agrícolas así como muestras de los productos químicos agrícolas:

- (se omiten los apartados 1) a 10)).

- 3) Párrafo 1 del artículo 100 de la Ley de Servicios Públicos Nacionales

Los empleados no divulgarán ninguna información confidencial de la que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. Esta disposición se aplicará también a los empleados después de que hayan cesado en sus funciones oficiales.

10. *Un aviso publicado por el Director del Ministerio de Salud [Aviso de la Dirección N° 698, de 30 de mayo de 1980] parece exigir que quienes solicitan aprobación para la comercialización de nuevos medicamentos en el Japón publiquen cualquier dato que haya de presentarse al Ministerio de Salud en una revista médica o científica editada en el Japón. La publicación de datos confidenciales priva a la parte de la posibilidad de gozar de los derechos de los secretos comerciales respecto de esos datos y permite que los terceros compitan en forma desleal con quien ha desarrollado un nuevo medicamento. Sírvanse indicar si quienes presentan datos de pruebas al Ministerio de Salud en relación con una solicitud de aprobación para la comercialización de un nuevo medicamento deben publicar previamente la información en una revista médica o científica para que los datos sean tomados en consideración por el Ministerio de Salud. En caso afirmativo, sírvanse indicar de qué modo se ajusta esa práctica a los requisitos del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

En los párrafos 1 a 4 del aviso del Director no se requiere que se publiquen todos los datos que, con arreglo al párrafo 3 del artículo 14 de la Ley de Farmacia, deben adjuntarse a una solicitud para la aprobación de la comercialización. Pueden aceptarse, previa consulta, los datos que sea difícil publicar por algún motivo. Estos datos no se divulgan al público. En consecuencia, el sistema aplicado es conforme al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.