

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/221

10 de noviembre de 2000

(00-4758)

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

Original: español

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas del Perú a las preguntas formuladas por el Japón y Suiza

Mediante una comunicación de la Misión Permanente del Perú, de fecha 6 de noviembre de 2000, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por el Japón y Suiza, que se distribuyeron respectivamente en los documentos IP/C/W/208 e IP/C/W/207.

Nota: La Decisión 344 ha sido reemplazada por la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial – que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2000. En tal sentido, las respuestas han sido elaboradas en función a lo previsto en la Decisión 486.

JAPÓN

A. GENERAL

1. Por favor explique de qué manera las Decisiones 344, 345, 351 y 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena son implementadas en su país, indicando si son aplicadas de manera directa o a través de la legislación nacional.

Las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisiones 344 y 486), el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (Decisión 345), el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351) y el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión 391) son aplicadas directamente en nuestra legislación, según lo señalado en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú que establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

Asimismo, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece, en su artículo 3, que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión, serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

B. DERECHOS DE AUTOR

2. *Por favor explique las excepciones o exenciones del Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida según la Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, si las hay, de la manera que es permitida en los Artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Nuestra legislación interna en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351 y Decreto Legislativo N° 822), no ha previsto excepciones con respecto a la aplicación de los principios de Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida previstos en los Artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC respectivamente.

C. DISEÑOS INDUSTRIALES

3. *Por favor explique de qué manera el párrafo 2 del Artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC, que proporciona protección para los diseños textiles, es implementado en su país; mientras que el artículo 58 de la Decisión 344 señala que "no serán registrables los diseños industriales relacionados a indumentaria".*

La Decisión 486 no contiene la exclusión que existía en el artículo 58 de la Decisión 344, referida en esta pregunta.

De esta forma, el artículo 116 de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial - al enumerar los diseños que no serán registrables no incluye dentro de ellos a los diseños industriales relacionados a indumentaria, razón por la cual quedan protegidos bajo las normas de Propiedad Industrial.

4. *Por favor explique de qué manera el párrafo 3 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, que solicita protección del diseño industrial por 10 años como mínimo, es implementado en su país, mientras que el artículo 65 de la Decisión 344 señala que el registro de un diseño industrial tendrá un plazo de 8 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.*

La Decisión 486 señala en su artículo 128 que el registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro, conforme con la protección otorgada por el Artículo 26.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Cabe mencionar que el plazo de 10 años de protección a los diseños industriales, se encuentra también previsto en el artículo 109 del Decreto Legislativo N° 823 (Ley de Propiedad Industrial del 24 de abril de 1996).

SUIZA

D. PATENTES

1. ¿Están todas las categorías de productos sujetas a protección como patentes bajo su legislación o existen excepciones?. Si existen excepciones, explique en detalle cuáles son y cómo se aplican. En particular, ¿son todos los productos farmacéuticos patentables?

La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala en su artículo 14 que se otorgan patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

De acuerdo al artículo 15 de la mencionada norma, no se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, las formas de presentar información.

De otro lado, en su artículo 20, señala que no serán patentables:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.
- b) Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.
- c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Por lo anterior cabe mencionar que todos los productos farmacéuticos son patentables siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad, es decir: que sean nuevos, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, y que no se encuentren dentro de los supuestos previstos en los artículos 15 y 20 anteriormente citados.

2. *¿Reconoce su legislación a la importación como explotación de una patente, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 27 concordado con el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? (excluyendo por tanto licencias obligatorias)*

De acuerdo al artículo 60 de la Decisión 486, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución. De acuerdo al artículo 59 de la Decisión 486, esa explotación podrá hacerse en el Perú o en cualquier otro País Miembro de la Comunidad Andina.

En tal sentido, el régimen de licencias obligatorias se aplicará cuando no se haya explotado la patente de conformidad con el artículo 60.

Por lo tanto, las licencias obligatorias no tendrán lugar si el producto patentado es importado, distribuido y comercializado.

3. *¿Establece su legislación licencias obligatorias sujetas a las condiciones enumeradas en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? Si se establecen excepciones, por favor describa en detalle cuáles son y cómo se aplican de acuerdo a su legislación.*

La Decisión 486 incorpora en el Título II "De las Patentes de Invención", capítulo VII "Del Régimen de Licencias Obligatorias", artículos 61 al 69, las condiciones enumeradas en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, referido a "Otros usos sin autorización del titular de los derechos".

Nuestra legislación no establece excepciones a las condiciones enumeradas en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. *¿Incorpora su legislación el principio de inversión de la carga de la prueba en un litigio sobre patentes? Por favor señale la norma aplicable y explique las secciones relevantes.*

De acuerdo al artículo 240 de la Decisión 486, en los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

E. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA

5. *Explique por favor en detalle si su legislación asegura que un examen de información no divulgada y confidencial u otra información presentada por un solicitante a la agencia estatal responsable del procedimiento para la autorización de comercialización de un producto farmacéutico o un producto agroquímico es protegida contra su divulgación y contra el uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo prohibiendo a un segundo solicitante basarse en, o hacer referencia a la información original del primer solicitante, cuando se aplique subsecuentemente para la autorización de comercialización para su propio producto. ¿Su legislación tiene excepciones para estos casos? Si su respuesta es afirmativa, ¿bajo qué condiciones se aplicarían esas excepciones?*

El artículo 266 de la Decisión 486, señala que los Países Miembros, cuando exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Asimismo, el artículo 35 del Decreto Legislativo 757 – Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - señala que la documentación e información proporcionada a las entidades del sector público no puede ser divulgada en cuanto pudiera afectar a la seguridad nacional y las relaciones exteriores, las que tengan alcance y circulación meramente internos de la administración pública, y las correspondientes a los particulares que tengan carácter reservado, o que se refieran a secretos comerciales o tecnológicos.

Respecto del uso comercial desleal, queda entendido que las autoridades que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos son entidades del sector público, sin fines de lucro, que desarrollan una función encomendada expresamente por la ley. En este sentido, la utilización de esos datos por dichas autoridades al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal estatutaria de autorizar la comercialización de esos productos, no constituye un uso comercial ni un uso desleal. Tal utilización es un uso estatal, no comercial, y por definición es un uso lícito, pues lo requieren las leyes que rigen el mandato y el funcionamiento de esas autoridades. Asimismo, respecto de la divulgación, queda entendido que la utilización de los datos por las referidas autoridades al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal, cualquiera sea el origen de esos datos, no implica una divulgación de los mismos en la medida que no se permita a terceros acceder a ellos, salvo en los casos de excepción indicados en el artículo 266 de la Decisión 486, que corresponden a los del Artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.
