

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/C/W/373/Add.3
22 de noviembre de 2002

(02-6512)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas del Taipei Chino a las preguntas complementarias formuladas por
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y por el Japón

Addendum

Mediante una comunicación de la Misión Permanente del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, de fecha 21 de noviembre de 2002 la Secretaría ha recibido una copia de las siguientes respuestas a las preguntas complementarias formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y el Japón, que se distribuyeron en los documentos IP/C/W/367/Add.1 e IP/C/W/362/Add.3.

COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

1. Conforme a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Taipei Chino, las indicaciones geográficas están protegidas como "marcas de certificación" en virtud del artículo 73 de dicha Ley. El artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prohíbe la utilización de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares sólo cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Entendemos que las marcas de certificación son objeto de la misma protección que se concede a las marcas de fábrica o de comercio corrientes. En consecuencia, conforme a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Taipei Chino, la protección de una marca de certificación, que contenga o esté compuesta de una indicación geográfica, depende de una prueba de probabilidad de confusión. Sírvanse explicar de qué forma esta disposición es compatible con el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC en el cual la protección de una indicación geográfica no depende de la prueba de probabilidad de confusión. Por cierto, el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC prohíbe la utilización de traducciones o el uso de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas, sin ninguna prueba de confusión.

La protección general de las indicaciones geográficas de todos los productos, como dispone el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, se aplica conforme al artículo 73 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio por medio de la protección de las "marcas de certificación".

La protección ampliada de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, como dispone el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, se aplica con arreglo a las disposiciones pertinentes de la "Ley Administrativa sobre el Tabaco y el Alcohol" y el "Reglamento relativo al etiquetado de bebidas alcohólicas", notificados, respectivamente, en los documentos

IP/N/1/TPKM/E/1 e IP/N/1/TPKM/G/1. La redacción del párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se incorpora en la terminología del artículo 13 de dicho Reglamento.

2. El párrafo 6 del artículo 37 y el artículo 52 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio son compatibles con el párrafo 3 del artículo 22 de los ADPIC en que una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio se denegará o invalidará cuando contenga o consista en una indicación geográfica que induzca al público a error. El párrafo 2 del artículo 23 de los ADPIC prevé una protección más amplia de los vinos y las bebidas espirituosas. Las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio de vinos o bebidas espirituosas o que consistan en indicaciones geográficas que no tengan ese origen, se denegarán independientemente de si son o no engañosas. Sírvanse indicar en qué disposiciones legales de su país figura la prescripción del párrafo 2 del artículo 23 de los ADPIC.

Véase *supra*. Además, no se aceptarán las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio que consistan en indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.

3. En respuesta a la pregunta 12 de las CE, el Taipei Chino menciona que el párrafo 7 del artículo 37 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio es compatible con el párrafo 3 del artículo 16 de los ADPIC. El párrafo 7 del artículo 37 establece que "Una marca de fábrica o de comercio cuyo diseño sea idéntico o similar a otra marca famosa no puede ser objeto de una solicitud de registro que induzca al público a confusión sobre la marca o que haga que la identifique equivocadamente". En el artículo 6bis del Convenio de París y el párrafo 3 del artículo 16 de los ADPIC hace referencia a un uso *susceptible* de crear confusión y a que sea *probable* que ese uso lesione los intereses del titular. Sírvanse confirmar si a efectos de la protección concedida a marcas notoriamente conocidas es suficiente que sea *probable* que la confusión se produzca.

Conforme al párrafo 7 del artículo 37 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, no se denegarán o invalidarán las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio que sean susceptibles de crear confusión en relación con otras marcas de fábrica o de comercio o marcas de certificación notoriamente conocidas idénticas o similares registradas. Dicha disposición no impone la condición de que la lesión sea probable. A este efecto, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio prevé un nivel más alto de protección para las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas que el prescrito en el artículo 6bis del Convenio de París.

B. DERECHO DE AUTOR

4. Sírvanse indicar cuáles son las normas de procedimiento penal en casos de infracción del derecho de autor. ¿Cuáles son los umbrales que se deben alcanzar para iniciar una investigación penal? ¿Hay necesidad de que exista "intención de obtener beneficios comerciales" para imponer medidas penales (lo cual, supondría, por ejemplo, permitir la infracción de parte de las entidades gubernamentales)? Sírvanse especificar si la Ley de derecho de autor de su país puede modificarse con miras a incorporar la "intención de obtener beneficios comerciales" como una condición del enjuiciamiento.

El capítulo 7 de la Ley de Derecho de Autor (artículos 94 a 101) establece los umbrales para los delitos. Actualmente, la "intención de obtener beneficios comerciales" no es pertinente para iniciar acciones penales contra la piratería del derecho de autor. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, los fiscales están facultados para iniciar investigaciones penales en materia de infracciones del derecho de autor, aunque no sólo en estos casos.

Se encuentra en estudio una enmienda, conforme a la cual la piratería con "intención de obtener beneficios", así como la infracción del derecho de autor sin esa intención estarán sujetos a sanciones penales sólo cuando se comenta a escala comercial, como dispone el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

5. Del anexo B de las respuestas del Taipei Chino, entendemos que la legislación existente prevé que, en principio, la información que los órganos administrativos guardan o conservan *debe divulgarse* a menos que se apliquen restricciones (una de las cuales se refiere a los "secretos comerciales"). Sírvanse indicar si la Ley de Asuntos Farmacéuticos se modificará para excluir específicamente de la divulgación ciertos materiales sensibles como dispone el párrafo 3 del artículo 39 de los ADPIC. De ser así, sírvanse especificar qué órgano gubernamental estará facultado para determinar los datos que se han de divulgar o no. Asimismo, sírvanse especificar cuáles son los criterios que determinarán los datos que pueden o no divulgarse.

La legislación de asuntos farmacéuticos no prevé, como entendieron las CE, que "en principio, la información que los órganos administrativos guardan o conservan debe divulgarse a menos que se apliquen restricciones". Más bien, la información que se presenta al Departamento de Salud, en principio, no debe divulgarse. Si en el futuro se adopta una ley que disponga la divulgación de la información presentada, se modificará paralelamente la Ley de Asuntos Farmacéuticos a fin de proteger la información presentada contra esa divulgación.

6. En respuesta a la pregunta 30, parte II, de las CE se dice que el plazo de protección de la exclusividad de los datos (la administración de comercialización no puede recurrir a los datos que presente el primer solicitante para aprobar las solicitudes subsiguientes de los fabricantes de genéricos) es de siete años. Sin embargo, en el anexo B se prescribe que cinco años después de que se otorgue la licencia de un medicamento nuevo, el solicitante de un medicamento genérico sólo debe presentar datos biológicos equivalentes para el examen de autorización de la comercialización y no los resultados de ensayos clínicos locales de la misma calidad que los presentados en la solicitud original. En consecuencia, sírvanse confirmar que el "plazo de protección de la exclusividad de los datos" se limita únicamente a cinco años.

La definición del "plazo de protección de la exclusividad de los datos farmacéuticos" puede diferir según los distintos Miembros. Se confirma que se concede un plazo completo de "protección de la exclusividad de los datos farmacéuticos" de cinco años; mientras que en el plazo adicional de dos años la protección es mucho menos estricta. Además, se concede un plazo de 10 años para los medicamentos huérfanos (véase el anexo A).

D. OBSERVANCIA

7. La Ley que regula el consumo del tabaco y el alcohol y el Reglamento que regula el etiquetado de productos alcohólicos entraron en vigor el 1° de enero de 2002 (el período de transición para su aplicación es de 18 meses). El artículo 13 del Reglamento prescribe que "cuando en un producto alcohólico figure la etiqueta de una indicación geográfica, se presentará un certificado de esa indicación expedido por el gobierno del país de origen o la cámara de comercio autorizada por ese gobierno para que la autoridad competente central lo examine antes de que el producto de que se trate se declare en aduanas o salga de la fábrica". Con ese fin el Taipei Chino ha solicitado a las Comunidades Europeas el suministro de una lista de nombres de las autoridades gubernamentales o de las cámaras de comercio de los Estados miembros de las CE que han de expedir el certificado exigido. Las listas pertinentes se presentarán pronto, sírvanse indicar, sin embargo, cuáles serán las consecuencias negativas

para los exportadores de la Unión Europea, si esas listas no se presentasen oportunamente a la autoridad competente.

No hay consecuencias negativas. Sin embargo, si los exportadores no presentan el certificado exigido antes del despacho de aduanas, y si en el futuro se impugna el etiquetado de la indicación geográfica, el proceso de verificación tomará más tiempo.

8. Las empresas de la UE se sienten especialmente preocupadas ante la ineficacia de los esfuerzos de observancia respecto de la persistente fabricación y exportación de soportes lógicos, juegos de vídeo y otros medios ópticos pirata (especialmente los discos compactos pirata). De la información estadística que figura en el anexo D se desprende que, durante el año 2001, de 3.426 casos relativos a los derechos de propiedad intelectual se entablaron juicios solamente en 1.197. Para 2001, de los 1.616 casos de derechos de propiedad intelectual en que se dictaron sentencia solamente en 680 se aplicaron penas de seis meses o menos y en no más de seis casos penas de prisión de entre dos y tres años. En vista de las cifras antes citadas, sírvanse indicar si el Taipei Chino cumple con las disposiciones del artículo 61 en el cual se prescribe que los "recursos disponibles comprenderán 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 correspondientes" (sin cursivas en el original).

Los datos citados representan el número de casos que se han investigado y enjuiciado conforme al Código de Procedimiento Penal. Con referencia a los datos estadísticos que figuran en el cuadro, los 521 casos en que los fiscales determinaron que los sospechosos eran culpables y que se remitieron para una decisión del tribunal también deben formar parte de la ejecución eficaz. Sólo se revocaron 847 casos, quizás debido a que los fiscales los desestimaron, o a un inadecuado procedimiento de enjuiciamiento. Los datos estadísticos revelan también que hay unos 762 casos en el rubro "otros casos" lo cual puede reflejar el hecho de que se lograron soluciones extrajudiciales y que el titular del derecho retiró su reclamación. La acusación de ineficacia de la protección basada simplemente en el número de casos recibidos y enjuiciados no se justifica en modo alguno.

JAPÓN

1. En lo que respecta a la respuesta 1, sírvanse explicar por qué el período de gracia de dos años prescrito en el artículo 106ter de la Ley de Derecho de Autor es compatible con el párrafo 3 del artículo 18 del Convenio de Berna. Además, sírvanse explicar detalladamente el comportamiento que se considera "explotación". Habida cuenta de que, al parecer en la Ley de Derecho de Autor no se contempla el derecho de distribución, sírvanse explicar si la venta o la distribución de obras se ha de considerar como "explotación" conforme a esta Ley, e indicarnos durante cuánto tiempo estas acciones seguirán siendo legítimas, aun si ha expirado la moratoria de dos años.

La moratoria se atiene a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 18 del Convenio de Berna que faculta a los países respectivos, en defecto de estipulaciones contenidas en los convenios especiales existentes o que se establezcan entre países, para que regulen las modalidades relativas a la aplicación. El período de gracia de dos años dispuesto en el artículo 106ter de la Ley de Derecho de Autor satisface razonablemente esta exigencia.

La "explotación" que se dispone en el mencionado artículo se refiere al ejercicio de todo tipo de derecho prescrito en los artículos 22 a 29 de la misma Ley. Un determinado usuario que cumple el requisito establecido en el párrafo 2 del artículo 106ter está facultado para utilizar una determinada obra dentro de los dos años de la moratoria de conformidad con sus planes originales.

Puesto que en la Ley de Derecho de Autor no se prevé el derecho de distribución, todas las obras reproducidas legalmente durante los dos años de la moratoria pueden venderse después de expirada ésta.

2. En lo que respecta a la respuesta 2, ésta se refiere al derecho de arrendamiento de los autores de obras cinematográficas (artículo 29) y al agotamiento del derecho (artículo 60). Debido a que el denominado arrendamiento de vídeos *in rerum natura* consiste inevitablemente en el alquiler de copias de obras cinematográficas, se entiende que los autores no pueden gozar de sus derechos de arrendamiento en lo que respecta al alquiler de vídeos (artículo 60). En relación con este punto, en la respuesta 2 se afirma que el Taipei Chino cumple la prueba del menoscabo dispuesta en el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC porque el arrendamiento de vídeos no ha "dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción" conferido a los autores y sus derechohabientes. Sírvanse explicar detalladamente por qué puede formularse esa explicación, incluso sin disponer de información sobre el número de tiendas de alquiler de vídeos.

Entendemos que todos los vídeos que se ofrecen en las tiendas de alquiler son legítimos y, debido a los bajos precios de arrendamiento, los clientes no tienen necesidad de realizar copias ilegales de los vídeos arrendados. Habida cuenta de que la aplicación de la doctrina de la primera venta a las obras cinematográficas no ha "dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras" ni menoscaba "en medida importante el derecho exclusivo de reproducción", resulta, en consecuencia, plenamente compatible con el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. En lo que respecta a la respuesta 4 donde se afirma que "[a]unque los organismos de radiodifusión no están protegidos directamente en la Ley de Derecho de Autor, todo programa transmitido por esos organismos está protegido siempre que dichos programas satisfagan la definición de obras prescrita en el párrafo 1 del artículo 5 de la misma Ley", semejante explicación parece referirse a la última frase del párrafo 3 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, debido a que el derecho exclusivo a autorizar la transmisión pública prevista en el artículo 24 de la Ley de Derecho de Autor no se concede en caso de que una representación o ejecución se transmita públicamente "después de que dicha representación o ejecución se haya reproducido o transmitido públicamente", se entiende que los autores del programa (una obra) transmitido no gozan del derecho de retransmisión. Como resultado, ¿no se concluye de esto que dicha disposición infringe la última frase del párrafo 3 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1.1) del artículo 11bis del Convenio de Berna? Incluso si no se considera que infringe las disposiciones de estos tratados, ¿se remunera equitativamente al titular del derecho? El párrafo 2 del artículo 11bis del Convenio de Berna prescribe que las condiciones que corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer "no podrán en ningún caso atentar al derecho" del autor "que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente". Además, si un gobierno limita o suspende el derecho exclusivo consagrado en el párrafo 1 del artículo 11bis del Convenio, deberá respetar el procedimiento establecido, como es la fijación del nivel de compensación a los titulares de derechos o el establecimiento de un tribunal que medie entre los organismos de radiodifusión y los titulares de derechos sobre el pago de las remuneraciones. Sírvanse explicar de qué forma se aplica el párrafo 2 del artículo 11bis del Convenio de Berna.

La representación o ejecución, antes de la fijación, está protegida conforme al artículo 7bis de la Ley de Derecho de Autor. Sin embargo, una vez que dicha representación o ejecución se fija en otro tipo de medio, el derecho de autor cesa y aparece una nueva materia, por ejemplo, las obras audiovisuales o las grabaciones de sonido. En consecuencia, cuando la representación o ejecución se

reproduce y transmite al público, no es el artista ejecutante o intérprete quien goza del derecho de retransmisión, sino el titular del programa transmitido.

Aunque los organismos de radiodifusión no están directamente protegidos por la Ley de Derecho de Autor, la transmisión de un programa es objeto de protección del derecho de autor conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Derecho de Autor. Consideramos que esto es plenamente compatible con el párrafo 3 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. En lo que concierne a la respuesta 8, relativa a la última frase del artículo 26 de la Ley de Derecho de Autor, no se concede el derecho exclusivo cuando "las representaciones o ejecuciones públicas por medio de altavoces u otros instrumentos se efectúen después de que la representación o ejecución se haya reproducido o transmitido públicamente". Por otra parte, el párrafo 1.1) del artículo 11 del Convenio de Berna establece que los autores gozarán del derecho exclusivo de autorizar la representación o ejecución pública de sus obras, "comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos", incluida la representación o ejecución pública mediante grabaciones sonoras o visuales. Sírvanse explicar la razón por la cual la última frase del artículo 26 de la Ley de Derecho de Autor es compatible con el párrafo 1.1) del artículo 11 del Convenio de Berna.

La representación o ejecución, antes de la fijación, está protegida conforme al artículo 7bis de la Ley de Derecho de Autor. El autor de una representación o ejecución goza plenamente del derecho de representación o ejecución pública, incluida la que se efectúa por medio de altavoces u otros instrumentos, conforme al artículo 26 de la Ley de Derecho de Autor. Sin embargo, una vez que dicha representación o ejecución se fija en otro tipo de medio, el derecho de autor cesa y aparece una nueva materia, por ejemplo, las obras audiovisuales o las grabaciones de sonido. En consecuencia, cuando la representación o ejecución se reproduce y transmite al público, el artista intérprete o ejecutante no goza del derecho de retransmisión, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 26 de la Ley de Derecho de Autor. Sin embargo, los autores de las obras audiovisuales o las grabaciones de sonido gozarán de los derechos exclusivos conexos "comprendidos la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos", incluida la representación o ejecución pública mediante grabaciones sonoras o visuales. Consideramos que esa disposición es plenamente compatible con el párrafo 1.1) del artículo 11 del Convenio de Berna.

ANEXO A

**Ley relativa a la prevención y el control de las enfermedades poco
comunes y los medicamentos huérfanos**

Artículo 16

La autoridad sanitaria, al examinar la solicitud y los datos de prueba para el registro de un medicamento huérfano destinado al tratamiento de una enfermedad poco común, puede exigir que el solicitante proceda a la realización de ensayos clínicos locales. En esas circunstancias, la autoridad divulgará el contenido y los resultados de los ensayos clínicos de una manera adecuada.

Artículo 17

Cuando la autorización de comercializar un medicamento huérfano se haya aprobado, la licencia será válida durante 10 años. Durante el período de validez la autoridad no aceptará ninguna solicitud respecto de un medicamento similar.
