

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**WT/ACC/UKR/18**

23 de noviembre de 1995

(95-3703)

---

Original: inglés

## ADHESIÓN DE UCRANIA

### ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

#### DOCUMENTO DE DEBATE PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Nota del Presidente:

En los documentos WT/ACC/UKR/1, WT/ACC/UKR/5, WT/ACC/UKR/6 y WT/ACC/UKR/7, la Comisión Gubernamental sobre la adhesión de Ucrania a la OMC facilitó amplia información sobre el régimen de los derechos de propiedad intelectual en Ucrania, en particular en respuesta a preguntas específicas formuladas por las delegaciones. Con objeto de facilitar al Grupo de Trabajo los debates sobre cuestiones relacionadas con los ADPIC en su segunda reunión, el Presidente del Grupo de Trabajo y la Secretaría han recopilado la información pertinente en el presente documento.

---

WT/ACC/UKR/5 - Páginas 14 a 23, 32 a 41 y 59-60

#### Propiedad intelectual

##### Pregunta 4n

¿A qué procedimientos y remedios civiles y administrativos cabe acudir para hacer valer los derechos de propiedad intelectual? ¿Se otorga a los extranjeros igual trato que a los nacionales a este respecto? Sírvanse aclarar en qué medida están en consonancia dichos procedimientos y recursos con los artículos 42 y 49 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

##### Respuesta 4n

##### Principios básicos

La política del Gobierno de Ucrania en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI) tiene por objetivo la creación y perfeccionamiento de la estructura legislativa, reglamentaria e institucional necesaria para la protección jurídica de los derechos de autor y conexos y de los derechos de propiedad industrial de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes y las Leyes Modelo elaboradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ucrania tiene un enorme potencial científico, técnico y creativo. Del 23 al 24 por ciento de los derechos de invención ejercitados en la antigua URSS correspondía a invenciones ucranias.

La esfera de la protección de los DPI se ha visto afectada primordialmente por la modificación de la condición jurídica internacional de Ucrania, que dejó de ser la República Socialista Soviética de Ucrania, integrante de la antigua URSS, para convertirse en el Estado independiente de Ucrania y participar como tal en las relaciones de derecho internacional.

La creación y desarrollo del sistema de protección de los DPI forma parte integrante del proceso de edificación estatal que actualmente tiene lugar en Ucrania.

#### Entidades estatales con poder ejecutivo en materia de protección de los DPI

Las entidades estatales con poder ejecutivo en la esfera de la protección de la propiedad intelectual son la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania, creada por el Decreto N° 29 del Gabinete de Ministros de Ucrania el 27 de enero de 1992, y el Organismo Estatal de Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos, que desempeña sus funciones en virtud de la Resolución N° 154 del Gabinete de Ministros de Ucrania de 25 de marzo de 1992.

#### Principales disposiciones legislativas en materia de protección de los derechos de autor

La protección de los DPI en Ucrania se basa en la legislación siguiente:

Ley de Ucrania N° 3687-XII, de 15 de diciembre de 1993, sobre la protección de los derechos sobre invenciones y modelos útiles, puesta en vigor el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución N° 3769-XII, del Parlamento de Ucrania, de 20 de diciembre de 1994.

Ley de Ucrania N° 3788-XII, de 15 de diciembre de 1993, sobre protección de dibujos y modelos industriales, puesta en vigor el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución N° 3770-XII del Parlamento de Ucrania, de 23 de diciembre de 1993.

Ley de Ucrania N° 3689-XII, de 15 de diciembre de 1993, sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y de las marcas de servicios, puesta en vigor el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución N° 3771-XII del Parlamento de Ucrania, de 23 de diciembre de 1993.

Ley de Ucrania N° 3116-XII, de 21 de abril de 1993, sobre protección de derechos sobre variedades botánicas, puesta en vigor el 1° de noviembre de 1993 en virtud de la Resolución N° 3117-XII del Parlamento de Ucrania, de 21 de abril de 1993.

Ley de Ucrania N° 3793-XII, de 23 de diciembre de 1993, sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos, puesta en vigor en virtud de la Resolución N° 3794-XII del Parlamento de Ucrania, de 23 de diciembre de 1994.

Disposición provisional sobre protección de la propiedad industrial y propuestas acerca de su racionalización en Ucrania (puntos 54, 59, 60, 61, 62, 68 y 70), confirmadas por el Decreto N° 479/92 del Presidente de Ucrania, de 18 de septiembre de 1992.

Hacen también referencia a la protección de los DPI los siguientes cuerpos legales de Ucrania:

- Código Civil de la República Socialista Soviética de Ucrania;
- Ley de Enjuiciamiento Civil de Ucrania;
- Código Administrativo de Ucrania;
- Código Laboral de Ucrania;
- Código de Aduanas de Ucrania;
- Ley de Ucrania sobre la propiedad;

- Ley de la República Socialista Soviética de Ucrania sobre actividades económicas exteriores;
- Ley de Ucrania sobre la base de la política estatal en la esfera de la ciencia y las actividades científicas y técnicas;
- Ley de Ucrania sobre la restricción de monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades empresariales;
- Ley de Ucrania sobre las empresas de Ucrania.

#### Política de Ucrania en materia de protección internacional de los DPI

Ucrania aspira a la plena participación en la comunidad mundial de protección de los derechos de propiedad intelectual. En su calidad de miembro de la OMPI desde 1970, Ucrania sigue participando en el Convenio de París sobre Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP) y la Unión de Madrid para el registro internacional de marcas.

Ucrania se propone efectuar en 1995 - 1996 su adhesión a los siguientes acuerdos:

El Convenio de Berna sobre Protección de las Obras Literarias y Científicas (1886). El Parlamento de Ucrania aprobó, el 31 de mayo de 1995, la Ley de Ucrania sobre la adhesión de Ucrania a la Convención de Berna sobre Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 1971);

El Convenio Internacional sobre Protección de las Variedades Botánicas (1978);

El Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional de Depósitos de Microorganismos para fines de concesión de Patentes (1980).

Se propone asimismo ratificar el siguiente acuerdo:

Convenio Euroasiático sobre Patentes, firmado el 9 de septiembre de 1994 por los Jefes de Estado de países de la CEI.

Se está estudiando actualmente la posibilidad de que Ucrania se adhiera a todos los acuerdos internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Las leyes de Ucrania sobre protección de los DPI abarcan artículos relativos a los tratados internacionales, con la estipulación de que en los casos en que las disposiciones de un tratado internacional sean diferentes a las de la legislación ucraniana, prevalecerán las disposiciones del tratado internacional.

#### Derechos de los extranjeros y de otras personas

Con arreglo a la legislación de Ucrania sobre protección de los DPI, los extranjeros y los apátridas tendrán los mismos derechos que los ciudadanos de Ucrania, de conformidad con los tratados internacionales de Ucrania y sobre la base del principio de reciprocidad.

La política del Gobierno de Ucrania en materia de protección de la propiedad intelectual tiene por objeto perfeccionar la base legislativa e institucional para la protección jurídica de los derechos de autor y de los derechos conexos sobre objetos de propiedad económica, de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes en esa esfera.

El Departamento Estatal de Patentes de Ucrania, creado el 27 de enero de 1992, y el Organismo Estatal de Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos, que comenzó a funcionar el 25 de marzo de 1992, son los organismos estatales competentes en la esfera de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La base en que se asienta las protección de los derechos de propiedad intelectual en Ucrania son las siguientes disposiciones legislativas:

Ley de Ucrania N° 3687-XII, de 15 de diciembre de 1993, sobre la protección de los derechos sobre invenciones y modelos de utilidad, puesta en vigor el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución N° 3769-XII del Parlamento de Ucrania, de 23 de diciembre de 1993.

Ley de Ucrania N° 3688-XII, de 15 de diciembre de 1993, sobre la protección de los dibujos y modelos industriales, puesta en vigor el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución N° 3770-XII del Parlamento de Ucrania, de 23 de diciembre de 1993.

Ley de Ucrania N° 3689-XII, de 15 de diciembre de 1993, sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios, puesta en vigor el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución N° 3771-XII del Parlamento de Ucrania, de 23 de diciembre de 1993.

Ley de Ucrania N° 3116-XII, de 21 de abril de 1993, sobre la protección de los derechos sobre variedades botánicas, puesta en vigor el 1° de julio de 1993 en virtud de la Resolución N° 3117-XII del Parlamento de Ucrania, de 21 de abril de 1993.

Ley de Ucrania N° 75/95-VR, de 28 de febrero de 1995, sobre modificación y ampliación de ciertas leyes de Ucrania sobre protección de los derechos de autor, puesta en vigor el 11 de abril de 1995, que fue la fecha de su publicación.

La salvaguardia y protección de la propiedad intelectual se lleva a cabo también al amparo de varios de los principales cuerpos legales de Ucrania, como son:

- El Código Civil de la RSS de Ucrania;
- La Ley de Enjuiciamiento Civil de Ucrania;
- La Ley de Enjuiciamiento Criminal de Ucrania;
- El Código de Infracciones Administrativas de Ucrania;
- El Código Laboral de Ucrania;
- El Código de Aduanas de Ucrania;
- La Ley de Ucrania sobre la propiedad;
- La Ley de la RSS de Ucrania sobre actividades de comercio exterior;
- La Ley de Ucrania sobre los fundamentos de la política estatal en la esfera de la ciencia y las actividades científicas y técnicas;
- La Ley de Ucrania sobre la restricción de monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades empresariales;
- La Ley de Ucrania sobre inversiones extranjeras;
- El Decreto del Gabinete de Ministros de Ucrania sobre el régimen de inversiones extranjeras, y otros.

Ucrania no tiene, hasta la fecha, un tribunal especializado en cuestiones de patentes.

Con arreglo a las leyes de Ucrania sobre la protección de los derechos sobre invenciones y modelos de utilidad (artículo 30), sobre la protección de los derechos sobre los dibujos y modelos industriales (artículo 27) y sobre la protección de los modelos de productos y servicios (artículo 21),

las diferencias acerca de la aplicación de las referidas leyes serán resueltas por un tribunal, tribunal arbitral o un tercer tribunal, según el procedimiento establecido por la legislatura de Ucrania.

Ucrania se esfuerza por lograr la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. En su calidad de miembro de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde 1970, Ucrania sigue participando en la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP) y en la Unión de Madrid para el registro internacional de marcas.

Existen acuerdos bilaterales en la esfera de la protección de la propiedad intelectual entre el Gobierno de Ucrania y el Gobierno de la Federación de Rusia y entre el Gobierno de Ucrania y el de la República de Belarús. Se encuentra en preparación el texto de un acuerdo de cooperación en materia de protección de la propiedad industrial entre Ucrania y Polonia.

Ucrania se propone efectuar en 1995-1996 su adhesión a los siguientes acuerdos:

- El Convenio de Berna sobre Protección de las Obras Literarias y Científicas (1886);
- El Convenio Internacional sobre Protección de Nuevas Especies Botánicas (1978);
- El Convenio Euroasiático sobre Patentes (1994);
- El Acuerdo sobre legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio (1994).

#### Pregunta 5n

¿Cuáles son los procedimientos y sanciones de orden penal aplicables a las infracciones de derechos de propiedad intelectual? ¿Se otorga igual trato a ese respecto a los nacionales de Ucrania y a los extranjeros? Sírvanse aclarar en qué medida se ajustan los referidos procedimientos y sanciones a lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### Respuesta 5n

##### Procedimientos civiles, penales y administrativos de protección de los DPI

Las actividades relacionadas con la protección de los DPI vienen reguladas por los pertinentes artículos del Código Civil de la República Socialista de Ucrania, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Ucrania, del Código Administrativo de Ucrania, de la Ley de Ucrania sobre la restricción de monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades empresariales y del Código de Aduanas de Ucrania.

No existe, hasta la fecha, en Ucrania un Tribunal de Patentes especializado. Con arreglo a la legislación ucraniana fundamental sobre protección de la propiedad intelectual que se deja mencionada, las diferencias acerca de la aplicación de las leyes en cuestión serán resueltas por un tribunal o tribunal arbitral según el procedimiento establecido por las leyes de Ucrania.

##### Derechos de los extranjeros y de otras personas

Con arreglo a la legislación de Ucrania en materia de protección de los DPI, los extranjeros y los apátridas tendrán los mismos derechos que los ciudadanos de Ucrania, de conformidad con los tratados internacionales de Ucrania y sobre la base del principio de reciprocidad.

En virtud del artículo 136 del Código Penal de Ucrania, la atribución a sí propio o a otra persona de una obra científica, literaria o artística de un tercero, o la reproducción o distribución de la misma

sin permiso de su autor se castiga con la pena de un año de trabajo correccional o multa en cuantía máxima de 15 veces el salario mínimo.

A tenor de la sección 5 del artículo 43 de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos, en los casos de utilización de la obra de otro sin consentimiento del titular de los derechos de autor o derechos conexos, o de inobservancia de las condiciones de uso del objeto de dichos derechos, o de infracción de los derechos personales o de propiedad del titular de los derechos de autor o derechos conexos, puede ejercitarse una acción ante los tribunales para la restitución de los derechos vulnerados mediante las oportunas rectificaciones y la publicación en la prensa de lo relativo a la infracción. El tribunal puede ordenar que se impida la publicación de la obra o su representación, difusión radiofónica o por cable, o producción de fonogramas, que se prohíba su distribución, que sean confiscados todos los ejemplares o fonogramas de la obra y el equipo y materiales utilizados para su reproducción y difusión, así como también que se destruyan o retiren todos los ejemplares o fonogramas de la obra cuya producción o distribución se haya demostrado que constituye infracción de los derechos de autor o derechos conexos. Esto abarca todas las planchas tipográficas, matrices, moldes originales, cintas magnéticas, negativos fotográficos y otros objetos utilizados para hacer copias de la obra, fonogramas o programas para radiodifusión, así como los materiales y equipo utilizados para su producción.

En el artículo 44 de la referida ley se fija el procedimiento de resarcimiento de las pérdidas ocasionadas por infracciones de los derechos de autor o derechos conexos. Los titulares de derechos de autor o derechos conexos pueden exigir, en especial, lo siguiente:

- i) el resarcimiento de las pérdidas ocasionadas a consecuencia de una infracción de derechos de autor o derechos conexos, con inclusión de la pérdida de ganancias;
- ii) el reembolso de los beneficios obtenidos a consecuencia de la infracción de derechos de autor o derechos conexos al titular de dichos derechos;
- iii) o el pago de una compensación, en la cuantía que decida el tribunal y que podrá ser de 10 a 50.000 veces el salario mínimo establecido por la legislación de Ucrania.

Además del resarcimiento de pérdidas y de la devolución de ingresos, el tribunal podrá imponer al infractor una multa del 10 por ciento de la suma fijada por el tribunal a favor del demandante.

El infractor de los derechos de autor o derechos conexos está obligado a pagar al titular de dichos derechos una indemnización por daños y perjuicios en la cuantía que fije el tribunal. Según se indica en el artículo 8 de la Parte 1, la protección otorgada por la citada ley se aplica a los autores sin distinción de su nacionalidad y a las obras que se publiquen por vez primera o que estén sin publicar pero existan en el territorio de Ucrania.

#### Pregunta 6n

¿Pueden las autoridades judiciales dictar mandamientos o medidas provisionales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en los artículos 44 y 50 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cuáles son exactamente las medidas que pueden adoptarse y cuál el procedimiento a seguir? ¿Tienen las autoridades administrativas facultades análogas?

Respuesta 6n

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las relaciones que se originan con ocasión de la adquisición y venta de derechos de propiedad sobre invenciones y modelos de utilidad, modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio o marcas de servicios (y también sobre patentes de perfeccionamiento y sobre variedades botánicas) vienen reglamentadas por la legislación de Ucrania en materia de patentes, penal, civil, procesal civil, administrativa, de aduanas y laboral.

La referida legislación garantiza la exigencia de responsabilidades en caso de infracción de los derechos e intereses legítimos de los autores y de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Legislación sobre patentes

Toda acción en detrimento de los derechos del titular de un documento protector de su propiedad industrial se considera como infracción de los derechos de dicho titular por la que el infractor habrá de dar cuenta con arreglo a la legislación de Ucrania.

Tras reclamación por parte del titular del documento de protección, se hará cesar la infracción y el infractor compensará al titular de la patente las pérdidas ocasionadas. [Leyes pertinentes: sobre la protección de los derechos sobre invenciones y modelos de utilidad (artículo 29), sobre la protección de los derechos sobre dibujos y modelos industriales (artículo 26), y sobre la protección de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio o marcas de servicios (artículo 20).]

Código Penal de Ucrania

"Artículo 137. Infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Será sancionada con las penas de trabajo correccional por un máximo de dos años o multa de hasta treinta veces el salario mínimo la aserción de autoría de un descubrimiento, invención, modelo de utilidad, modelo industrial o patente de perfeccionamiento pertenecientes a otra persona, así como la difusión de información acerca de la invención, modelo de utilidad o modelo industrial con anterioridad a su publicación y sin el consentimiento del autor."

La legislación vigente en Ucrania sobre protección y registro de invenciones es diferente de la legislación de la antigua URSS a ese respecto.

Código de Infracciones Administrativas de Ucrania

"Artículo 163, párrafo 1, parte 1:

Se sancionará con multa de hasta cincuenta veces el salario mínimo, con o sin confiscación de los productos, medios de producción y materias primas, la utilización ilegal de un nombre registrado, una marca de fábrica o de comercio o marca de servicios, o cualquier otro tipo de marcado de productos, la copia ilegal de una forma, envase, o diseño exterior, y la reproducción directa del producto de otro fabricante, así como el uso no autorizado del nombre de éste."

Se hace referencia a medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual en el Código Civil de Ucrania (artículos 514-523), la Ley de Enjuiciamiento Civil de Ucrania (artículos 70, 126, 218 y 374), el Código Administrativo de Ucrania (artículo 255), la Ley de Ucrania sobre la restricción

de monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades empresariales (artículos 2 y 7), el Código de Aduanas de Ucrania (artículo 74) y el Código Laboral de Ucrania (artículos 70, 91 y 126).

Con arreglo a las leyes de Ucrania sobre protección de los derechos sobre invenciones y modelos de utilidad (artículo 5), sobre protección de los derechos sobre dibujos y modelos industriales (artículo 4) y sobre protección de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios (artículo 4), los extranjeros y los apátridas tienen los mismos derechos que los residentes en Ucrania, de conformidad con los acuerdos internacionales y sobre la base del principio de reciprocidad.

## DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

En virtud del artículo 136 del Código Penal de Ucrania se sanciona con las penas de trabajo correctivo por un máximo de un año o multa de hasta 15 veces el salario mínimo la atribución en falso de la autoría de una obra científica, literaria o artística, o la reproducción o distribución ilegal de tales obras.

A tenor de la sección V del artículo 43 de la Ley de Ucrania sobre derechos de autor y derechos conexos, en los casos de utilización no autorizada de los derechos de autor o derechos conexos sobre una obra, o de inobservancia de las condiciones de uso del objeto de la obras y objetos conexos, o de infracción de los derechos personales o de propiedad del titular de los derechos de autor o derechos conexos, el titular de los derechos puede ejercitar una acción ante los tribunales para la restitución de los derechos vulnerados mediante las oportunas rectificaciones y la publicación en la prensa de lo relativo a la infracción. El tribunal puede ordenar que se impida la publicación de la obra o su reproducción, producción de fonogramas o difusión radiofónica o por cable, que se prohíba su distribución, que sean confiscados todos los ejemplares o fonogramas de la obra y el equipo y materiales utilizados para su producción y reproducción, así como también que se destruyan o retiren todos los ejemplares o fonogramas de la obra cuya producción o distribución se haya demostrado que constituye infracción de los derechos personales del titular de los derechos de autor o derechos conexos. Esto abarca todas las planchas tipográficas, matrices, moldes originales, cintas magnéticas, negativos fotográficos y otros objetos utilizados para hacer copias de la obra, fonogramas o programas para radiodifusión, así como los materiales y equipo utilizados para su reproducción.

En el artículo 44 de la referida ley se fija el procedimiento de resarcimiento de las pérdidas ocasionadas por infracciones de los derechos de autor y derechos conexos. Los titulares de derechos de autor o derechos conexos pueden exigir, en especial, lo siguiente:

- 1) resarcimiento de las pérdidas ocasionadas a consecuencia de la infracción de derechos de autor o derechos conexos, con inclusión de la pérdida de ganancias;
- 2) incautación, para su entrega al titular, de los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la infracción de los derechos de autor o derechos conexos;
- 3) o pago de una compensación, en la cuantía que decida el tribunal y que podrá ser de 10 a 50.000 veces el salario mínimo establecido por la legislación de Ucrania.

Además del resarcimiento de pérdidas y de la devolución de ingresos por infracción de los derechos de autor o derechos conexos, el tribunal podrá imponer una multa en cuantía del 10 por ciento de la compensación pagada al demandante.

El infractor de los derechos de autor o derechos conexos está obligado a pagar a los titulares de dichos derechos la indemnización por daños que el tribunal determine.



Según se indica en el artículo 8 de la sección 1, la protección otorgada por la citada ley se aplica a los autores sin distinción de su nacionalidad y a las obras que se publiquen por vez primera o que estén sin publicar pero existan en el territorio de Ucrania.

Pregunta 7n

¿Cuenta ya Ucrania con un sistema de medidas en frontera con respecto a infracciones de derechos de propiedad intelectual, en consonancia con los artículos 51 al 60 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, ¿cuáles son exactamente los derechos abarcados por ese sistema? ¿Están comprendidos también en ese sistema los productos para exportación y los productos en tránsito? De no existir tal sistema, sírvanse indicar si existen planes para establecerlo.

Respuesta 7n

Los mencionados artículos del Acuerdo sobre los ADPIC se refieren a las prescripciones especiales relativas a medidas en frontera.

El Código de Aduanas de Ucrania tiene un solo artículo sobre derechos de propiedad intelectual (el artículo 74: Mercancías y otros objetos que no pueden atravesar las Aduanas de Ucrania).

Según el citado artículo, "no pueden atravesar las Aduanas de Ucrania las siguientes mercancías y otros objetos:

1. Mercancías que no pueden atravesar las Aduanas de Ucrania:
  - a) cuya importación en Ucrania está prohibida, que comprenden:

... las mercancías cuya importación constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual ...
  - b) cuya exportación de Ucrania está prohibida, que comprenden:

... las mercancías cuya exportación constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual ...

Mercancías en tránsito, según el artículo 74 del Código de Aduanas:

"se prohíbe el tránsito por el territorio de Ucrania de mercancías que puedan ser peligrosas para la vida y la salud humana o animal, o que puedan dañar el medio ambiente.

La lista de mercancías a las que se aplica el presente artículo será presentada por el Gabinete de Ministros de Ucrania y aprobada por el Parlamento de Ucrania".

A nuestro juicio, la legislación aduanera de Ucrania exige modificaciones y adiciones para ponerla de conformidad con las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 8n

¿Qué medidas se propone adoptar Ucrania con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC?

Respuesta 8n

La vigente legislación de Ucrania sobre DPI no se ajusta a la totalidad de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, pero Ucrania se propone poner en consonancia su legislación sobre protección de los derechos de propiedad intelectual con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Al amparo del párrafo 3 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, Ucrania, en su calidad de país en proceso de transformación de su economía, puede beneficiarse de un período de aplazamiento de cuatro años para poner su legislación en consonancia con las disposiciones del Acuerdo.

Pregunta 27n

En su respuesta 320 manifiesta Ucrania que protege las indicaciones geográficas en virtud de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos. Dado que los derechos de autor y derechos conexos son de naturaleza completamente diferente a la de las indicaciones geográficas, sería de agradecer que Ucrania explicase con mayor detalle cómo protege estas últimas, especialmente teniendo en cuenta los artículos 22 al 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Respuesta 27n

La respuesta que se dio a la pregunta 320 no fue la debida.

La legislación de Ucrania no contempla, en la actualidad, la protección de indicaciones geográficas. Ello no obstante, se espera que de 1995 a 1997 se elaboren y promulguen instrumentos legislativos de protección de las indicaciones geográficas.

Pregunta 28n

En el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se prohíbe sin reservas el registro de marcas de fábrica o de comercio que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas. El artículo 6 de la Ley de Ucrania sobre marcas de fábrica o de comercio (Razones para denegar el registro) no parece referirse a ese caso, ya que en su párrafo 3 se exige la existencia de confusión (véanse las respuestas 100 y 102). Se agradecería que Ucrania comentase esta cuestión.

Respuesta 28n

Como ya se dejó explicado al responder a la pregunta anterior, no se protegen las indicaciones geográficas, aunque se refieran a vinos y bebidas alcohólicas.

En el párrafo 3 del artículo 6 de la Ley de Ucrania sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios se enumeran las razones por las que puede denegarse el registro de una marca. Concretamente, no pueden ser registradas aquellas indicaciones que puedan causar confusión por ser idénticas o similares a "denominaciones de origen, excepto en los casos en los que se incluyan en una marca como elementos no protegidos y estén registradas a nombre de una persona que tenga derecho a utilizar ese nombre".

Pregunta 29n

En la pregunta 324 se interrogaba acerca de los derechos de alquiler de obras en Ucrania. En su respuesta se remite Ucrania a la respuesta 96, lo que parece obedecer a un mal entendimiento de la pregunta. Se refería ésta a los derechos de arrendamiento de una obra (como, por ejemplo,

programas de ordenador u obras cinematográficas; véase el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC) y no a los derechos de autor en sí. Se agradecería que Ucrania explicase cómo protege su legislación los derechos estipulados en el artículo 11 y en el párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### Respuesta 29n

La respuesta a la pregunta 96 está en lo cierto. En la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos no se utiliza el concepto de "derechos de arrendamiento". Se utiliza, sin embargo, el término "alquiler", que significa que los derechos de propiedad sobre los originales o copias de una obra o fonograma se transfieren durante cierto tiempo con el fin de obtener un beneficio comercial directo o indirecto. En el mismo artículo se utiliza la expresión "persona en posesión de los derechos de autor o derechos conexos", por la que se entiende "un autor o un artista intérprete o ejecutante, en el caso en el que el titular de los derechos de propiedad sea el autor o el intérprete, o una entidad física o jurídica a la que se hayan transferido los derechos de propiedad".

El artículo 27 de la Ley de Ucrania trata de la transferencia (cesión) de los derechos de autor: "El autor u otra persona en posesión de los derechos de autor podrán transferir (ceder) a terceros los derechos de propiedad. El autor u otra persona en posesión de los derechos de autor podrán también conceder a terceros una licencia para la utilización de la obra, en las condiciones estipuladas en la licencia. La transferencia (cesión) de los derechos de autor y la concesión de una licencia deberán consignarse oficialmente en un acuerdo de derechos de autor."

#### Pregunta 30n

En la respuesta 325 se afirma que los programas de ordenador no están protegidos en calidad de obras literarias. Ello no obstante, en el último párrafo de la respuesta 95 se manifiesta que la legislación ucrania está de conformidad con la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre protección jurídica de los programas de ordenador. En dicha Directiva se declara expresamente, en consonancia con el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, que los programas de ordenador serán protegidos como obras literarias. Se agradecería que Ucrania explicase lo que parece ser una contradicción.

#### Respuesta 30n

Se dio una respuesta errónea a la pregunta 325. La respuesta acertada es la que se dio a la pregunta 95. Se proporciona la explicación siguiente:

En la sección 1 del artículo 4 de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos se define el programa de ordenador como conjunto de instrucciones en forma de palabras, números, códigos, gráficos o símbolos, o en cualquier otra forma, que sean legibles por máquina y que activen un proceso para el logro de un determinado objetivo o resultado. Abarca ese concepto tanto los sistemas operativos como los programas de aplicación expresados en código final u objetivo, con inclusión de los materiales preparatorios y las representaciones audiovisuales recibidas como resultado de la ejecución de un programa de ordenador.

En el artículo 5 se indica que están protegidas por esa Ley las obras científicas, literarias y artísticas, y en especial:

1. Las obras escritas de carácter literario, científico, técnico o práctico (libros, opúsculos, artículos, programas de ordenador, etc.).

Así pues, los programas de ordenador están protegidos en la misma medida que las obras literarias, artísticas y científicas, lo que se ajusta a la Directiva de las Comunidades Europeas.

#### Pregunta 42n

En las respuestas 83 y 98, afirma Ucrania que, con arreglo a su legislación de patentes y marcas, la normativa internacional goza de primacía jurídica sobre la nacional. ¿Puede un particular invocar el correspondiente artículo para defender sus intereses ante la administración y los tribunales de Ucrania? ¿Existe la misma regla en lo referente a derechos de autor y derechos conexos, indicaciones geográficas, dibujos y diseños industriales, topografías o productos semiconductores y secretos comerciales?

#### Respuesta 42n

Las Leyes de Ucrania sobre protección de los derechos sobre las invenciones y los modelos de utilidad, sobre la protección de los derechos sobre dibujos y modelos industriales, sobre la protección de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio y sobre protección de los derechos de autor y derechos conexos contienen artículos relativos a los acuerdos internacionales, estipulándose en dichos artículos que si las normas de un acuerdo internacional en el que sea parte Ucrania difieren de las prescritas por la legislación ucraniana, se aplicarán las disposiciones del acuerdo internacional.

Toda persona puede invocar las disposiciones de esos artículos para defender sus intereses ante los organismos judiciales y administrativos de Ucrania.

Las leyes mencionadas son aplicables a los derechos de autor y derechos conexos y a los dibujos y modelos industriales.

En la legislación ucraniana vigente no se otorga protección alguna a las indicaciones geográficas ni a los diseños de trazado de circuitos integrados.

No existen instrumentos legislativos referentes a la protección de secretos comerciales con la que se cumplirían plenamente las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 39).

#### Pregunta 43n

En la respuesta 110 se manifiesta que la legislación ucraniana sobre dibujos o modelos industriales cumple lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y que, por consiguiente, no se prevén modificaciones de dicha legislación. Se agradecería que Ucrania explicase cómo cumple lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de protección especial de los modelos textiles, especialmente cuando el párrafo 9 del artículo 5 de la Ley de Ucrania sobre derechos de autor excluye de su ámbito de protección las obras de artes aplicadas que estén "protegidas por una ley especial sobre la propiedad industrial" (véase también la respuesta 91).

#### Respuesta 43n

En la sección 1 del artículo 4 de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos se definen las obras de artes aplicadas como toda obra de arte, con inclusión de las obras de oficios artísticos, que hayan sido hechas a mano o fabricadas industrialmente, y destinadas a su utilización práctica o usadas como objeto de utilización práctica. Se estipula en dicho artículo 5 que están protegidas por esa Ley las obras científicas, literarias y artísticas, y concretamente:

... 9. las obras de artes aplicadas no protegidas por una ley especial sobre la propiedad industrial.

Según la sección 1 del anexo 3 a la Resolución N° 784 de 18 de noviembre de 1994 del Gabinete de Ministros de Ucrania sobre la cuantía mínima de los cánones por utilización de obras literarias y artísticas, las obras de artes decorativas y aplicadas comprenden la cerámica, los artículos en madera, cuerno, hueso, piedra, vidrio, metal o plásticos, las labores de punto, los encajes, los bordados, trabajos de cuentas o abalorios, mercería, juguetes, aderezos incluida la joyería, diseños de calzado y vestido, papeles pintados, trabajos en hule, tejidos artesanales, azulejos y molduras artísticas.

Con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 (Condiciones de protección jurídica) de la Ley de Ucrania sobre protección de los derechos sobre dibujos y modelos industriales,

"2. Un dibujo o modelo industrial puede consistir en un croquis, diseño o pintura, o cualquier combinación de ellos, que indique el diseño externo de un producto industrial que haya sido elaborado con fines estéticos o ergonómicos."

Así pues, si se reproduce industrialmente un diseño o modelo, el diseñador de éste, o de un diseño textil podrá proteger sus derechos patentando el diseño o modelo industrial.

#### Pregunta 318

Sírvanse indicar detalladamente las condiciones jurídicas relativas a las actividades bancarias extraterritoriales y los seguros, así como al comercio transfronterizo.

#### Respuesta 318

Según la Ley de Ucrania sobre la tributación por beneficios de las empresas:

Artículo 16. Actividades extraterritoriales bancarias y de seguros.

No estarán sujetos a tributación los beneficios de los agentes económicos que reúnan las características siguientes:

- 16.1 Que el promotor del agente económico sea no residente.
- 16.2 Que los beneficios y otros ingresos del agente económico no sean de origen ucranio.
- 16.3 Que los pagos de todo tipo del agente económico se efectúen por medio de bancos autorizados de Ucrania.
- 16.4 Que los órganos ejecutivos y el personal administrativo del agente económico estén integrados exclusivamente por ciudadanos de Ucrania.
- 16.5 Que el agente económico no represente a sus promotores en el territorio de Ucrania.
- 16.6 Que la auditoría anual sea llevada a cabo por entidades que sean titulares de licencia para llevar a cabo auditorías en el territorio de Ucrania.

El procedimiento de registro de las empresas extraterritoriales viene determinado por el Gabinete de Ministros de Ucrania.

WT/ACC/UKR/7 - Páginas 122 a 145

ADPIC

Pregunta 81

¿En qué medida cumplen los requisitos de la OMC las disposiciones por las que se regulan actualmente en Ucrania los derechos de propiedad intelectual y se garantiza su observancia?

Respuesta 81

Véase la respuesta 83.

Pregunta 82

¿Qué materias no son patentables en virtud de la legislación de Ucrania?

Respuesta 82

En virtud de la Ley sobre la protección de los derechos sobre invenciones y modelos útiles (artículo 3, párrafo 3) no son patentables las materias siguientes:

- descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- métodos de organización y gestión económicas;
- planos, signos convencionales, esquemas, reglas;
- métodos de cómputo mental;
- programas de ordenador;
- resultados de diseños artísticos;
- esquemas de trazado de circuitos integrados;
- variedades de plantas y de animales.

Pregunta 83

¿Es la actual legislación ucraniana compatible con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio? En caso negativo, ¿qué planes tiene Ucrania para armonizar con el Acuerdo su régimen de propiedad intelectual, y en qué plazos se propone hacerlo?

Respuesta 83

La actual legislación ucraniana en materia de patentes se basa en la Ley Modelo de Patentes elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y cumple en su conjunto los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley contiene un artículo referente a los acuerdos internacionales, en virtud del cual si las normas establecidas por un acuerdo internacional del que es parte Ucrania difieren de las establecidas por la legislación nacional ucraniana, se aplican las normas internacionalmente acordadas (artículo 3).

Pregunta 84

¿Garantiza la legislación ucraniana en materia de patentes todos los derechos enumerados en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las patentes de productos y procesos? En caso negativo, ¿qué derechos no están protegidos?

Respuesta 84

Se garantizan todos los derechos citados en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 23).

Pregunta 85

¿Está restringida de alguna manera la facultad de los titulares de patentes para asignar o transferir sus derechos u otorgar licencias?

Respuesta 85

Los titulares de patentes pueden asignar y transferir sus derechos sin restricciones.

Pregunta 86

¿En qué condiciones pueden otorgarse licencias obligatorias, incluidas licencias de utilización por el Gobierno o terceras partes autorizadas por el Gobierno? ¿Será necesario introducir modificaciones para aplicar las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Respuesta 86

El titular de una patente está obligado a otorgar un permiso o licencia de utilización de una invención (o modelo útil) al propietario de una patente posterior si la invención (o el modelo útil) a que se aplica la segunda patente tiene otra finalidad o presenta considerables ventajas tecnológicas o económicas y no puede utilizarse sin infringir la primera patente. La concesión de ese permiso puede condicionarse a que otorgue un permiso similar el titular de la segunda patente, que está obligado a hacerlo si su invención (o modelo útil) mejora la invención (o modelo útil) de la primera patente o tiene la misma finalidad. El permiso se aplica a todos los aspectos esenciales para la utilización de la invención (o modelo útil) por el titular de la patente que lo solicitó.

Las diferencias relacionadas con licencias se someterán a los tribunales.

No es necesario modificar las disposiciones actuales para aplicar el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 87

¿Cuál es la dotación de personal de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania dedicada al examen de las solicitudes? ¿Cuántas solicitudes se reciben cada año? ¿Cuánto se tarda en promedio en tramitar las solicitudes?

Respuesta 87

Las solicitudes de patentes para invenciones y modelos útiles son examinadas en Ucrania por el Centro de Examen de Patentes, que tiene una plantilla de 40 personas. Las patentes son expedidas por el Registro de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania.

En 1992 se recibieron 309 solicitudes de patentes, y ese número aumentó en 1993 a 10.596, y en 1994 a 12.718. El Centro de Examen de Patentes todavía no expide los títulos. Las solicitudes se examinan en un plazo de ocho a diez meses.

\*Pregunta 88

¿Cuántas patentes se han expedido hasta la fecha, y en qué categorías tecnológicas?

Respuesta 88

Hasta el momento se han expedido alrededor de 7.200 patentes de invenciones.

Pregunta 89

¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la Oficina Estatal de Patentes?

Respuesta 89

La Oficina Estatal de Patentes de Ucrania funciona desde comienzos de 1992.

Pregunta 90

¿Qué posibilidades hay de obtener la revisión judicial de la decisión de revocar una patente según lo dispuesto en el artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Respuesta 90

La revisión judicial de la revocación de una patente está prevista en los artículos 28 y 30 de la Ley:

"Artículo 28. Revocación de patentes.

1. Una patente puede ser revocada total o parcialmente en caso de:

disparidad entre la invención o modelo útil patentados y las condiciones de patentabilidad, definidas por la presente Ley;

presencia en la invención o modelo útil de características que no constaran en la solicitud presentada;

infracción del párrafo 2 del artículo 32 de la presente Ley.

2. Cualquier persona podrá presentar al Consejo de Apelaciones una objeción contra una patente en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la concesión de la patente. El Consejo de Apelaciones deberá examinar la objeción en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la recibió. La objeción deberá ser notificada al titular de la patente. El Consejo de Apelaciones examinará la objeción a la luz de las razones en que se haya fundamentado. La persona que haya presentado la objeción podrá participar en su examen, al igual que el titular de la patente en cuestión. Podrá recurrirse judicialmente contra la decisión del Consejo de Apelaciones.

Si el Consejo de Apelaciones no recibe en el plazo estipulado ninguna objeción a la concesión de la patente, ésta sólo podrá revocarse por la vía judicial.

La patente o sus partes que hayan sido revocadas se considerarán nulas a partir de la fecha de publicación de la concesión de la patente."



"Artículo 30. Solución judicial de diferencias.

1. Las diferencias relacionadas con la aplicación de la presente Ley se someterán a un tribunal o un tribunal de arbitraje, según lo establecido por la legislación de Ucrania.
2. De conformidad con su jurisdicción, los tribunales examinarán las diferencias relativas a: la autoría de la invención (o el modelo útil); la determinación del titular de la patente; la infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular de la patente; la concertación y aplicación de los contratos de licencia; el derecho de utilización anterior; la remuneración del inventor; las recompensas.

Los tribunales examinarán también otras diferencias relacionadas con la protección de los derechos, según lo estipulado en la presente Ley."

#### Pregunta 91

Sírvanse describir las disposiciones legislativas de Ucrania en materia de protección de los derechos de autor. ¿Qué obras están protegidas? ¿Cuál es la duración de la protección? ¿Se aplica, en la protección de los derechos de autor, el criterio del trato nacional? En caso negativo, ¿cuáles son las excepciones?

#### Respuesta 91

La Ley sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos, promulgada por el Parlamento el 23 de diciembre de 1993, entró en vigor en la fecha de su publicación, el 23 de febrero de 1994, y obtuvo la aprobación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

De conformidad con el artículo 5 de esta Ley, están protegidas las siguientes obras científicas, literarias y artísticas:

1. obras escritas de carácter literario, científico, técnico o práctico (libros, opúsculos, artículos programas de ordenador, etc);
2. oraciones, conferencias, discursos, sermones y otras obras orales;
3. obras musicales, con o sin letra;
4. obras dramáticas, con o sin música, pantomimas, coreografías y otras obras creadas para ser representadas en escenarios;
5. obras audiovisuales;
6. esculturas, pinturas, dibujos, grabados y otras obras pictóricas;
7. obras arquitectónicas;
8. fotografías;
9. obras de artes aplicadas no protegidas por una ley especial sobre la propiedad industrial;
10. ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relacionadas con la geografía, la geología, la topografía, la arquitectura y otras ramas científicas;

11. adaptaciones para el teatro de obras mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, y adaptaciones de material folclórico para su representación teatral;
12. traducciones, adaptaciones, arreglos y otras formas de reelaboración de obras o de material folclórico (producciones derivativas), sin perjuicio de la protección de que gocen las obras originales correspondientes;
13. colecciones de obras, colecciones de adaptaciones de material folclórico, enciclopedias y antologías, compilaciones de datos corrientes, incluidas bases de datos y otras obras compuestas, a condición de que sean el resultado de un esfuerzo creativo por seleccionar, ajustar o regular el contenido, sin perjuicio de la protección de que gocen las diferentes obras componentes;
14. otras obras.

La mencionada Ley protege las obras científicas, literarias y artísticas, publicadas o no, independientemente de su género, calidad, tamaño y finalidad (educación, información, divulgación, diversión, etc.) y del método de reproducción, oral, escrita o de otra índole.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley, se otorga protección durante toda la vida del autor y hasta 50 años después de su muerte.

Los derechos de autor abarcan el territorio nacional. De conformidad con el artículo 8, los derechos gozarán de protección, independientemente de la ciudadanía y la residencia del autor, si sus obras, publicadas o no, tienen una presencia objetiva en el territorio de Ucrania.

#### Pregunta 92

¿Se propone Ucrania adherirse al Convenio de Berna? ¿Qué modificaciones habría que introducir en la Ley sobre la protección de los derechos de autor para hacerla compatible con el Convenio de Berna?

#### Respuesta 92

Ucrania se propone adherirse al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. El problema se ha examinado con la OMPI, que resolvió que la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos cumplía plenamente los requisitos del Convenio de Berna. El Organismo Estatal de Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos ha preparado materiales para la adhesión de Ucrania al Convenio de Berna. Esos materiales están siendo estudiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se someterán posteriormente al Presidente y al Parlamento.

#### Pregunta 93

¿Qué modificaciones habrá que introducir en la legislación de Ucrania sobre los derechos de autor para armonizarla con el Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Qué se está haciendo para armonizar la legislación de Ucrania con las disposiciones del Acuerdo?

#### Respuesta 93

La Ley de Ucrania sobre la Protección de los derechos de autor y derechos conexos cumple lo dispuesto en el artículo I de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 94

¿Qué disposiciones civiles y penales existen para imponer la observancia de los derechos de autor? ¿Cuál es la duración media de los litigios en caso de infracción de los derechos de autor?

Respuesta 94

El 4 de febrero de 1994, el Parlamento aprobó la Ley sobre la modificación del Código Civil de Ucrania, por la que se introdujeron las siguientes modificaciones en el Código Civil:

"Artículo 472. Legislación sobre los derechos de autor y derechos conexos.

La Ley de Ucrania protege los derechos personales y de propiedad de los autores y sus derechohabientes, en relación con la creación y utilización de las obras científicas, literarias y artísticas (derechos de autor) y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, fabricantes de fonogramas y organismos de radiodifusión (derechos conexos).

Las relaciones resultantes de la creación y utilización de las obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos están reguladas por la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos y otras disposiciones legislativas de Ucrania."

Con miras a la preparación del nuevo Código Penal de Ucrania, el 20 de enero de 1994 el Organismo Estatal de Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos presentó al Ministro de Justicia de Ucrania una propuesta consistente en reformular como sigue el artículo 136 del Código Penal en vigor:

"Artículo 136. Infracción de los derechos de autor y derechos conexos.

La reproducción ilícita de obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos (falsificación), la imposición de autoría y la apropiación indebida de autoría (plagio) son punibles con penas de hasta cinco años de prisión o multas de importe equivalente a entre 100 y 50.000 veces el salario mínimo establecido por la legislación ucraniana."

Los procedimientos judiciales contra infracciones de los derechos de autor duran en promedio de cuatro a cinco meses, aunque ese plazo aumenta a cerca de un año cuando se requieren informes periciales más complejos.

Pregunta 95

¿Cómo se protegen las grabaciones sonoras, las compilaciones de bases de datos y los programas de ordenador?

Respuesta 95

De conformidad con el artículo 34 de la mencionada Ley, los fabricantes de fonogramas gozan del derecho exclusivo a permitir o prohibir su reproducción, la distribución de copias por venta directa u otras formas de distribución, o mediante *leasing*, arrendamiento, alquiler u otras formas de transferencia, así como la alteración y la importación de fonogramas.

El artículo 37 de la Ley regula la utilización de fonogramas producidos con fines comerciales. Esos fonogramas pueden utilizarse sin el consentimiento de sus fabricantes o de los artistas intérpretes o ejecutantes, a condición de que se paguen los derechos correspondientes, en los casos siguientes:

1. utilización pública de fonogramas;
2. radiodifusión de fonogramas;
3. transmisión de fonogramas por cable.

De la recaudación, la distribución y el pago de la remuneración se encargarán las agencias que administran en forma colectiva los derechos de los fabricantes y artistas intérpretes o ejecutantes, de conformidad con los acuerdos entre tales entidades.

El monto de la remuneración y las modalidades de pago se especifican en acuerdos entre los usuarios de los fonogramas o asociaciones de tales usuarios, por una parte, y las entidades que administran los derechos de los fabricantes y artistas intérpretes o ejecutantes, por la otra.

Para cada tipo de aplicación de los fonogramas se fija el monto de la remuneración correspondiente.

De conformidad con la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre protección jurídica de los programas de ordenador, de 14 de mayo de 1991, en el artículo 5 de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos se estipula que el régimen aplicable a las bases de datos y los programas de ordenador tendrá debidamente en cuenta lo prescrito en esa Directiva.

#### Pregunta 96

¿Qué trato se da en la legislación de Ucrania a los derechos de arrendamiento? ¿Qué obras están sujetas a la condición de que los autores y sus derechohabientes autoricen o prohíban el arrendamiento comercial de originales o copias de sus obras?

#### Respuesta 96

En la Ley de Ucrania no se utiliza el concepto de "derechos de arrendamiento". En el artículo 4 se utiliza el término de "alquiler", que significa que los "derechos de propiedad" sobre originales o copias de una obra o fonograma pueden transferirse durante cierto tiempo con el fin de obtener un beneficio comercial directo o indirecto. En el mismo artículo se utiliza la expresión "persona en posesión de los derechos de autor y derechos conexos", por la que se entiende "un autor o un artista intérprete o ejecutante, en el caso en que el titular de los derechos de propiedad sea el autor o el intérprete, o una entidad física o jurídica a la que se hayan transferido los derechos de propiedad".

El artículo 27 de la Ley trata de la transferencia (cesión) de los derechos de autor: "El autor u otra persona en posesión de los derechos de autor podrá transferir (ceder) a terceros los derechos de propiedad. El autor u otra persona en posesión de los derechos de autor podrá también conceder a terceros una licencia para la utilización de la obra, en las condiciones estipuladas en la licencia. La transferencia (cesión) de los derechos de autor y la concesión de una licencia deberán consignarse oficialmente en un acuerdo de derechos de autor."

#### Pregunta 97

¿Cuál es el alcance de la concesión de licencias obligatorias sobre obras amparadas por derechos de autor? ¿En qué condiciones se otorgan licencias obligatorias?

Respuesta 97

El artículo 39 de la Ley prevé el control colectivo de los derechos de propiedad: "Para asegurarse el goce de sus derechos de autor, los autores y otros derechohabientes pueden confiar el control de sus derechos de propiedad en forma colectiva a agencias no autorizadas a realizar actividades comerciales. Esas agencias funcionan sobre la base y en el marco de la autoridad voluntariamente delegada en ellas por los autores y otras personas en posesión de derechos de autor y derechos conexos". Las actividades de las agencias que controlan colectivamente los derechos de autor se especifican en el artículo 40 de la Ley, que, entre otras cosas, dice lo siguiente: "Podrá autorizarse a las agencias que controlan colectivamente los derechos de autor a conceder licencias a usuarios de obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos".

"Todas las demandas que personas en posesión de derechos de autor y derechos conexos presenten contra usuarios en relación con la utilización de licencias serán examinadas por las agencias que otorgan esas licencias."

Pregunta 98

¿Qué modificaciones hay que introducir en la legislación de Ucrania para adecuarla a las obligaciones en materia de marcas de fábrica o de comercio dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cuándo se introducirán esas modificaciones?

Respuesta 98

La Ley sobre la protección de las marcas de fábrica y de comercio fue examinada en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y es compatible en conjunto con el Acuerdo sobre los ADPIC. No se prevé por el momento introducir modificaciones en la Ley. Además, la Ley contiene un artículo sobre los acuerdos internacionales (artículo 3), en virtud del cual si las normas dimanantes de un acuerdo internacional en el que es parte Ucrania difieren de las estipuladas por la legislación de Ucrania se aplicarán las normas del acuerdo internacional.

Pregunta 99

¿En qué medida reciben las marcas de fábrica y de comercio protección en el marco de la legislación vigente y de futuras enmiendas, si las hubiere? ¿Cuál es la definición y el alcance de la protección de las marcas conocidas?

Respuesta 99

Las marcas de fábrica conocidas están amparadas por el artículo 6 de la Ley, titulado "Razones para denegar el registro".

Pregunta 100

¿En qué medida reciben protección las marcas conocidas no registradas en Ucrania? ¿Qué derechos concretos tiene el propietario de una marca no registrada?

Respuesta 100

No podrán registrarse las marcas que puedan inducir a confusión por ser idénticas o similares a:

- marcas que se hayan registrado o cuyo registro se haya solicitado anteriormente en Ucrania a nombre de otra persona y en relación con bienes y servicios similares;
- marcas de otras personas, si están protegidas, aun sin haber sido registradas, en virtud de acuerdos internacionales en los que Ucrania es parte;
- marcas conocidas en Ucrania y pertenecientes a otras personas que obtuvieron sus derechos antes de que se presentara a la Oficina de Patentes una solicitud para bienes y servicios similares;
- denominaciones de origen, excepto en los casos en los que se incluyan en la marca como elementos no protegidos y estén registradas a nombre de una persona que tenga derecho a utilizar ese nombre;
- marcas de garantía, debidamente registradas.

Las marcas mundialmente conocidas no registradas en Ucrania están protegidas en virtud de la Ley sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal (artículo 7).

Pregunta 101

¿Cuál es la función del Registro de Marcas de Fábrica en casos de infracción? ¿Se requiere en el procedimiento su aprobación u opinión?

Respuesta 101

Un órgano ejecutivo autorizado, informado de tales infracciones por la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania, podrá aplicar las disposiciones del artículo 164 del Código de Ucrania sobre Infracciones Administrativas, en virtud del cual "la utilización ilícita de invenciones, patentes de procesos, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, marcas de servicios, marcas colectivas, nombres de empresas o signos distintivos es punible con una multa de hasta 50 salarios mínimos, con o sin confiscación de los bienes producidos, los instrumentos de producción y las materias primas".

Un Decreto del Gabinete de Ministros multiplicó por diez el importe de la multa.

Pregunta 102

¿Por qué razones puede denegarse el registro de una marca?

Respuesta 102

Puede denegarse el registro de una marca por discrepancias entre las características de la marca y las condiciones para el registro, que se esbozan en el párrafo 1 del artículo 5, así como por las razones expuestas en el artículo 6.

"Artículo 5. Condiciones para el registro.

1. Podrán registrarse las marcas que no contravengan el interés público ni principios humanitarios o morales y en las que no concurran las razones previstas en la presente Ley para denegar el registro."

"Artículo 6. Razones para denegar el registro.

1. En virtud de la presente Ley no podrán registrarse los signos en los que figuren:

insignias, banderas y emblemas de Estados;  
nombres oficiales de Estados;  
emblemas, nombres completos o siglas de organizaciones internacionales o intergubernamentales;  
marcas de control, garantía y ensayo oficiales, sellos;  
condecoraciones y otras distinciones.

Esos signos podrán introducirse en la marca como elementos no protegidos, con el consentimiento de sus propietarios o de la autoridad competente.

2. En virtud de la presente Ley, tampoco podrán registrarse los signos que:

no sean distintivos;  
se utilicen en forma generalizada para el mercado de algún tipo de bienes o servicios;  
indiquen el tipo, la calidad, la cantidad, las propiedades, la finalidad o el valor de bienes o servicios o el lugar y la fecha de producción o venta de bienes o de prestación de servicios;  
sean engañosos o puedan inducir a engaño sobre los bienes, servicios o personas que producen los bienes o prestan los servicios;  
se utilicen corrientemente como símbolos.

Los signos comprendidos en los párrafos 2, 3, 4 y 6 de la presente disposición podrán introducirse en una marca como elementos no protegidos, a condición de que no resulten visualmente dominantes.

3. Una marca no podrá registrarse como marca de fábrica o de comercio si puede inducir a confusión por ser idéntica o similar a:

marcas que se hayan registrado o cuyo registro se haya solicitado anteriormente en Ucrania a nombre de otra persona y para bienes y servicios similares;

marcas de otras personas que gocen de protección, aunque no estén registradas, en virtud de acuerdos internacionales en los que sea parte Ucrania;

nombres de empresas conocidas en Ucrania y pertenecientes a otras personas que hayan obtenido sus derechos antes de que se presentara la solicitud a la Oficina para bienes y servicios similares;

denominaciones de origen, excepto en los casos en los que se incluyan en una marca como elementos no protegidos y estén registradas a nombre de una persona que tenga derecho a utilizar ese nombre; marcas de garantía, debidamente registradas."

4. No se registrarán como marcas los signos en los que se reproduzcan:

dibujos o modelos industriales cuyos derechos pertenezcan a otras personas residentes en Ucrania;

nombres de obras científicas, literarias y artísticas conocidas en Ucrania, o citas y personajes de tales obras, obras de arte y fragmentos de las mismas, sin el consentimiento de los autores y sus derechohabientes;

apellidos, nombres, seudónimos y derivados, retratos y facsímiles de personas conocidas en Ucrania, sin su consentimiento."

Pregunta 103

¿Hay límites mínimos o máximos a las penas por infracciones de marcas de fábrica o de comercio?

Respuesta 103\*

Véase la sección II, 4, de la adición.

Pregunta 104

¿Se considera el registro de una marca notificación suficiente del derecho exclusivo del titular a los infractores potenciales? ¿Es necesario que el titular de los derechos avise explícitamente al infractor para que se considere a éste responsable, o es suficiente el registro de la marca?

Respuesta 104

Esas cuestiones se regulan en los artículos 12 y 15 de la Ley:

"Artículo 12. Publicación de la emisión de certificados.

1. La Oficina publica en su boletín oficial notificaciones de emisión de certificados sobre la base de la decisión de registro de marcas y una vez recibida constancia del pago de las tasas de emisión del certificado.

Si la Oficina no recibe constancia del pago de las tasas de emisión del certificado en los tres meses posteriores a la fecha en la que el solicitante recibió la decisión sobre la emisión del certificado, no se publicará la notificación y se considerará retirada la solicitud.

2. Una vez publicada la emisión del certificado, toda persona podrá consultar los materiales de solicitud en las formas que determine la Oficina."

"Artículo 16. Derechos que confiere el certificado.

3. El certificado confiere a su titular el derecho a impedir que otras personas utilicen la marca registrada sin su consentimiento, excepto en los casos previstos en la presente Ley en los que la utilización de la marca no se considere una infracción de los derechos del titular del certificado."

Pregunta 105

¿Cuál es el período de validez del registro de marcas? ¿Puede renovarse indefinidamente el registro?



Respuesta 105

Esa cuestión está regulada por el artículo 5:

"Artículo 5. Condiciones para el registro.

De la propiedad de la marca da constancia un certificado. El certificado es válido por 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Oficina, y ésta puede prorrogar ese plazo, por 10 años cada vez, si así lo solicita el titular durante el último año de validez del certificado. Corresponde a la Oficina establecer el procedimiento para la prórroga del período de validez del certificado. El certificado puede ser revocado antes de su fecha de expiración en los casos enumerados en el artículo 18 de la presente Ley."

Pregunta 106

¿Contiene la Ley un requisito de uso para el mantenimiento de los derechos sobre la marca de fábrica o de comercio?

Respuesta 106

Esa cuestión está regulada por el artículo 17:

"Artículo 17. Obligaciones que entraña el certificado.

El titular del certificado deberá utilizar debidamente el derecho exclusivo que entraña el certificado. En caso de falta de uso o de uso insuficiente de la marca en Ucrania durante tres años después de la fecha en que se publicó la emisión del certificado, cualquier persona podrá solicitar ante un tribunal (tribunal de arbitraje) que se deje sin efecto el certificado antes de su fecha de expiración.

Al examinar ese asunto, el tribunal (tribunal de arbitraje) podrá tomar en consideración las pruebas presentadas por el titular del certificado de que la falta de uso de la marca se debió a circunstancias ajenas a su control."

Pregunta 107

¿Prevé la Ley el registro por diferentes partes de marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares?

Respuesta 107

No. Esas cuestiones están reguladas por el artículo 6 (párrafos 2 y 3):

"Artículo 6. Razones para denegar el registro.

En virtud de la presente Ley, tampoco podrán registrarse los signos que:

no sean distintivos;

se utilicen en forma generalizada para el marcado de algún tipo de bienes o servicios;

indiquen el tipo, la calidad, la cantidad, las propiedades, la finalidad o el valor de bienes o servicios o el lugar y la fecha de producción o venta de bienes o de prestación de servicios;

sean engañosos o puedan inducir a engaño sobre los bienes, servicios o personas que producen los bienes o prestan los servicios;

se utilicen corrientemente como símbolos.

Los signos comprendidos en los párrafos 2, 3, 4 y 6 de la presente disposición pueden introducirse en una marca como elementos no protegidos, a condición de que no resulten visualmente dominantes.

Una marca no podrá registrarse como marca de fábrica o de comercio si puede inducir a confusión por ser idéntica o similar a:

marcas que se hayan registrado o cuyo registro se haya solicitado anteriormente en Ucrania a nombre de otra persona y para bienes y servicios similares;

marcas de otras personas que gocen de protección, aunque no estén registradas, en virtud de acuerdos internacionales en los que sea parte Ucrania;

nombres de empresas conocidas en Ucrania y pertenecientes a otras personas que hayan obtenido sus derechos antes de que se presentara la solicitud a la Oficina para bienes y servicios similares;

denominaciones de origen, excepto en los casos en los que se incluyan en una marca como elementos no protegidos y estén registradas a nombre de una persona que tenga derecho a utilizar ese nombre;

marcas de garantía, debidamente registradas."

#### Pregunta 108

¿Es obligatorio el registro de las cesiones? En caso afirmativo, ¿qué consecuencias tiene el incumplimiento de esa obligación?

#### Respuesta 108

Sí, el registro de la cesión de derechos es obligatorio (párrafo 6 del artículo 16):

"Artículo 16. Derechos que confiere el certificado.

Los contratos de cesión de la propiedad de marcas y los contratos de licencias se consideran válidos si se extienden por escrito y están firmados por las partes. Esos contratos no entran en vigor para terceros hasta que se registran en la Oficina."

#### Pregunta 109

¿En qué medida se puede recurrir ante un tribunal contra decisiones sobre el registro de marcas de fábrica y de comercio?

Respuesta 109

Pueden presentarse recursos contra las decisiones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19:

"Artículo 19. Revocación de certificados.

Cualquier persona podrá presentar una objeción contra la emisión de un certificado al Consejo de Apelaciones en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la emisión del certificado. El Consejo de Apelaciones deberá examinar la objeción en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la recibió. La objeción deberá notificarse al titular del certificado. El Consejo de Apelaciones examinará la objeción a la luz de las razones en que se haya fundamentado. La persona que haya presentado la objeción podrá participar en su examen, al igual que el titular del certificado en cuestión. Podrá recurrirse judicialmente contra la decisión del Consejo de Apelaciones.

Si el Consejo de Apelaciones no recibe en el plazo estipulado ninguna objeción a la emisión del certificado, éste sólo podrá revocarse por la vía judicial.

El certificado o sus partes que hayan sido revocadas se considerarán sin efecto a partir de la fecha de presentación de la solicitud."

Pregunta 110

¿Qué forma de protección otorga Ucrania para los dibujos y modelos industriales? ¿Tiene previsto introducir modificaciones en su legislación para aplicar las disposiciones sobre dibujos y modelos industriales del Acuerdo sobre los ADPIC?

Respuesta 110

En virtud de la Ley de Ucrania sobre la protección de dibujos y modelos industriales, la propiedad de un dibujo o modelo industrial se certifica mediante una patente.

La duración de las patentes sobre los dibujos o modelos industriales es de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Oficina y puede ser prorrogada por ésta a petición del titular de la patente, por un período no superior a cinco años (párrafo 5 del artículo 5).

La Ley ha sido examinada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y cumple en su conjunto lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por el momento no se prevé introducir modificaciones en la Ley.

Pregunta 111

¿Están protegidos en Ucrania los esquemas de trazado? ¿Es necesario introducir modificaciones para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC (incluidas las obligaciones en materia de licencias obligatorias, control en frontera y regalías)? ¿En qué forma se otorga esa protección?

Respuesta 111

De conformidad con la Ley sobre la protección de los derechos sobre las invenciones y los modelos útiles (párrafo 3 del artículo 3) las siguientes materias no son patentables: esquemas de trazado.

Por consiguiente, será necesario introducir enmiendas apropiadas para cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 112

¿Ofrece Ucrania todos los recursos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, como mandamientos judiciales, perjuicios, confiscación y destrucción de los bienes infractores, medidas provisionales, medidas en frontera y sanciones penales? En cada caso, sírvanse indicar con arreglo a qué disposición legislativa se imparte esa protección, y si se necesitará introducir modificaciones para aplicar plenamente los artículos 41 a 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Respuesta 112

Véanse las respuestas 86 y 90.

Pregunta 113

¿Están protegidos en Ucrania los secretos comerciales? En caso afirmativo, ¿en qué consiste esa protección? ¿Es necesario introducir modificaciones para aplicar las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC?

Respuesta 113

Sí. En virtud de la Ley de Ucrania sobre secretos comerciales y de la Ley sobre las empresas en Ucrania, de 18 de septiembre de 1992 (artículo 30), la protección de los secretos comerciales constituye parte integrante del conjunto de medidas de seguridad que amparan a las empresas. Por secreto comercial se entienden los datos sobre actividades comerciales que permiten obtener ciertas ventajas. Esos datos deben obrar en poder de un particular. Se exceptúan los datos que constituyen secretos de Estado o propiedad intelectual protegida por las leyes sobre patentes y derechos de autor.

Pregunta 114

¿Hay en Ucrania alguna ley que corresponda a las disposiciones sobre prácticas anticompetitivas del artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sírvanse especificar.

Respuesta 114

No.

Pregunta 115

¿Se imponen restricciones a los nacionales ucranios o a los extranjeros en lo que se refiere a la concesión de licencias sobre la propiedad intelectual?

Respuesta 115

No hay restricciones de ese tipo.

Pregunta 123n

-- En la respuesta a la pregunta 92 Ucrania decía que se proponía adherirse al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Según las conversaciones mantenidas con la OMPI, ¿qué medida debe adoptar Ucrania para adherirse al Convenio de Berna?

Respuesta 123n

Véanse las respuestas 124n - 132n.

Pregunta 124n

-- De esa respuesta se deduce que el Organismo Estatal de Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos ha preparado materiales para la adhesión de Ucrania al Convenio de Berna.

¿Cuál es el marco temporal para la adhesión de Ucrania al Convenio de Berna? ¿Cuándo examinarán el Presidente y el Rada Supremo los materiales preparados por el Organismo Estatal de Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos?

Respuesta 124n

Se ha presentado a la Administración del Presidente de Ucrania un conjunto de documentos sobre la adhesión (una carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, un proyecto de la Exposición del Presidente al Rada Supremo, un proyecto de ley y una nota explicativa).

El Comité Permanente del Rada Supremo sobre Ciencia y Enseñanza Pública ha aprobado una decisión por la que se recomienda al Rada Supremo la promulgación en 1995 de la Ley de Ucrania sobre la Adhesión de Ucrania al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971).

Pregunta 125n

-- En relación con la respuesta a la pregunta 94, sírvanse facilitar detalles sobre el sistema ucranio de aplicación de la protección del derecho de autor en derecho civil y en derecho penal.

¿Ha habido casos de procesamiento con arreglo a ese sistema? En la afirmativa, ¿cuántos? ¿Cuántos de ellos se han ultimado?

Respuesta 125n

En virtud del artículo 136 del Código Penal de Ucrania, la publicación con nombre propio de la obra científica, literaria o artística de un autor u otra apropiación indebida de autoría, o la reproducción o distribución ilícita de tales obras, serán castigadas con trabajos penitenciarios por plazo de hasta un año o con una multa de hasta 15 veces el importe del salario mínimo.

En virtud del artículo 13, parte V, de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos, en caso de utilización de la obra de otra persona sin el consentimiento del titular del derecho de autor y/o derechos conexos; de infracción de las condiciones de utilización del derecho de autor y derechos conexos; o de infracción de los derechos personales y de propiedad del titular del derecho de autor y derechos conexos, el titular del derecho de autor podrá recurrir al tribunal para que le sean restablecidos sus derechos mediante la publicación en la prensa de las correcciones apropiadas con respecto a la infracción. El tribunal tiene derecho a dictar una decisión por la que se prohíba la publicación de una obra o la ejecución de una producción, fonograma o radiodifusión por medios inalámbricos o por hilo, o se impida su distribución, o se ordene la retirada o confiscación de todos los ejemplares de la obra o fonograma, y del equipo y materiales destinados

a su producción y reproducción, y también la destrucción o retirada de todos los ejemplares de la obra o fonograma con respecto a los cuales se haya establecido que se produjeron o distribuyeron con infracción de los derechos exclusivos de los titulares del derecho de autor o derechos conexos. Esta disposición abarca las matrices, formas originales, cintas magnéticas, negativos fotográficos y demás objetos que sirvan para hacer los ejemplares de la obra, fonograma o programa de radiodifusión, y a los materiales y equipo que se utilicen para producirlos.

En el artículo 44 de la mencionada Ley se establece el procedimiento de reembolso de las pérdidas causadas por la infracción del derecho de autor o derechos conexos. En particular, el titular del derecho de autor y derechos conexos podrá exigir:

- a) el reembolso de las pérdidas causadas por la infracción del derecho de autor o derechos conexos, con inclusión de los beneficios perdidos;
- b) el reembolso de los ingresos obtenidos como consecuencia de la infracción del derecho de autor o derechos conexos;
- c) o el pago de una compensación, que determinará el tribunal, y que podrá ser de 10 a 50.000 veces el salario mínimo establecido por la legislación ucraniana.

Aparte de la compensación de las pérdidas y el reembolso de los ingresos obtenidos como consecuencia de la infracción, el tribunal podrá también imponer al infractor una multa del 10 por ciento de la suma fijada a favor del demandante.

El infractor del derecho de autor o derechos conexos está obligado a pagar al titular de esos derechos una indemnización por daños y perjuicios por la cuantía establecida por el tribunal.

Como se indica en la parte I, artículo 8, la protección prevista en esta Ley se otorga a los autores independientemente de su nacionalidad y con respecto a obras que se publiquen por primera vez o permanezcan sin publicar aunque existan en el territorio de Ucrania.

#### Pregunta 126n

-- En relación con la protección de las grabaciones sonoras, las compilaciones de bases de datos y los programas de ordenador, Ucrania dice que se ajusta a la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre protección jurídica de los programas de ordenador, mediante la aplicación del artículo 5 de la Ley de Ucrania sobre la protección del derecho de autor y derechos conexos.

Sírvanse explicar la interpretación de Ucrania en cuanto al tratamiento de las bases de datos y los programas de ordenador teniendo debidamente en cuenta las prescripciones de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas. Exactamente ¿cómo protege Ucrania los programas de ordenador y las bases de datos?

#### Respuesta 126n

En el artículo 4, parte I, de la Ley de Ucrania sobre derechos de autor y derechos conexos se indica que una base de datos es una compilación de materiales o datos facilitados en forma legible mecánicamente y un programa de ordenador es un conjunto de instrucciones en forma de palabras, números, códigos, gráficos, símbolos o en cualquier otra forma legible mecánicamente y que activa un proceso con el fin de lograr un determinado objetivo o resultado. Este concepto incluye los sistemas operativos y los programas aplicados expresados en código final o código objeto, incluidos los materiales

preparatorios y la representación sonora y visual recibida a través de un programa de ordenador. El concepto "programa de ordenador" no incluye el concepto "base de datos".

Además, en el artículo 5 se indica que las obras científicas, literarias y artísticas están protegidas por esta Ley, en particular:

1. Las obras literarias, científicas, técnicas o de información (libros, folletos, artículos, programas de ordenador, etc.).
- ... 13. Las colecciones de obras, colecciones de material folclórico, enciclopedias y antologías, colecciones de datos reales, incluidas las bases de datos ...

De esta manera los programas de ordenador y las bases de datos están protegidos en la misma medida que las obras literarias, científicas y artísticas y, como en el caso de infracción del derecho de autor, es plenamente aplicable el procedimiento destinado a hacer valer los derechos.

#### Pregunta 127n

-- En las respuestas 99 y 100 se afirma que, de conformidad con la Ley de Ucrania sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal (artículo 7), Ucrania protege las marcas de fábrica o de comercio mundialmente conocidas no registradas en el país.

¿Cuál es la definición y el alcance de la protección de una marca notoriamente conocida? Sírvanse explicar el artículo 6: "Razones para denegar el registro". ¿Cuáles son los derechos del propietario de una marca notoriamente conocida no registrada?

#### Respuesta 127n

De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos relativos a marcas de bienes y servicios (denominada en adelante "la Ley"), Ucrania reconoce las normas de los tratados internacionales y, por tanto, surte efectos el artículo 6 bis del Convenio de París, que determina las obligaciones de los países miembros con respecto a las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas. En el artículo 6 de la Ley se indica que no puede ofrecerse protección legal a marcas que sean conocidas en Ucrania pero que pertenezcan a personas distintas de las que tienen derecho a ellas.

Es decir, no se registrará una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida a nombre de una persona que no sea el propietario si este último puede demostrar que la marca es notoriamente conocida en Ucrania. La decisión relativa al reconocimiento de que la marca es notoriamente conocida la adopta un experto en patentes del Centro de Investigaciones Científicas.

Actualmente no existen en Ucrania criterios precisos para determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida; por lo tanto, al adoptar su decisión el experto se basa en su interpretación subjetiva de la cuestión. Sin embargo, si el propietario de una marca notoriamente conocida no está satisfecho con la decisión del experto, puede iniciar el procedimiento de apelación adecuado, que puede conducir a una reconsideración de la decisión en el tribunal.

La protección de las marcas conocidas internacionalmente que no estén registradas en Ucrania se presta de conformidad con la Ley de Ucrania sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal:

"La competencia desleal se define como la utilización no autorizada del nombre de una empresa, una marca de bienes y servicios o el marcado de un producto, la copia de una forma, envase o dibujo externo y también la imitación, copia o reproducción directa del producto de otro empresario y la utilización no autorizada de su nombre (artículo 7, según el proyecto objeto de segundo examen en el Rada Supremo de Ucrania).

Cuando una marca notoriamente conocida está registrada en Ucrania su protección no difiere de la ofrecida a cualquier otra marca. En caso de no estar registrada en Ucrania, no se expedirá un certificado con respecto a esa marca a una persona que no sea su propietario, de conformidad con el artículo 6 (párrafo 3) de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos relativos a marcas de bienes y servicios.

Además, no se registrará una marca notoriamente conocida a nombre de una persona que no sea su propietario aun cuando no sea el propietario quien produzca los artículos y no estén incluidos éstos en la lista de bienes y servicios facilitada en la certificación expedida en otro país.

#### Pregunta 128n

-- Nos parece entender por la respuesta a la pregunta 104 que el registro de una marca no constituye notificación suficiente a los infractores potenciales del derecho exclusivo del titular legítimo, a menos que la Oficina reciba el documento justificativo del pago de las tasas de expedición del certificado en los tres meses siguientes a la fecha en la que se dio a conocer al solicitante la decisión sobre la expedición del certificado.

¿Es correcta esta interpretación?

#### Respuesta 128n

"Sobre la base de una decisión de registro de una marca y tras facilitar un documento justificativo del pago de las tasas de expedición del certificado, el Departamento publica en su boletín oficial la información que considere pertinente sobre la cuestión de la certificación.

Si el Departamento no ha recibido el documento justificativo del pago de las tasas de expedición del certificado en un plazo de tres meses a contar de la fecha en que se notificó al solicitante la decisión de expedir el certificado, no se realiza la publicación y se considera retirada la solicitud". (Artículo 12, párrafo 1, de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos relativos a marcas de bienes y servicios.)

La infracción de los derechos a una marca de los titulares de un certificado se define de conformidad con el artículo 20 de la mencionada Ley. El propietario de una marca cuyos derechos hayan sido infringidos puede presentar al Comité Antimonopolio de Ucrania la solicitud pertinente y pedir el restablecimiento de los derechos infringidos. El Comité Antimonopolio de Ucrania examina la solicitud y adopta las medidas apropiadas de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Ucrania sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades económicas y la Ley sobre el Comité Antimonopolio de Ucrania, así como en las Normas provisionales para la investigación de casos de infracción de la legislación antimonopolio de Ucrania, que pueden incluir el examen del caso en los tribunales.

El propietario de una marca cuyos derechos hayan sido infringidos puede también dirigirse directamente a los tribunales. La Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos relativos a marcas de bienes y servicios no obliga al titular del certificado a advertir por escrito al infractor de la infracción por él cometida antes de adoptar medidas al respecto, salvo que tenga la intención de entablar una



demanda ante los tribunales, en cuyo caso está obligado, de conformidad con las prescripciones de los órganos judiciales, a hacer la oportuna advertencia al infractor por escrito.

No se considera que la utilización de una marca sea una infracción de los derechos del propietario en los siguientes casos:

- cuando el certificado haya expirado (artículo 18);
- cuando se considere que el certificado no tiene validez (artículo 19);
- cuando los derechos de propiedad de una marca se transfieran sobre la base de un acuerdo a una persona que sea el sucesor legítimo del titular del certificado (artículo 16, párrafo 4);
- cuando se autorice a una persona a utilizar una marca sobre la base de un acuerdo de licencia (artículo 16, párrafo 5).

Pregunta 129n

-- Al parecer, es el certificado el que otorga al titular el derecho a prohibir a otras personas utilizar la marca registrada sin su consentimiento.

Sírvanse explicar al Grupo de Trabajo el proceso para hacer responsable de la infracción a quien la comete. Por ejemplo, ¿tiene el titular del derecho que hacer una notificación efectiva al infractor para que se considere a éste responsable de la infracción? Sírvanse facilitar ejemplos de cuándo, según la Ley, no se considera que la utilización de una marca constituya una infracción de los derechos del titular del certificado.

Respuesta 129n

Véase la respuesta 128n, párrafos 1 y 2.

Pregunta 130n

Según la respuesta a la pregunta 111, Ucrania, de conformidad con la Ley sobre la protección de los derechos sobre las invenciones y los modelos útiles, excluye de la patentabilidad los esquemas de trazado. En esa respuesta Ucrania reconoce que será necesario introducir en esa ley las enmiendas apropiadas para cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

¿Cuál es el calendario de Ucrania para cumplir el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con los esquemas de trazado?

Respuesta 130n

La legislación actual de Ucrania no presta protección a los esquemas de trazado/topografías de los circuitos integrados. Ahora bien, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, Ucrania, en su condición de país con una economía en transición, tiene derecho a valerse de un período de cuatro años de aplazamiento de la aplicación del Acuerdo para poner su legislación en materia de propiedad intelectual en conformidad con las disposiciones del mismo. Durante ese período Ucrania elaborará el oportuno instrumento legislativo sobre la protección de los esquemas de trazado/topografías de los circuitos integrados y lo aplicará.

Pregunta 131n

-- Nos satisface que Ucrania tenga en vigor leyes para proteger los secretos comerciales.

¿Qué procedimiento utiliza Ucrania para proteger los secretos comerciales? ¿Es necesario introducir modificaciones para cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse explicar lo que se ha pretendido decir al afirmar que "se exceptúan los datos que constituyen secretos de Estado o propiedad intelectual protegida por las leyes sobre patentes y derechos de autor".

Respuesta 131n

La protección de los secretos comerciales no es competencia de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania ni de la Oficina Estatal de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Debe señalarse que se dio una respuesta errónea a la pregunta 113. No existe en Ucrania una Ley sobre secretos comerciales, como se decía por error en esa respuesta.

La protección de los secretos comerciales se rige por el artículo 30 de la Ley sobre las empresas en Ucrania, cuyo texto se reproduce a continuación:

"Artículo 30. Secretos comerciales de las empresas.

1. Por secreto comercial se entiende los datos relacionados con la producción, la información técnica, la gestión y las actividades financieras y de otro tipo de una empresa, que no constituyen un secreto de Estado pero cuya divulgación (transmisión o filtración) podría lesionar los intereses de la empresa.
2. El contenido y el alcance de la información que constituye un secreto comercial y el procedimiento de protección los determinará el director de la empresa. El Gabinete de Ministros de Ucrania determinará la información que no pueda considerarse secreto comercial.
3. La responsabilidad de la divulgación de información que constituya un secreto comercial quedará definida en disposiciones legislativas de Ucrania, a efectos de la protección de esa información."

Los criterios con respecto a los secretos comerciales se enumeran en el artículo 7 de la Ley de Ucrania sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades económicas.

La competencia desleal se define en los siguientes términos: "recibir, utilizar y divulgar secretos comerciales e información confidencial con objeto de perjudicar la reputación de una empresa o dañar la propiedad de otro". En el párrafo 3 del artículo 13 de esa Ley se regula también el derecho del Comité Antimonopolio a acceder a la información apropiada.

"La información que constituya un secreto comercial y que haya sido facilitada al Comité Antimonopolio de Ucrania y su Administración Territorial, no será objeto de divulgación.

Las pérdidas causadas por la divulgación de información que constituya un secreto comercial serán compensadas íntegramente por el Comité Antimonopolio con cargo al presupuesto público, de conformidad con el procedimiento del tribunal."

Está asimismo en vigor la Resolución N° 611 del Gabinete de Ministros de Ucrania, sobre la lista de información que no constituye secreto comercial, de 9 de septiembre de 1993.

Opinamos que debería haber en Ucrania una ley u otro instrumento legislativo que protegiera la información confidencial (con inclusión de los secretos comerciales, los conocimientos técnicos, los datos de pruebas y otros tipos de información, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC).

Pregunta 132n

-- En la respuesta 325 se dice que "los programas de ordenador no están protegidos en calidad de obras literarias. Tampoco lo están las bases de datos." ¿Quiere esto decir que Ucrania no reconoce el derecho de autor con respecto a los programas de ordenador?

Respuesta 132n

Se dio una respuesta errónea a la pregunta 325. La respuesta correcta es la dada a la pregunta 95:

"De conformidad con el artículo 34 de la mencionada Ley, los fabricantes de fonogramas gozan del derecho exclusivo a permitir o prohibir su reproducción, la distribución de copias por venta directa u otras formas de distribución, o mediante *leasing*, arrendamiento, alquiler u otras formas de transferencia, así como la alteración y la importación de fonogramas.

El artículo 37 de la Ley regula la utilización de fonogramas producidos con fines comerciales. Esos fonogramas pueden utilizarse sin el consentimiento de sus fabricantes o de los artistas intérpretes o ejecutantes, a condición de que se paguen los derechos correspondientes, en los casos siguientes:

1. utilización pública de fonogramas;
2. radiodifusión de fonogramas;
3. transmisión de fonogramas por cable.

De la recaudación, la distribución y el pago de la remuneración se encargarán las agencias que administran en forma colectiva los derechos de los fabricantes y artistas intérpretes o ejecutantes, de conformidad con los acuerdos entre tales entidades.

El monto de la remuneración y las modalidades de pago se especifican en acuerdos entre los usuarios de los fonogramas o asociaciones de tales usuarios, por una parte, y las entidades que administran los derechos de los fabricantes y artistas intérpretes o ejecutantes, por la otra.

Para cada tipo de aplicación de los fonogramas se fija el monto de la remuneración correspondiente.

De conformidad con la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre protección jurídica de los programas de ordenador, de 14 de mayo de 1991, en el artículo 5 de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos se estipula que el régimen aplicable a las bases de datos y los programas de ordenador tendrá debidamente en cuenta lo prescrito en esa Directiva."

Se añade la siguiente explicación:

En el artículo 4, sección 1, de la Ley de Ucrania sobre derechos de autor y derechos conexos se indica que un programa de ordenador es un conjunto de instrucciones en forma de palabras, números, códigos, gráficos, símbolos o en cualquier otra forma legible mecánicamente y que activa un proceso con el fin de lograr un determinado objetivo o resultado. Este concepto incluye los sistemas operativos y los programas aplicados expresados en código final o código objeto, incluidos los materiales preparatorios y la representación sonora y visual recibida como resultado de la elaboración de un programa de ordenador.

En el artículo 5 se indica que la Ley protege las obras científicas, literarias y artísticas, en particular:

1. las obras escritas de carácter literario, científico, técnico o educativo (libros, folletos, artículos, programas de ordenador, etc.).

Así pues, los programas de ordenador están protegidos en la misma medida que las obras literarias, científicas y artísticas, lo que se ajusta a la Directiva de la Unión Europea.

WT/ACC/UKR/1 - Páginas 110 a 129

## **9. Políticas en materia de derechos de propiedad intelectual**

### **Pregunta a**

**¿En qué medida cumplen los requisitos de la OMC las disposiciones por las que se regulan actualmente en Ucrania los derechos de propiedad intelectual y se garantiza su observancia?** (Pregunta 81, WT/L/20/Add.3).

### Respuesta

La legislación actual de Ucrania se basa en la Ley Modelo de Patentes elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las leyes de Ucrania relativas a la protección de los derechos sobre las invenciones y los modelos de utilidad, a la protección de los derechos sobre dibujos y modelos industriales y a la protección de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio cumplen, en general, las condiciones establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Además, todas esas leyes contienen un artículo relativo a los acuerdos internacionales en el que se estipula que, si un acuerdo internacional del que es parte Ucrania prescribe normas que difieren de las estipuladas por la legislación de Ucrania, se aplicarán las disposiciones del acuerdo internacional (artículo 3).

### **Pregunta b**

**¿Qué materias no son patentables en virtud de la legislación de Ucrania?** (Pregunta 82, WT/L/20/Add.3).

### Respuesta

En virtud de la Ley sobre la protección de los derechos sobre invenciones y modelos de utilidad (artículo 5, párrafo 3) no son patentables las materias siguientes:

descubrimientos, teorías científicas y modelos matemáticos;  
métodos de organización y gestión económicas;  
planos, signos convencionales, esquemas, reglas;  
métodos de cómputo mental;  
programas de ordenador;  
resultados de diseños artísticos;  
esquemas de trazado de circuitos integrados;  
variedades de plantas y de animales.

Nota: Las variedades de plantas están protegidas por la Ley de Ucrania "sobre la protección de los derechos relativos a la variedad de plantas".

**Pregunta c**

**¿Es la actual legislación ucrania compatible con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio? En caso negativo, ¿qué planes tiene Ucrania para armonizar con el Acuerdo su régimen de propiedad intelectual, y en qué plazos se propone hacerlo? (Pregunta 83, WT/L/20/Add.3).**

Respuesta

Véase la respuesta 277.

**Pregunta d**

**¿Garantiza la legislación de Ucrania en materia de patentes todos los derechos enumerados en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las patentes de productos y procedimientos? En caso negativo, ¿qué derechos no están protegidos? (Pregunta 84, WT/L/20/Add.3).**

Respuesta

Se garantizan todos los derechos citados en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 23).

**Pregunta e**

**¿Está restringida de alguna manera la facultad de los titulares de patentes para asignar o transferir sus derechos u otorgar licencias? (Pregunta 85, WT/L/20/Add.3).**

Respuesta

Los titulares de patentes pueden asignar y transferir sus derechos sin restricciones.

**Pregunta f**

**¿En qué condiciones pueden otorgarse licencias obligatorias, incluidas licencias de utilización por el Gobierno o terceras partes autorizadas por el Gobierno? ¿Será necesario introducir modificaciones para aplicar las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? (Pregunta 86, WT/L/20/Add.3).**

Respuesta

Estos problemas se tratan en el artículo 24 y en el artículo 26 (párrafos 1 y 2), que dicen lo siguiente:

"Artículo 24. Cesión obligatoria de derechos.

En aras de los intereses de la sociedad y de la seguridad nacional, el Gabinete de Ministros de Ucrania está facultado para autorizar la explotación de una invención (modelo de utilidad) sin el consentimiento del titular de la patente a reserva del pago de una remuneración compensatoria adecuada al titular.

Las diferencias relativas a las condiciones de otorgamiento de ese permiso y al pago de una remuneración compensatoria así como a la cuantía de esta última se someterán a los tribunales."

"Artículo 26. Obligaciones que se derivan de la patente.

1. El titular de una patente está obligado a explotar de buena fe el derecho exclusivo conferido por la patente.

Si una invención (modelo de utilidad) no se ha explotado o se ha explotado de manera insuficiente en Ucrania durante tres años a partir de la fecha de publicación del anuncio de la concesión de la patente o a partir de la fecha en que se haya suspendido la explotación de la invención, toda persona que desee y esté dispuesta a explotar la invención (modelo de utilidad), a condición de que el titular de la patente se haya negado a concertar un acuerdo de licencia, podrá solicitar al tribunal (tribunal de arbitraje) que le conceda autorización para la explotación de la invención (modelo de utilidad).

A menos que el titular de la patente demuestre que la falta de explotación de la invención (modelo de utilidad) se debió a razones válidas, el tribunal (tribunal de arbitraje) adopta una decisión de otorgar autorización para que se explote la invención (modelo de utilidad) a la persona interesada en la que se estipula el alcance de la explotación, el plazo de validez del permiso, la cuantía y la forma de pago de la remuneración al titular de la patente.

2. El titular de la patente está obligado a conceder un permiso (a otorgar una licencia) para la utilización de una invención (o modelo de utilidad) a un titular de una patente concedida posteriormente, si la invención (o modelo de utilidad) de esta última está destinada a conseguir otro fin o posee unas ventajas tecnológicas y económicas sustanciales y no puede utilizarse sin infringir los derechos del primer titular. A este respecto, la concesión de ese permiso puede estar sometida a un permiso adecuado del titular de la patente otorgada posteriormente, quien está obligado a conceder el permiso si su invención (modelo de utilidad) mejora la invención (modelo de utilidad) del titular de la patente anterior o persigue la misma finalidad. El permiso se concede con respecto al alcance esencial de utilización de la invención (modelo de utilidad)

por el titular de la patente que solicitó ese permiso. Las diferencias con respecto a las licencias se someten a los tribunales."

A nuestro juicio no es necesario modificar las disposiciones de Ucrania para aplicar lo dispuesto en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### **Pregunta g**

**¿Cuál es la dotación de personal de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania dedicada al examen de las solicitudes? ¿Cuántas solicitudes se reciben cada año? ¿Cuánto se tarda en promedio en tramitar las solicitudes?** (Pregunta 87, WT/L/20/Add.3).

#### Respuesta

El examen de las solicitudes relacionadas con los derechos de propiedad industrial corre a cargo del Centro de Investigaciones Científicas para el Examen de las Patentes (NDCPE) que cuenta con una plantilla de unos 80 examinadores. El Departamento Estatal de Registro de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania expide los documentos de protección de Ucrania. En 1993 se presentaron 10.596 solicitudes y en 1994, 12.712. El examen de las solicitudes suele llevar de un año y medio a dos años.

#### **Pregunta \*h**

**¿Cuántas patentes se han expedido hasta la fecha, y en qué categorías tecnológicas?** (Pregunta 88, WT/L/20/Add.3).

#### Respuesta

Hasta el momento se han registrado 6.718 patentes de invenciones.

Las patentes otorgadas de 1992 a 1994 corresponden a las secciones de la Clasificación Internacional de Patentes siguientes:

		<u>Nº Total</u>	<u>Porcentaje</u>
A	Necesidades corrientes de la vida	978	14,5
B	Técnicas industriales diversas; transporte	1.770	26,4
C	Química; metalurgia	1.464	21,4
D	Textiles; papel	95	1,4
E	Construcciones fijas	594	8,9
F	Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura	640	9,5
G	Física	637	9,5
H	Electricidad	540	8,0
Total:		6.718	100,0

**Pregunta i**

**¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la Oficina Estatal de Patentes?** (Pregunta 89, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

La Oficina Estatal de Patentes de Ucrania funciona desde comienzos de 1992.

**Pregunta j**

**¿Qué posibilidades hay de obtener la revisión judicial de la decisión de revocar una patente según lo dispuesto en el artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC?** (Pregunta 90, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

La revisión judicial de la revocación de una patente está prevista en los artículos 28 y 30 de la Ley:

"Artículo 28. Revocación de patentes.

1. Una patente puede ser revocada total o parcialmente en caso de:

disparidad entre la invención o modelo de utilidad patentados y las condiciones de patentabilidad, definidas por la presente Ley;

presencia en la invención o modelo de utilidad de características que no constaban en la solicitud presentada;

infracción del párrafo 2 del artículo 32 de la presente Ley:

(A saber, "Antes de presentar una solicitud de documento de protección de una invención o modelo de utilidad ante la autoridad competente de un Estado extranjero, el solicitante está obligado a presentar la solicitud a la Oficina y a comunicarle su intención de solicitar una patente en el extranjero.

Si en un plazo de tres meses a partir del momento en que la Oficina recibe esa notificación, no se dicta ninguna prohibición de presentar una solicitud en el extranjero, la solicitud relativa a la invención o modelo de utilidad podrá presentarse ante la autoridad competente del Estado extranjero.

En caso de necesidad, la Oficina podrá autorizar que se patente una invención o modelo de utilidad en el extranjero antes de la expiración del plazo indicado".)

2. Cualquier persona podrá presentar al Consejo de Apelaciones una objeción contra una patente en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la concesión de la patente. El Consejo de Apelaciones deberá examinar la objeción en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la recibió. La objeción deberá ser notificada al titular de la patente. El Consejo de Apelaciones examinará la objeción a la luz de las razones en que se haya fundamentado. La persona que haya presentado la objeción podrá participar en su examen, al igual que el titular de la patente en cuestión. Podrá recurrirse judicialmente contra la decisión del Consejo de Apelaciones. Si el Consejo de Apelaciones no recibe en el plazo estipulado



ninguna objeción a la concesión de la patente, ésta sólo podrá revocarse por la vía judicial. La patente o sus partes que hayan sido revocadas se considerarán nulas a partir de la fecha de publicación de la concesión de la patente."

**Pregunta k**

**Sírvanse describir las disposiciones legislativas de Ucrania en materia de protección de los derechos de autor. ¿Qué obras están protegidas? ¿Cuál es la duración de la protección? ¿Se aplica, en la protección de los derechos de autor, el criterio del trato nacional? En caso negativo, ¿cuáles son las excepciones?** (Pregunta 91, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

La Ley sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos, promulgada por el Parlamento el 23 de diciembre de 1993, entró en vigor en la fecha de su publicación, el 23 de febrero de 1994, y obtuvo la aprobación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

De conformidad con el artículo 5 de esta Ley, están protegidas las siguientes obras científicas, literarias y artísticas:

1. Obras escritas de carácter literario, científico, técnico o práctico (libros, opúsculos, artículos, programas de ordenador, etc);
2. oraciones, conferencias, discursos, sermones y otras obras orales;
3. obras musicales, con o sin letra;
4. obras dramáticas, con o sin música, pantomimas, coreografías y otras obras creadas para ser representadas en escenarios;
5. obras audiovisuales;
6. esculturas, pinturas, grabados, litografías y otras obras pictóricas;
7. obras arquitectónicas;
8. fotografías;
9. obras de artes aplicadas no protegidas por alguna ley especial sobre la propiedad industrial;
10. ilustraciones, mapas, planos, esquemas y obras en tres dimensiones relacionadas con la geografía, la geología, la topografía, la arquitectura y otras ramas científicas;
11. adaptaciones para el teatro de obras mencionadas en el subpárrafo 1 del párrafo 1 de la parte I del presente artículo, y adaptaciones de material folclórico adecuadas para su representación teatral;
12. traducciones, adaptaciones, arreglos y otras reelaboraciones de obras y adopción de material folclórico (producciones derivativas), sin perjuicio de la protección de que gocen las obras originales en las que se basen las producciones derivativas;

13. colecciones de obras, colecciones de adaptaciones de material folclórico, enciclopedias y antologías, compilaciones de datos corrientes, incluidas bases de datos y otras obras compuestas, a condición de que sean el resultado de un esfuerzo creativo por seleccionar, ajustar o regular el contenido, sin perjuicio de la protección de que gozan las diferentes obras componentes;
14. otras obras.

La mencionada Ley protege las obras científicas, literarias y artísticas, divulgadas o no, independientemente del público al que se destinan, su género, mérito, alcance y finalidad (educación, información, promoción, propaganda, etc.) y del método de reproducción, ya sean de expresión oral, escrita o de otra índole.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley, se otorga protección durante toda la vida del autor y hasta 50 años después de su muerte.

Los derechos de autor abarcan el territorio nacional. De conformidad con el artículo 8, los derechos gozarán de protección, independientemente de la ciudadanía y residencia del autor, si sus obras, publicadas o no, tienen una presencia objetiva en el territorio de Ucrania.

#### **Pregunta l**

**¿Se propone Ucrania adherirse al Convenio de Berna? ¿Qué modificaciones habría que introducir en la Ley sobre la protección de los derechos de autor para hacerla compatible con el Convenio de Berna? (Pregunta 92, WT/L/20/Add.3).**

#### **Respuesta**

Ucrania se propone adherirse al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. El problema se ha examinado con la OMPI, que resolvió que la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos cumplía plenamente los requisitos del Convenio de Berna. El Organismo Estatal de Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos de Ucrania ha preparado materiales para la adhesión de Ucrania al Convenio de Berna; esos materiales están siendo estudiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se someterán posteriormente al Presidente y al Parlamento.

#### **Pregunta m**

**¿Qué modificaciones habrá que introducir en la legislación de Ucrania sobre los derechos de autor para armonizarla con el Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Qué se está haciendo para armonizar la legislación de Ucrania con las disposiciones del Acuerdo? (Pregunta 93, WT/L/20/Add.3).**

#### **Respuesta**

La Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos cumple lo dispuesto en el artículo I de la parte II del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

**Pregunta n**

**¿Qué disposiciones civiles y penales existen para imponer la observancia de los derechos de autor? ¿Cuál es la duración media de los litigios en casos de infracción de los derechos de autor?** (Pregunta 94, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

El 4 de febrero de 1994, el Parlamento aprobó la Ley sobre la modificación del Código Civil de Ucrania, por la que se introdujeron las siguientes modificaciones en el Código Civil:

"Artículo 472. Legislación sobre los derechos de autor y derechos conexos.

La Ley de Ucrania protege los derechos personales no económicos y los derechos económicos de los autores y sus derechohabientes, en relación con la creación y utilización de las obras científicas, literarias y artísticas (derechos de autor) y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fabricantes de fonogramas y los organismos de radiodifusión (derechos conexos).

Las relaciones resultantes de la creación y utilización de las obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos están reguladas por la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos y otras disposiciones legislativas de Ucrania."

Con miras a la preparación del nuevo Código Penal de Ucrania, el 20 de enero de 1994 el Organismo Estatal de Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos presentó al Ministro de Justicia de Ucrania una propuesta consistente en reformular como sigue el artículo 136 del Código Penal en vigor:

"Artículo 136. Infracción de los derechos de autor y derechos conexos.

La reproducción ilícita de obras protegidas de derechos de autor o derechos conexos (falsificación), la imposición de autoría y la apropiación indebida de autoría (plagio) son punibles con penas de hasta cinco años de prisión o multas de un importe equivalente a entre 100 y 50.000 veces el salario mínimo establecido por la legislación de Ucrania."

Los procedimientos judiciales contra infracciones de los derechos de autor duran en promedio de cuatro a cinco meses, aunque ese plazo aumenta a cerca de un año cuando se requieren informes periciales más complejos.

**Pregunta o**

**¿Cómo se protegen las grabaciones sonoras, las compilaciones de bases de datos y los programas de ordenador?** (Pregunta 95, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

De conformidad con el artículo 34 de la mencionada Ley, los fabricantes de fonogramas gozan del derecho exclusivo a permitir o prohibir su reproducción, la distribución de copias por venta directa u otras formas de distribución, o mediante leasing, arrendamiento, alquiler u otras formas de transferencia, así como la alteración y la importación de fonogramas.

El artículo 37 de la Ley regula la utilización de fonogramas producidos con fines comerciales. Esos fonogramas pueden utilizarse sin el consentimiento de sus fabricantes o de los artistas intérpretes o ejecutantes, a condición de que se paguen los derechos correspondientes, en los casos siguientes:

1. Utilización pública de fonogramas;
2. Radiodifusión de fonogramas;
3. Transmisión de fonogramas por cable.

De la recaudación, la asignación y la distribución de la remuneración se encargará alguna de las organizaciones que administran de forma colectiva los derechos económicos de los fabricantes de fonogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes, de conformidad con un acuerdo entre esas organizaciones. A menos que ese acuerdo estipule otra cosa, la remuneración se distribuye por igual entre el productor del fonograma y el artista intérprete o ejecutante.

El monto de la remuneración se establece para cada tipo de aplicación de los fonogramas.

De conformidad con la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, de 14 de mayo de 1991, en el artículo 5 de la Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos se estipula que el régimen aplicable a las bases de datos y los programas de ordenador tendrán debidamente en cuenta lo prescrito en esa Directiva.

#### **Pregunta p**

**¿Qué trato se da en la legislación de Ucrania a los derechos de arrendamiento? ¿Qué obras están sujetas a la condición de que los autores y sus derechohabientes autoricen o prohíban el arrendamiento comercial de originales o copias de sus obras?** (Pregunta 96, WT/L/20/Add.3).

#### **Respuesta**

En la Ley de Ucrania no se utiliza el concepto de "derechos de arrendamiento". En el artículo 4 se utiliza el término de "alquiler", que significa que los "derechos de propiedad" sobre originales o copias de una obra o fonograma pueden transferirse durante cierto tiempo con el fin de obtener un beneficio comercial directo o indirecto. En el mismo artículo se utiliza la expresión "persona en posesión de los derechos de autor y derechos conexos", por la que se entiende "un autor o un artista intérprete o ejecutante, en el caso en que el titular de los derechos de propiedad sea el autor o el intérprete, o una entidad física o jurídica a la que se hayan transferido los derechos de propiedad".

El artículo 27 de la Ley trata de la transferencia (cesión) de los derechos de autor: "El autor u otra persona en posesión de los derechos de autor podrá transferir (ceder) a terceros los derechos de propiedad. El autor u otra persona en posesión de los derechos de autor podrá también conceder a terceros una licencia para la utilización de la obra, en las condiciones estipuladas en la licencia. La transferencia (cesión) de los derechos de autor y la concesión de una licencia deberán consignarse oficialmente en un acuerdo de derechos de autor".

#### **Pregunta q**

**¿Cuál es el alcance de la concesión de licencias obligatorias sobre obras amparadas por derechos de autor? ¿En qué condiciones se otorgan licencias obligatorias?** (Pregunta 97, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

El artículo 39 de la Ley prevé el control colectivo de los derechos de propiedad: "Para asegurarse el goce de sus derechos de autor, los autores y otros derechohabientes pueden confiar el control de sus derechos de propiedad en forma colectiva a agencias no autorizadas a realizar actividades comerciales. Esas agencias funcionan sobre la base y en el marco de la autoridad voluntariamente delegada en ellas por los autores y otras personas en posesión de derechos de autor y derechos conexos." Las actividades de las agencias que controlan colectivamente los derechos de autor se especifican en el artículo 40 de la Ley, que, entre otras cosas, dice lo siguiente: "Podrá autorizarse a las agencias que controlan colectivamente los derechos de autor a conceder licencias a usuarios de obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos."

"Todas las demandas que personas en posesión de derechos de autor y derechos conexos presenten contra usuarios en relación con la utilización de licencias serán examinadas por las agencias que otorgan esas licencias."

**Pregunta r**

**¿Qué modificaciones hay que introducir en la legislación de Ucrania para adecuarla a las obligaciones en materia de marcas de fábrica o de comercio dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cuándo se introducirán esas modificaciones?** (Pregunta 98, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

La Ley sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y de servicio ha sido examinada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y es compatible en conjunto con el Acuerdo sobre los ADPIC. No se prevé introducir modificaciones en la Ley en el próximo futuro. Además, la Ley contiene un artículo sobre los acuerdos internacionales que prescribe que, si un acuerdo internacional del que es parte Ucrania contiene normas que difieren de las estipuladas por la legislación de Ucrania, se aplicarán las normas del acuerdo internacional (artículo 3).

**Pregunta s**

**¿En qué medida reciben las marcas de fábrica y de comercio protección en el marco de la legislación vigente y de futuras enmiendas, si las hubiere? ¿Cuál es la definición y el alcance de la protección de las marcas conocidas?** (Pregunta 99, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

Las marcas de fábrica o de comercio conocidas están definidas y amparadas por el artículo 6 de la Ley:

"Artículo 6. Razones para denegar el registro.

3. No podrán registrarse como marcas las denominaciones siguientes que puedan inducir a confusión por ser idénticas o similares a:

marcas que se hayan registrado o cuyo registro se haya solicitado anteriormente en Ucrania a nombre de otra persona y en relación con bienes o servicios similares;

marcas de otras personas, si están protegidas, aun sin haber sido registradas, en virtud de acuerdos internacionales en los que Ucrania es parte;

nombres comerciales conocidos en Ucrania y pertenecientes a otras personas que obtuvieron sus derechos antes de que se presentara a la Oficina de Patentes una solicitud con respecto a bienes y servicios similares;

denominaciones de origen, excepto en los casos en los que se incluyan en la marca como elementos no protegidos y estén registradas a nombre de una persona que tenga derecho a utilizar ese nombre;

marcas de garantía registradas de conformidad con el procedimiento establecido."

**Pregunta t**

**¿En qué medida reciben protección las marcas conocidas no registradas en Ucrania? ¿Qué derechos concretos tiene el propietario de una marca no registrada?** (Pregunta 100, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

Las marcas conocidas no registradas en Ucrania están protegidas en virtud de la Ley sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal que estipula lo siguiente: "La competencia desleal incluye la utilización ilegal de una marca, una marca de fábrica o de comercio y una marca de servicio o de cualquier forma de distinguir los bienes, así como la imitación ilegal de la forma, el embalaje, la decoración externa y la imitación, copia o reproducción directa de los productos de otro fabricante, y la utilización no autorizada de su nombre." (Artículo 7 en el texto actualmente presentado para la segunda lectura en el Parlamento de Ucrania).

**Pregunta u**

**¿Cuál es la función del Registro de Marcas de Fábrica en casos de infracción? ¿Se requiere en el procedimiento su aprobación u opinión?** (Pregunta 101, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

La legislación actual de Ucrania no prevé la participación de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania en las demandas por infracción de las marcas de fábrica o de comercio y de las marcas de servicio.

**Pregunta v**

**¿Por qué razones puede denegarse el registro de una marca?**(Pregunta 102, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

Puede denegarse el registro de una marca por discrepancias entre las características de la marca y las condiciones para el registro, que se indican en el párrafo 1 del artículo 5, así como por las razones expuestas en el artículo 6.

"Artículo 5. Condiciones para el registro.

1. Podrán registrarse las marcas que no contravengan el interés público ni principios humanitarios o morales y en las que no concurran las razones previstas en la presente Ley para denegar el registro."

"Artículo 6. Razones para denegar el registro.

1. En virtud de la presente Ley no podrán registrarse las denominaciones en las que figuren:  
  
insignias, banderas y emblemas de Estados;  
  
nombres oficiales de Estados;  
  
emblemas, nombres completos o siglas de organizaciones internacionales o intergubernamentales;  
  
marcas de control, garantía y ensayo oficiales, sellos;  
  
condecoraciones y otras distinciones.

Esas denominaciones podrán introducirse en la marca como elementos no protegidos, con el consentimiento de las autoridades competentes correspondientes o de sus propietarios.

2. En virtud de la presente Ley, tampoco podrán registrarse las denominaciones que:  
  
no sean distintivas;  
  
se utilicen corrientemente como denominaciones de ciertos tipos de bienes o servicios;  
  
indiquen el tipo, la calidad, la cantidad, las propiedades, la finalidad o el valor de bienes o servicios o el lugar y la fecha de producción o venta de bienes o de prestación de servicios;  
  
sean engañosas o puedan inducir a engaño sobre los bienes, servicios o personas que producen los bienes o prestan los servicios;  
  
se utilicen corrientemente como símbolos y términos.

Las denominaciones indicadas en los párrafos 2, 3, 4 y 6 de la presente disposición podrían introducirse en una marca como elementos no protegidos, a menos que representen su rasgo dominante.

3. Una denominación no podrá registrarse como marca de fábrica o de comercio si puede inducir a confusión por ser idéntica o similar a:  
  
marcas que se hayan registrado o cuyo registro se haya solicitado anteriormente en Ucrania a nombre de otra persona y para bienes o servicios similares;  
  
marcas de otras personas que gocen de protección, aunque no estén registradas, en virtud de acuerdos internacionales en los que sea parte Ucrania;  
  
nombres comerciales conocidos en Ucrania y pertenecientes a otras personas que hayan obtenido sus derechos antes de que se presentara la solicitud a la Oficina de Patentes con respecto a bienes y servicios similares;

denominaciones de origen, excepto en los casos en los que se incluyan en una marca como elementos no protegidos y estén registrados a nombre de una persona que tenga derecho a utilizar ese nombre;

marcas de garantía registradas de conformidad con el procedimiento establecido.

4. No se registrarán como marcas las denominaciones en las que se reproduzcan:

dibujos o modelos cuyos derechos pertenezcan a otras personas residentes en Ucrania;

títulos de obras científicas, literarias y artísticas conocidas en Ucrania, o citas y personajes de tales obras, obras de arte y fragmentos de las mismas, sin el consentimiento de los autores o de sus cesionarios;

nombres y apellidos, seudónimos y derivados, retratos y facsímiles de personas conocidas en Ucrania, sin su consentimiento."

#### **Pregunta w**

**¿Hay límites mínimos o máximos a las penas por infracciones de marcas de fábrica o de comercio?** (Pregunta 103, WT/L/20/Add.3).

#### **Respuesta**

En caso de infracción de los derechos del titular del certificado de la marca, la autoridad ejecutiva competente podrá adoptar medidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 163 del Código de Ucrania sobre infracciones administrativas que prescribe lo siguiente:

"La utilización ilegal de un nombre comercial, una marca de fábrica o de comercio o una marca de servicio o de cualquier tipo de signos distintivos de los bienes, así como la imitación ilegal de la forma, el embalaje, la decoración externa; la imitación, copia o reproducción directa de los productos de otro fabricante, y la utilización no autorizada de su nombre incurrirán en multa de una cuantía equivalente a 50 salarios mínimos con pérdida de los bienes fabricados, los medios de producción y las materias primas o sin ella." (Artículo 164/3 en el texto actualmente presentado para la segunda lectura en el Parlamento de Ucrania.)

#### **Pregunta x**

**¿Se considera el registro de una marca notificación suficiente del derecho exclusivo del titular a los infractores potenciales? ¿Es necesario que el titular de los derechos avise explícitamente al infractor para que se considere a éste responsable, o es suficiente el registro de la marca?** (Pregunta 104, WT/L/20/Add.3).

#### **Respuesta**

La Oficina publica en su Boletín Oficial una notificación sobre la emisión de un certificado cuyo contenido determina, sobre la base de la decisión del registro de una marca. "El certificado confiere a su titular el derecho a impedir que otras personas utilicen la marca registrada sin su consentimiento, excepto en los casos previstos en la presente Ley en los que la utilización de la marca no se considere una infracción de los derechos del titular del certificado." (Párrafo 3 del artículo 16.)



La Ley no impone al titular del certificado la obligación de avisar explícitamente al infractor para que se considere a éste responsable.

**Pregunta y**

**¿Cuál es el período de validez del registro de marcas? ¿Puede renovarse indefinidamente el registro?** (Pregunta 105, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

Esta cuestión está regulada por el párrafo 3 del artículo 5:

"Artículo 5. Condiciones para el registro.

3. De la propiedad de la marca da constancia un certificado. El certificado es válido por 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Oficina, y ésta puede prorrogar ese plazo, por 10 años cada vez, si así lo solicita el titular durante el último año de validez del certificado. Corresponde a la Oficina establecer el procedimiento para la prórroga del período de validez del certificado."

**Pregunta z**

**¿Contiene la Ley un requisito de uso para el mantenimiento de los derechos sobre la marca de fábrica o de comercio?** (Pregunta 106, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

Esta cuestión está regulada por el artículo 17:

"Artículo 17. Obligaciones que entraña el certificado.

El titular del certificado deberá utilizar de buena fe el derecho exclusivo que entraña el certificado. En caso de falta de uso o de uso insuficiente de la marca en Ucrania durante tres años después de la fecha en que se publicó la emisión del certificado, cualquier persona podrá solicitar ante un tribunal (tribunal de arbitraje) que se deje sin efecto el certificado antes de su fecha de expiración.

Al examinar ese asunto, el tribunal (tribunal de arbitraje) podrá tomar en consideración las pruebas presentadas por el titular del certificado de que la falta de uso de la marca se debió a circunstancias ajenas a su control."

Por otro lado, la legislación de Ucrania no prescribe el pago de un derecho anual de mantenimiento con respecto a los certificados de las marcas de fábrica o de comercio y de las marcas de servicio.

**Pregunta aa**

**¿Prevé la Ley el registro por diferentes partes de marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares?** (Pregunta 107, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

No. Esas cuestiones están reguladas por el artículo 6 (párrafos 2 y 3):

"Artículo 6. Razones para denegar el registro.

En virtud de la presente Ley, tampoco podrán registrarse las denominaciones que:

no sean distintivas;

se utilicen corrientemente como denominaciones de ciertos tipos de bienes o servicios;

indiquen el tipo, la calidad, la cantidad, las propiedades, la finalidad o el valor de bienes o servicios o el lugar y la fecha de producción o venta de bienes o de prestación de servicios;

sean engañosas o puedan inducir a engaño sobre los bienes, servicios o personas que producen los bienes o prestan los servicios;

se utilicen corrientemente como símbolos o términos.

Las designaciones comprendidas en los párrafos 2, 3, 4 y 6 de la presente disposición pueden introducirse en una marca como elementos no protegidos, a menos que representen su rasgo dominante.

3. No podrán registrarse como marcas las designaciones siguientes si pueden inducir a confusión por ser idénticas o similares a:

marcas que se hayan registrado o cuyo registro se haya solicitado anteriormente en Ucrania a nombre de otra persona y para bienes y servicios similares;

marcas de otras personas que gocen de protección, aunque no estén registradas, en virtud de acuerdos internacionales en los que sea parte Ucrania;

nombres comerciales conocidos en Ucrania y pertenecientes a otras personas que hayan obtenido sus derechos antes de que se presentara la solicitud a la Oficina de Patentes con respecto a bienes y servicios similares;

denominaciones de origen, excepto en los casos en los que se incluyan en una marca como elementos no protegidos y estén registradas a nombre de una persona que tenga derecho a utilizar ese nombre;

marcas de garantía, registradas de conformidad con el procedimiento establecido."

**Pregunta bb**

**¿Es obligatorio el registro de las cesiones? En caso afirmativo, ¿qué consecuencias tiene el incumplimiento de esa obligación?** (Pregunta 108, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

Sí, el registro de una cesión de derechos es obligatorio (párrafo 6 del artículo 16):

"Artículo 16. Derechos que confiere el certificado.

Los contratos de cesión de la propiedad de marcas y los contratos de licencias se consideran válidos si se extienden por escrito y están firmados por las partes. Esos contratos no entran en vigor para terceros hasta que se registran en la Oficina."

**Pregunta cc**

**¿En qué medida se puede recurrir ante un tribunal contra decisiones sobre el registro de marcas de fábrica o de comercio?** (Pregunta 109, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

Pueden presentarse recursos contra las decisiones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19:

"Artículo 19. Revocación de certificados.

Cualquier persona podrá presentar una objeción contra la emisión de un certificado al Consejo de Apelaciones en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la emisión del certificado. El Consejo de Apelaciones deberá examinar la objeción en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la recibió. La objeción deberá notificarse al titular del certificado. El Consejo de Apelaciones examinará la objeción a la luz de las razones en que se haya fundamentado. La persona que haya presentado la objeción podrá participar en su examen, al igual que el titular del certificado en cuestión. Podrá recurrirse judicialmente contra la decisión del Consejo de Apelaciones. Si el Consejo de Apelaciones no recibe en el plazo estipulado ninguna objeción a la emisión del certificado, éste sólo podrá revocarse por la vía judicial. El certificado o sus partes que hayan sido revocadas se considerarán sin efecto a partir de la fecha de presentación de la solicitud."

**Pregunta dd**

**¿Qué forma de protección otorga Ucrania para los dibujos y modelos industriales? ¿Tiene previsto introducir modificaciones en su legislación para aplicar las disposiciones sobre dibujos y modelos industriales del Acuerdo sobre los ADPIC?** (Pregunta 110, WT/L/20/Add.3).

Respuesta

En virtud de la Ley de Ucrania sobre la protección de dibujos y modelos industriales la propiedad de un dibujo modelo industrial se certifica mediante una patente.

La duración de las patentes sobre los dibujos o modelos industriales es de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Oficina y puede ser prorrogada por ésta a petición del titular de la patente, por un período no superior a cinco años (párrafo 5 del artículo 5).

La Ley ha sido examinada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y cumple en su conjunto lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC. No se prevé introducir modificaciones en la Ley en el próximo futuro.

**Pregunta ee**

**¿Están protegidos en Ucrania los esquemas de trazado? ¿Es necesario introducir modificaciones para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC (incluidas las obligaciones en materia de licencias obligatorias, control en frontera y regalías)? ¿En qué forma se otorga esa protección? (Pregunta 111, WT/L/20/Add.3).**

Respuesta

De conformidad con la Ley sobre la protección de los derechos sobre las invenciones y los modelos de utilidad (párrafo 3 del artículo 3) las siguientes materias no son patentables: esquemas de trazado.

Por consiguiente, será necesario introducir enmiendas apropiadas para cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

**Pregunta ff**

**¿Ofrece Ucrania todos los recursos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, como mandamientos judiciales, perjuicios, confiscación y destrucción de los bienes infractores, medidas provisionales, medidas en frontera y sanciones penales? En cada caso, sírvanse indicar con arreglo a qué disposición legislativa se imparte esa protección, y si se necesitará introducir modificaciones para aplicar plenamente los artículos 41 a 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. (Pregunta 112, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 282 y 286.

**Pregunta gg**

**¿Están protegidos en Ucrania los secretos comerciales? En caso afirmativo, ¿en qué consiste esa protección? ¿Es necesario introducir modificaciones para aplicar las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC? (Pregunta 113, WT/L/20).**

Respuesta

Sí. En virtud de la Ley de Ucrania sobre secretos comerciales y de la Ley sobre las empresas en Ucrania, de 18 de septiembre de 1992 (artículo 30), la protección de los secretos comerciales constituye parte integrante del conjunto de medidas de seguridad que amparan a las empresas. Por secreto comercial se entienden los datos sobre actividades comerciales que permiten obtener ciertas ventajas. Esos datos deben obrar en poder de un particular. Se exceptúan los datos que constituyen secretos de Estado o propiedad intelectual protegida por las leyes sobre patentes y derechos de autor.

**Pregunta hh**

**¿Hay en Ucrania alguna ley que corresponda a las disposiciones sobre prácticas anticompetitivas del artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sírvanse especificar. (Pregunta 114, WT/L/20).**

Respuesta

No.

**Pregunta ii**

**¿Se imponen restricciones a los nacionales ucranios o extranjeros en lo que se refiere a la concesión de licencias sobre la propiedad intelectual? (Pregunta 115, WT/L/20).**

Respuesta

No hay restricciones de ese tipo.

**Pregunta jj**

**¿Cuál es la legislación actual de Ucrania en lo que respecta a los derechos de autor y derechos conexos, los derechos relacionados con las marcas comerciales, los derechos relativos a las indicaciones geográficas, los derechos en materia de diseños industriales, los derechos en materia de patentes, y los derechos relativos a los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, así como los derechos relacionados con la protección de la información no divulgada? ¿Está previsto introducir modificaciones en la legislación y, en ese caso, cuál será su régimen jurídico? (Pregunta 213, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 278 a 306.

**Pregunta kk**

**¿Cuáles son los procedimientos civiles, penales y administrativos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual? (Pregunta 217, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 278 a 306.

**Pregunta ll**

**En lo que concierne a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, ¿existen casos en los que Ucrania no conceda a los titulares de derechos extranjeros trato nacional, es decir, un trato no menos favorable del que concede a sus propios nacionales? (Pregunta 218, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 278 a 306.

**Pregunta mm**

**En lo que concierne a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, ¿existen casos en los que Ucrania conceda a los titulares de derechos de uno o más países acceso a derechos y recursos denegados a los titulares de derechos procedentes de otros países? Si existe un trato diferenciado, sírvase describir sobre qué base se concede el trato más favorable. (Pregunta 219, WT/L/20).**

Respuesta

No existe ningún trato diferenciado, véanse las respuestas 278 a 306.

**Pregunta nn**

**¿Cómo y en qué plazo prevé Ucrania cumplir sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC? (Pregunta 255, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 286, 287, 306, 307 y 308.

**Pregunta oo**

**¿Considera Ucrania que su marco jurídico interno actual es suficiente para garantizar una protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo tiene previsto subsanar las posibles deficiencias? (Pregunta 256, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 279, 286 y 287.

**Pregunta pp**

**¿Qué medidas adoptará Ucrania con respecto a las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC para imponer la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Ucrania? (Pregunta 257, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 279, 286 y 287.

**Pregunta qq**

**Entendemos que Ucrania no es parte en el Convenio de Berna. Sírvanse facilitar detalles sobre la protección que otorga a la actual legislación de Ucrania a los derechos de autor. (Pregunta 258, WT/L/20).**

Respuesta

Véase la respuesta 288.

**Pregunta rr**

**¿Son compatibles con las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC las normas vigentes en Ucrania para las licencias de patente obligatorias y no voluntarias? (Pregunta 319, WT/L/20).**

Respuesta

Sí, son compatibles.

**Pregunta ss**

**¿Protege Ucrania las indicaciones geográficas? ¿En el marco de qué texto legislativo? ¿Está la legislación en conformidad con los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC? (Pregunta 320, WT/L/20).**

Respuesta

Sí, en virtud de la Ley sobre la protección del derecho de autor y derechos conexos, que está en conformidad con los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**Pregunta tt**

**¿Existe algún tipo de protección para los diseños de configuración (topografías) de los circuitos integrados? De ser así ¿existen requisitos de inscripción en un registro? ¿Qué órgano se encarga de estas cuestiones? ¿Qué texto legislativo regula la protección jurídica de las topografías de los circuitos integrados? (Pregunta 321, WT/L/20).**

Respuesta

Véase la respuesta 307.

**Pregunta uu**

**¿Es el Comité Estatal de Patentes competente no sólo respecto de la propiedad intelectual sino también respecto del derecho de autor y los derechos conexos? De no ser así, ¿qué órgano se ocupa de esos derechos? (Pregunta 322, WT/L/20).**

Respuesta

El Comité sobre el derecho de autor y derechos conexos.

**Pregunta vv**

**La protección del derecho de autor y derechos conexos en Ucrania ¿está plenamente en conformidad con los artículos 9 a 14 del Acuerdo sobre los ADPIC? (Pregunta 323, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 286, 287, 306, 307 y 308.

**Pregunta ww**

**¿La legislación ucrania sobre la protección del derecho de autor prevé derechos de alquiler y de préstamo? ¿Quién puede beneficiarse de esos derechos y en qué medida? (Pregunta 324, WT/L/20).**

Respuesta

Véase la respuesta 292.

**Pregunta xx**

**¿Están los programas de ordenador protegidos en calidad de obras literarias? ¿Cómo se protegen las bases de datos y en qué medida? (Pregunta 325, WT/L/20).**

Respuesta

Los programas de ordenador no están protegidos en calidad de obras literarias. Tampoco lo están las bases de datos.

**Pregunta yy**

**¿Existen en Ucrania disposiciones legislativas que prevean la protección de los secretos comerciales y de la información no divulgada, en particular en el sentido del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC? (Pregunta 326, WT/L/20).**

Respuesta

Véanse las respuestas 282 a 286 y 309.

**Pregunta zz**

**En la sección 9 del capítulo IV (sobre los ADPIC) no se indica con claridad si Ucrania es signataria del Convenio de Berna y de la Convención de Roma. De no ser así, ¿prevé Ucrania firmar esos instrumentos? (Pregunta 341, WT/L/20).**

Respuesta

Sí.

WT/ACC/UKR/6 - Páginas 7 -10

Los ADPIC

Pregunta 8n

A propósito de la respuesta 86, ¿deben ajustarse a los reglamentos establecidos en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC las licencias obligatorias? ¿De qué manera prevén los órganos competentes ucranios garantizar el cumplimiento del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no permite la aplicación de otras condiciones en la legislación pertinente? (Véase la respuesta 86)



Respuesta 8n

La actual legislación de Ucrania en materia de patentes se basa en la Ley Modelo de Patentes elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y cumple en su conjunto los requisitos del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. La Ley contiene un artículo referente a los acuerdos internacionales, en virtud del cual si las normas establecidas por un acuerdo internacional del que es parte Ucrania difieren de las establecidas por la legislación nacional de Ucrania, se aplican las normas internacionalmente acordadas (artículo 3).

La revisión judicial de la revocación de una patente está prevista en los artículos 28 y 30 de la Ley.

"Artículo 28. Revocación de patentes.

1. Una patente puede ser revocada total o parcialmente en caso de:

disparidad entre la invención o modelo útil patentados y las condiciones de patentabilidad, definidas por la presente Ley;

presencia en la invención o modelo útil de características que no constaran en la solicitud presentada;

infracción del párrafo 2 del artículo 32 de la presente Ley.

2. Cualquier persona podrá presentar al Consejo de Apelaciones una objeción contra una patente en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la publicación de la concesión de la patente. El Consejo de Apelaciones deberá examinar la objeción en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la recibió. La objeción deberá ser notificada al titular de la patente. El Consejo de Apelaciones examinará la objeción a la luz de las razones en que se haya fundamentado. La persona que haya presentado la objeción podrá participar en su examen, al igual que el titular de patente en cuestión. Podrá recurrirse judicialmente contra la decisión del Consejo de Apelaciones.

Si el Consejo de Apelaciones no recibe en el plazo estipulado ninguna objeción a la concesión de la patente, ésta sólo podrá revocarse por la vía judicial.

La patente o sus partes que hayan sido revocadas se considerarán nulas a partir de la fecha de publicación de la concesión de la patente."

"Artículo 30. Solución judicial de diferencias.

1. Las diferencias relacionadas con la aplicación de la presente Ley se someterán a un tribunal o a un tribunal de arbitraje, según lo establecido por la legislación de Ucrania.

2. De conformidad con su jurisdicción, los tribunales examinarán las diferencias relativas a la autoría de la invención (o el modelo útil); la determinación del titular de la patente; la infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular de la patente; la concertación y ejecución de los contratos de licencia; el derecho de utilización anterior; la remuneración del inventor; las recompensas.

Los tribunales examinarán también otras diferencias relacionadas con la protección de los derechos, según lo estipulado en la presente Ley."

Pregunta 9n

A propósito de la respuesta 111, ¿cuál es la protección que se otorga actualmente a los esquemas de trazado, en espera de la aplicación de la legislación específica? ¿Cuándo entrará en vigor la legislación específica?

Respuesta 9n

La legislación vigente en Ucrania no prevé en la actualidad la protección de los esquemas de trazado/topografías de los circuitos integrados. Pero, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, Ucrania, como país de economía en proceso de transformación, tiene derecho a disfrutar de un plazo de aplicación de cuatro años para armonizar su legislación sobre propiedad intelectual con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Tenemos intención de que en el curso de ese período se elaboren y promulguen los textos legales sobre la protección de los esquemas de trazado/topografía de los circuitos integrados en Ucrania.

Pregunta 10n

A propósito de la respuesta 112, la respuesta 86 trata de las licencias generales (obligatorias), sin protección. La respuesta 90 se refiere a la revocación de patentes. Sírvanse proporcionar una respuesta más adecuada a la pregunta 112 relativa a los derechos de propiedad intelectual.

Respuesta 10n

Principios fundamentales

La política del Gobierno de Ucrania sobre los derechos de propiedad intelectual está encaminada al establecimiento y mejoramiento del marco legislativo, reglamentario e institucional para la protección jurídica de los derechos de autor y derechos conexos y los derechos de propiedad industrial de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes y las leyes modelo elaboradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ucrania cuenta con un enorme potencial científico, técnico y creativo. Del número total de solicitudes de patentes de invención en la antigua URSS, Ucrania presentó entre el 23 y el 24 por ciento del total.

La esfera de la protección de los derechos de propiedad intelectual ha resultado afectada principalmente por la modificación del estatuto jurídico internacional de Ucrania, es decir, por la transformación de la República Socialista Soviética de Ucrania, integrada en la antigua URSS, en un Estado ucranio independiente, participante en las relaciones jurídicas internacionales.

El establecimiento y desarrollo del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual en Ucrania forma parte integrante del proceso de construcción del Estado que se está desarrollando en Ucrania.

Órganos del poder ejecutivo que entienden en la protección de los derechos de propiedad intelectual

Los órganos estatales del poder ejecutivo en la esfera de la protección de los derechos de propiedad intelectual son el Organismo Estatal de Patentes de Ucrania, establecido por Decreto del Gabinete de Ministros de Ucrania N° 29, de 27 de enero de 1992, y el Organismo Estatal de Ucrania para los derechos de autor y derechos conexos, que funciona de acuerdo con la Resolución N° 154 del Gabinete de Ministros de Ucrania, de 25 de marzo de 1992.

Textos legales fundamentales para la protección de los derechos de propiedad intelectual

La protección de los derechos de propiedad intelectual en Ucrania se basa en los siguientes instrumentos legislativos:

La Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos a las invenciones y modelos útiles, N° 3687-XII, de 15 de diciembre de 1993, aplicada el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución del Parlamento de Ucrania de 20 de diciembre de 1993, N° 3769-XII.

La Ley de Ucrania sobre la protección de las muestras industriales, N° 3788-XII, de 15 de diciembre de 1993, aplicada el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución del Parlamento de Ucrania N° 3770-XII, de 23 de diciembre de 1993.

La Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos a las marcas de bienes y servicios, N° 3689-XII, de 15 de diciembre de 1993, aplicada el 1° de julio de 1994 en virtud de la Resolución del Parlamento de Ucrania N° 3771-XII, de 23 de diciembre de 1993.

La Ley de Ucrania sobre la protección de los derechos a las obtenciones vegetales, N° 3116-XII, de 21 de abril de 1993, aplicada el 1° de noviembre de 1993, en virtud de la Resolución del Parlamento de Ucrania N° 3117-XII, de 21 de abril de 1993.

La Ley de Ucrania sobre los derechos de autor y derechos conexos, N° 3793-XII, de 23 de diciembre de 1993, aplicada en virtud de la Resolución del Parlamento de Ucrania N° 3794-XII, de 23 de diciembre de 1994.

La disposición provisional sobre la protección de la propiedad industrial y Propuestas de Racionalización en Ucrania (N°s 54, 59, 60, 61, 62, 68 y 70), confirmadas por el Decreto del Presidente de Ucrania N° 479/92, de 18 de septiembre de 1992.

La protección de los derechos de propiedad intelectual se recoge en los principales textos legislativos de Ucrania:

Código Civil de la República Socialista Soviética de Ucrania;

Código de Procedimiento Civil de Ucrania;

Código Administrativo de Ucrania;

Código Laboral de Ucrania;

Código de Aduanas de Ucrania;

Ley sobre el Derecho de Propiedad de Ucrania;

Ley de la República Socialista Soviética de Ucrania sobre las actividades económicas externas;

Ley de Ucrania sobre el fundamento de la política estatal relativa a la ciencia y a las actividades científicas y técnicas;

Ley de Ucrania sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades económicas;

Ley de Ucrania sobre las Empresas.

Procedimientos civiles, penales y administrativos para la protección de los derechos de propiedad intelectual

Las actividades relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual se rigen por las cláusulas pertinentes del Código Penal de la República Socialista Soviética de Ucrania, el Código de Procedimiento Civil de Ucrania, el Código Administrativo de Ucrania, la Ley de Ucrania sobre la restricción de los monopolios y la prevención de la competencia desleal en las actividades económicas, y el Código de Aduanas de Ucrania.

Hasta la fecha, Ucrania no cuenta con un tribunal especializado en patentes. De conformidad con las leyes ucranias antes mencionadas por lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual, las diferencias relacionadas con la aplicación de esas leyes habrán de ser resueltas por un tribunal, o un tribunal arbitral, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación de Ucrania.