

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/C/W/365
29 de agosto de 2002

(02-4603)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Preguntas formuladas por los Estados Unidos

En una comunicación de la Misión Permanente de los Estados Unidos, de fecha 12 de julio de 2002, la Secretaría ha recibido copia de las siguientes preguntas y observaciones comunicadas por los Estados Unidos a China en relación con su mecanismo de examen de transición.

A. OBSERVACIONES Y PREGUNTAS GENERALES

1. Los Estados Unidos reconocen y valoran el arduo trabajo realizado por legisladores, funcionarios administrativos, funcionarios judiciales y otras personas de China para la revisión, elaboración y promulgación de nuevas leyes y reglamentos sobre propiedad intelectual en cumplimiento de los compromisos contraídos por China con la OMC y con miras al fortalecimiento del régimen jurídico de China para la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Reconocemos que, además de revisar en el transcurso de los dos últimos años leyes tan importantes como la de patentes, la de marcas de fábrica o de comercio y la del derecho de autor, China ha tenido que promulgar, revisar o abrogar muchas leyes, reglamentos y otras medidas del gobierno central, así como disposiciones de órganos del ámbito local relacionadas con la propiedad intelectual.

2. Estas observaciones y preguntas se basan en las obligaciones que establece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China (WT/MIN/(01)/3). En el párrafo 305 de este informe, China se comprometió a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC a partir de su adhesión a la OMC. China pasó a ser Miembro de la OMC el 11 de diciembre de 2001.

3. Los Estados Unidos consideran que un aspecto fundamental de los compromisos contraídos por China ante la OMC es la transparencia en la elaboración de leyes, reglamentos, normas y otras medidas, en particular la oportunidad de que se formulen observaciones sobre dichas disposiciones con arreglo al párrafo 2 C) de su protocolo de adhesión y de los párrafos 324 a 336 del informe del Grupo de Trabajo. China se ha comprometido, en particular, a publicar sus leyes, reglamentos y demás medidas en un diario oficial y a conceder un plazo razonable para que se presenten observaciones a las autoridades competentes antes de que se apliquen. Además ha convenido en facilitar dichas leyes, reglamentos y demás medidas a los Miembros de la OMC que lo soliciten, antes de que tales medidas sean puestas en aplicación o de que se exija su cumplimiento. La Ley sobre la Legislación faculta a los funcionarios a dar la oportunidad de que se formulen observaciones y exige la publicación de las leyes, reglamentos y demás medidas. Instamos firmemente a China a que dé esa oportunidad en todos los casos.

4. Los Estados Unidos se brindan a colaborar con China en la revisión de sus reglamentos de aplicación sobre marcas de fábrica o de comercio y sobre el derecho de autor, así como a prestar ayuda a China en sus esfuerzos por armonizar sus leyes con los nuevos tratados a los que tal vez desee adherirse, como por ejemplo, los tratados de la OMPI sobre el derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas.

5. Sírvanse facilitar un informe sobre las leyes que hayan sido anuladas, derogadas, enmendadas o promulgadas para hacer compatible el régimen de derechos de propiedad intelectual de China con las normas del Acuerdo sobre los ADPIC, así como sobre cualesquiera planes de anulación, derogación o modificación adicional ya aprobados o de aprobación prevista por cualesquiera órganos legislativos o reglamentarios de China, ya sea a escala nacional o local, sin olvidar la oportunidad brindada a los titulares de derechos de propiedad intelectual extranjeros o no, de formular observaciones sobre la elaboración y publicación de esas medidas y la prestación de asistencia técnica.

B. TRATO NACIONAL

6. El informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China señaló ciertos compromisos referentes al trato nacional (párrafo 255). En particular, se señalaron a este propósito los problemas siguientes:

- a) las normas sobre la prohibición de la divulgación de secretos comerciales (23 de noviembre de 1995), que sólo protegen los secretos comerciales de los ciudadanos o empresas de China;
- b) las medidas ejecutivas en materia de derecho de autor que exigían la autorización de la Administración Nacional del Derecho de Autor cuando se trataba de titulares extranjeros de esos derechos; y
- c) la protección de marcas notoriamente conocidas y la exigencia de utilizar los servicios de determinados agentes de marcas de comercio.

Les rogamos que nos informen sobre los últimos esfuerzos realizados para conceder el trato nacional en esos supuestos.

C. DERECHO DE AUTOR

7. Tenemos algunas preguntas sobre determinadas disposiciones de la versión modificada de la Ley del Derecho de Autor, su aplicación y su conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular:

- a) La licencia obligatoria para libros de texto que figura en el artículo 23 de dicha Ley de Derecho de Autor, ¿se aplica a las obras de autores extranjeros? En caso afirmativo, sírvanse explicar el alcance de esta disposición y su aplicación ¿Se aplica a la enseñanza superior, por ejemplo, universidades y escuelas técnicas? ¿Se aplica a todas las obras, por ejemplo, en forma digital y audiovisual? Les rogamos expliquen en qué forma esta disposición es compatible con las normas del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- b) ¿Cuáles son las limitaciones de la excepción relativa a la decompilación que figura en el artículo 17 del Reglamento sobre Soportes Lógicos de Ordenador? Se ruega que expliquen en qué forma esta disposición es compatible con lo estipulado en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- c) El derecho de reproducción que figura en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor de China ¿incluye las copias temporales, como las que se hacen en la memoria RAM de un ordenador, según se estipula en el artículo 9 del Convenio de Berna, incorporado al artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Existe alguna declaración en su ley, reglamento u otras medidas que indique que esas copias temporales implican el derecho de reproducción? En caso afirmativo, sírvanse facilitar el texto correspondiente.

D. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

8. Como hemos señalado en el párrafo 6, nos sigue preocupando la aplicación del trato nacional en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de China. Hacemos notar el requisito de utilizar un agente de marcas de fábrica designado, a tenor de las normas de aplicación originales del artículo 3 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, que dispone lo siguiente:

cuando un extranjero o empresa extranjera tenga que solicitar el registro de una marca de fábrica en China o tramitar otros asuntos relativos a marcas de fábrica en China, utilizará para esa solicitud o trámite los servicios de una agencia designada por la Administración Estatal de Industria y Comercio.

Mientras que una empresa china puede presentar una solicitud de registro directamente sin mediación de agente, a las empresas extranjeras se les ha impuesto la utilización exclusiva de determinados agentes. Si bien el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla una excepción limitada en relación con el trato nacional para "el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro", esta excepción se aplica solamente cuando "sea necesaria para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio."

Observamos los siguientes aspectos discriminatorios en el requisito mencionado:

- a) Las restricciones se aplican solamente a los extranjeros que soliciten marcas de fábrica en China, independientemente de que tengan un establecimiento para operar en China.
- b) Las empresas extranjeras solamente pueden utilizar determinados agentes de marcas.
- c) Esta norma solamente se aplica a las marcas de fábrica o de comercio. No se aplica una norma similar a las patentes. La Ley de Patentes china tiene una disposición menos restrictiva: "cuando un extranjero, empresa extranjera u otro tipo de organización extranjera que no tenga residencia habitual u oficina comercial en China solicite una patente, o tenga que gestionar otras cuestiones de patentes en China, elegirá una agencia de patentes designada por el órgano administrativo de patentes dependiente del Consejo de Estado para que actúe como su agente."
- d) Los extranjeros que presenten solicitudes de conformidad con el Protocolo de Madrid no necesitan utilizar a un agente chino (Normas de Aplicación del Registro Internacional de Madrid (Sección 2)).
- e) Los puntos c) y d) indican que la utilización de agentes de marcas no es necesaria para asegurar la observancia de las leyes de marcas de fábrica de China y es una restricción injustificada del comercio.

9. El informe del Grupo de Trabajo señala que "si bien China había previsto la protección de las "marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas" de titulares nacionales, dicha protección, por el momento, no se había otorgado a las marcas notoriamente conocidas de titulares extranjeros" (párrafo 262). Esta cuestión ha adquirido especial acuidad, ya que son menores los requisitos para iniciar una investigación penal y sancionar la falsificación de marcas notoriamente conocidas, es decir, que puede ser mayor en la práctica la protección de las marcas que son propiedad de empresas chinas que la de las marcas extranjeras.

Después de que China se hizo Miembro de la OMC, la Oficina de Marcas de Fábrica de China ha creado un sitio en la Web en el que figura una lista de marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas. En él figuran aproximadamente 150 marcas, de las cuales ninguna es extranjera. Otro sitio en la Web gestionado por una organización provincial enumera 196 marcas notoriamente conocidas, pero ninguna es extranjera (<http://www.zmsb.com/info.asp?page=0&count=196>). Sírvanse informarnos de las medidas que el Gobierno de China está adoptando para asegurar la protección de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas sobre la base del trato nacional y de la necesidad de hacer efectivo el respeto de todas las marcas. Nos preocupa la no inclusión de las marcas de fábrica o de comercio extranjeras notoriamente conocidas en dichas listas, ya que esto puede perjudicar injustamente a los titulares extranjeros que traten de obtener una protección administrativa, civil o penal eficaz de sus derechos, lo que equivale a denegarles el trato nacional.

10. Admitimos que los tribunales chinos han reconocido la condición de notoriamente conocidas a ciertas marcas, por ejemplo, en el caso Beijing Cinet Information Co.Ltd contra E.I. Dupont de Nemours and Company, N° 2002, Tribunal Supremo del Pueblo de Beijing, Tribunal de Propiedad Intelectual, Resolución definitiva, N° 47 (noviembre de 2001). El reconocimiento judicial tampoco obvia riesgos de contradicción. Por ejemplo, el Reglamento de 1998, señalado anteriormente, impone multas a las empresas que declaren que su marca es notoriamente conocida sin haber sido aprobada por la Oficina China de Marcas de Fábrica o de Comercio (artículo 12). De esta manera, incluso empresas que tienen marcas reconocidas por los tribunales como notoriamente conocidas pueden verse multadas. Insistimos, de nuevo, en la necesidad de conceder el trato nacional y en su observancia efectiva.

E. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

11. ¿Incluye la ley china relativa a la protección de las indicaciones geográficas alguna de las excepciones a la protección que figuran en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, rogamos que expliquen cómo se aplica la excepción, indicando la norma pertinente de la ley.

12. Sírvanse explicar los procedimientos mediante los cuales los nacionales de países Miembros de la OMC pueden obtener protección para sus indicaciones geográficas.

13. Se ruega explicar de qué manera los propietarios de marcas de fábrica o de comercio pueden oponerse a la protección de las indicaciones geográficas de un tercero.

14. ¿Hay actualmente en China indicaciones geográficas protegidas? En caso afirmativo, sírvanse mencionar algunas indicaciones geográficas nacionales o extranjeras que gocen de protección en China. ¿Cómo obtuvieron protección esas indicaciones geográficas? ¿Cuál es el alcance y la naturaleza de su protección?

15. Los procedimientos para obtener protección ¿son los mismos para una indicación geográfica extranjera que para una indicación geográfica nacional o cuando el solicitante es ciudadano chino?

F. PATENTES

16. China afirmaba en el informe del Grupo de Trabajo que introduciría una disposición en las Normas de aplicación de la Ley de Patentes para asegurar que el artículo 5 de la Ley de Patentes cumpliera las disposiciones del artículo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. ¿Se ha llevado a cabo esto? En caso afirmativo, rogamos que describan y expliquen la disposición.

17. Sírvanse indicar cuáles son las disposiciones de las Normas de Aplicación de la Ley de Patentes que aplican los artículos 31 b), 31 c), 31 h) y 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC, relativos a la concesión de licencias obligatorias.

18. Sírvanse indicar hasta cuándo se extiende el plazo de protección de las patentes concedidas antes de 1992. ¿En cuáles disposiciones de sus leyes, reglamentos o normas de aplicación se especifica este plazo?

19. Les rogamos que nos informen si las invenciones de procedimientos que facilitan la realización de operaciones comerciales pueden patentarse en el caso de que sean nuevas, entrañen un aspecto inventivo y tengan aplicación industrial.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

20. En relación con la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados (informe del Grupo de Trabajo, párrafo 280), les agradeceríamos que nos indicaran qué protección reciben los elementos discretos dentro de la protección de los esquemas de trazado de semiconductores.

H. INFORMACIÓN NO DIVULGADA

21. En el informe del Grupo de Trabajo, China señalaba que la Ley de Represión de la Competencia Desleal constituía la base principal para la protección civil de los secretos comerciales, así como el artículo 219 del Código Penal que prevé el ejercicio de acciones penales (párrafo 283). Además de las leyes enunciadas en el informe, relativas a la protección de secretos comerciales, han existido en China las siguientes leyes y reglamentos:

- a) Nota del Ministerio de Trabajo sobre diversos asuntos relativos a la movilidad de los trabajadores de empresa (Nº 355, 1996) (artículo 2);
- b) Ley de Fomento de la Ciencia de la R.P.C. (1º de octubre de 1993) (artículo 60);
- c) Normas sobre la prohibición de la divulgación de secretos comerciales (23 de noviembre de 1995);
- d) Reglamento provincial de Guangdong;
- e) Reglamento para la protección de los secretos técnicos de las empresas en la zona económica especial de Shenzhen (1º de enero de 1996);
- f) Reglamento municipal de Zhuhai;
- g) Ley de sociedades; y
- h) Medidas de protección de soportes lógicos.

Les agradeceríamos que nos informaran sobre los siguientes puntos:

- a) si la legislación mencionada sigue estando plenamente en vigor,
- b) la magnitud de la "compensación razonable" que se requiere de un empleado para que exista un acuerdo de confidencialidad vinculante entre el empleador y el empleado, a la luz de las contradictorias disposiciones que figuran en los apartados d, e y f anteriores,
- c) si la definición de secreto comercial que se recoge en el párrafo 283 del informe es la misma que las de los párrafos precedentes, y
- d) si esa reglamentación que sigue en vigor se aplica por igual a las empresas y personas nacionales y extranjeras.
- e) ¿se aplicará la protección concedida en virtud de cualquiera de esas leyes a la protección de los datos de prueba o de otra índole que se presenten para obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos y de productos químicos de uso agrícola? En caso afirmativo, les rogamos que expliquen qué disposiciones se aplicarían y en qué forma.

22. En el informe del Grupo de Trabajo, China confirmó que "en cumplimiento del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, protegería eficazmente contra todo uso comercial desleal los datos de pruebas u otros no divulgados que, como se exigía, se presentaran a las autoridades chinas en apoyo de solicitudes de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos para la agricultura que utilizaran nuevas sustancias químicas" (párrafo 284). Los Estados Unidos entienden que esa reglamentación se ha publicado en relación con los productos químicos agrícolas y que se sigue trabajando en las normas sobre productos farmacéuticos.

Entendemos que, para los productos farmacéuticos importados que sean nuevos en el mercado chino, el propietario tiene que presentar datos no divulgados para obtener un certificado que permita la importación y la comercialización (permiso de importación). Rogamos que nos confirmen que los datos no divulgados que se presenten para obtener el permiso de importación recibirán también protección contra todo uso comercial desleal.

23. Los artículos 13 y 14 del Reglamento para la Protección de los Productos Farmacéuticos Chinos (14 de octubre de 1992, promulgación del Consejo de Estado N° 106) estipulan la protección de la composición y métodos de elaboración de los medicamentos tradicionales chinos, incluidas las restricciones contra la divulgación por funcionarios públicos chinos, y el establecimiento de "procedimientos de confidencialidad de conformidad con la normativa nacional". La protección concedida a esos productos dura de 10 a 30 años. Los Estados Unidos agradecerían que se les facilitara información sobre las siguientes cuestiones relacionadas con las mencionadas disposiciones:

- a) ¿Sigue en vigor esa reglamentación?
- b) ¿Cuáles son las disposiciones del Consejo de Estado que protegen contra dicha divulgación?
- c) ¿Incluyen también esas disposiciones la protección de los datos clínicos u otros datos que se presenten a fin de obtener autorización para la comercialización? En caso afirmativo ¿en qué medida?
- d) ¿Qué protección, si la hay, se otorga contra la utilización abusiva de la información de dominio privado divulgada al Gobierno de China en relación con un producto farmacéutico elaborado dentro del país?

- e) ¿Se está aplicando alguna de las disposiciones mencionadas a datos clínicos farmacéuticos extranjeros u occidentales?

I. DERECHO DE APELACIÓN

24. Habida cuenta del derecho a recurrir las decisiones relativas a los derechos de patentes y marcas de fábrica o de comercio, les rogamos que nos comuniquen si: a) las decisiones finales de las oficinas de patentes y de marcas de fábrica o de comercio se recurren ante los tribunales administrativos o ante un tribunal especializado en la propiedad intelectual dentro del sistema judicial de China; b) si los tribunales de la propiedad intelectual de China pueden entender en los asuntos de validez y de infracción en un proceso por infracción; c) si las secciones de lo penal de los tribunales de China tienen competencia en los casos penales de propiedad intelectual o si son las secciones de la civil que se ocupan de la propiedad intelectual las que entienden en esos casos.

Sugerimos que China examine la conveniencia de otorgar a sus tribunales especializados en la propiedad intelectual competencia sobre los juicios y recursos de apelación de esos casos, ya que los jueces han adquirido mayor experiencia en esa esfera.

J. OBSERVANCIA

25. Demandas civiles: El artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que se establezcan procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier infracción.

- a) Tomando nota de las modificaciones recientes de las leyes de patentes, de marcas de fábrica o de comercio y de derecho de autor que establecen medidas cautelares provisionales en esas cuestiones, así como de las interpretaciones del Tribunal Supremo del Pueblo que prevén medidas cautelares provisionales en asuntos de marcas de fábrica o de comercio y de patentes, les rogamos que nos informen del estado de las normas de aplicación que facilitan orientación detallada sobre las medidas cautelares provisionales para las infracciones en materia de derecho de autor.
- b) A la luz de la prohibición del Convenio de Berna relativa a los trámites, les rogaríamos asimismo que nos informaran de cómo piensa China permitir a los demandantes que prueben la persistencia del derecho de autor. En particular, les rogamos que nos expliquen de qué manera cumplen las obligaciones establecidas en el Convenio de Berna y en el Acuerdo sobre los ADPIC los requisitos propuestos en la carta de la Administración Nacional de Derecho de Autor de China (25 de diciembre de 2001) en la que se piden certificados de registro escriturados y certificados.

26. Observancia administrativa: Medidas de observancia en frontera: sírvanse informarnos del estado de las revisiones propuestas al reglamento del Consejo de Estado, de 5 de julio de 1995, sobre medidas en frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

27. Observancia penal: El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere la aplicación de multas y penas de prisión que sean suficientemente disuasorias para los casos de piratería o falsificación dolosas a escala comercial. En el informe del Grupo de Trabajo, China convino en que los casos de reincidencia o de falsificación y pirateo premeditados, se remitirán a las autoridades competentes para su enjuiciamiento penal (párrafo 298) y acordó recomendar a las autoridades judiciales que rebajaran las condiciones mínimas requeridas para el inicio de las investigaciones penales. (Párrafo 304 del informe del Grupo de Trabajo)

- a) Sírvanse facilitar un ejemplar de la recomendación cursada a las autoridades judiciales chinas de que rebajen los requisitos mínimos para incoar acciones penales contra los infractores de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo les rogamos que nos faciliten copia de las referencias hechas por las autoridades judiciales a cualquier recomendación de introducir las modificaciones necesarias para rebajar las condiciones mínimas para proceder penalmente en casos de piratería o falsificación, así como de cualquier medida adoptada por estas autoridades para rebajar dichas condiciones.
- b) Rogamos que nos proporcionen datos estadísticos u otra información acerca de lo siguiente:
 - i) número de casos de piratería del derecho de autor y falsificación de marcas de fábrica o de comercio que fueron castigados con sanciones administrativas en China;
 - ii) número de esos casos trasladados de procedimientos administrativos a procedimientos penales;
 - iii) número de investigaciones penales iniciadas por infracciones en materia de derecho de autor y de piratería de marcas de fábrica o de comercio;
 - iv) número de condenas penales que se han dictado en el presente año;
 - v) cuantía de las multas penales impuestas en el presente año;
 - vi) número y duración de las penas de prisión impuestas en el presente año; y
 - vii) destino final en los procedimientos penales de los bienes, materiales y artefactos incautados.
- c) En cuanto a los casos relativos al derecho de autor en particular, los Estados Unidos desearían disponer de información sobre procesamientos y condenas de carácter penal ejecutadas por China en virtud de otras disposiciones de su legislación, como por ejemplo las operaciones comerciales ilegales (feifa jingying).

28. Señalamos que antes de la adhesión a la OMC, las autoridades chinas promulgaron varios reglamentos y normas, en particular las disposiciones relativas al traslado de los casos penales pertinentes por los órganos administrativos a efectos de la observancia de la ley (9 de julio de 2001) y el reglamento del Tribunal Supremo del Pueblo y del Ministerio de Seguridad Pública relativo a las normas para enjuiciar los delitos económicos (18 de abril de 2001), y que las revisiones de las leyes de marcas de fábrica o de comercio y de derecho de autor modifican diversos aspectos de los sistemas de observancia administrativa, en determinados casos, exigen el traslado al procedimiento penal.

Les rogamos que nos informen de las actividades legislativas y de observancia realizadas para coordinar la observancia por la vía administrativa, civil y penal, incluidos los nuevos reglamentos o las iniciativas que se hayan emprendido para: a) preservar las pruebas de las investigaciones administrativas para utilizarlas en las investigaciones y procedimientos de carácter penal; b) asegurar que las causas pertinentes de derecho de autor y de marcas de fábrica o de comercio sean remitidas a la investigación penal; c) legitimar al titular de los derechos para que participe en los procedimientos administrativos o penales; d) facilitar, en los casos complicados, la coordinación o cooperación entre las distintas autoridades encargadas del cumplimiento de la ley; e) facilitar el traslado rápido de las causas de la vía ejecutiva administrativa al procedimiento penal; y f) trato que se da a los infractores reincidentes de los reglamentos administrativos, por ejemplo, si han sido objeto de un proceso penal.
