

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/63

7 de mayo de 1997

(97-1978)

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

Original: inglés

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

Respuestas de Bulgaria a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

Se ha recibido de la Misión Permanente de Bulgaria la siguiente comunicación, de fecha 5 de mayo de 1997.

Observaciones preliminares

La República de Bulgaria ha cumplido con sus prescripciones constitucionales relativas a la adhesión al Acuerdo sobre la OMC. De acuerdo con los procedimientos previstos en la Constitución búlgara, el Parlamento de la República de Bulgaria ratificó el instrumento jurídico para la Adhesión de la República de Bulgaria al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, -el Protocolo de Adhesión de Bulgaria al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, en particular el Anexo 1B- y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Ley de Ratificación, Gaceta del Estado N° 93/1996).

Tras promulgarse el texto completo del Acuerdo sobre la OMC en una edición especial de la Gaceta del Estado, son aplicables las disposiciones del párrafo 4 del artículo 5 de la Constitución de la República de Bulgaria. El párrafo 4 del artículo 5 de la Constitución estipula, como principio básico, que los tratados internacionales ratificados por el Parlamento, que hayan sido promulgados y entrado en vigor para la República de Bulgaria, forman parte integrante de la legislación nacional y que, en caso de contradicción entre las disposiciones de la legislación nacional y las de los tratados internacionales, prevalecen estas últimas.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

Patentes

1. *La referencia que se hace en el párrafo 2) del artículo 1 de la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 a personas físicas y jurídicas extranjeras ¿tiene por efecto hacer extensiva la protección mediante*

patente a todos los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, según la definición que figura en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y de conformidad con esa disposición del Acuerdo? Sírvanse explicar.

En virtud de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 1 de la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993, la ampliación del alcance de la protección mediante patente de esa Ley comprende a todas las personas físicas y jurídicas que son nacionales de los Miembros de la OMC, según la definición que figura en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. *¿Prohíbe la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 la concesión de una licencia obligatoria en circunstancias en las que el/la titular de los derechos justifica su imposibilidad de usar la materia de la patente de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 4) del artículo 5 A) del Convenio de París? En caso afirmativo, ¿cuáles son esas circunstancias?*

De conformidad con los apartados 1 y 2 del párrafo 1 del artículo 32 de la Ley de Patentes, no se podrá solicitar ni conceder una licencia obligatoria por falta de uso de la materia de la patente, siempre que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

- falta de uso de la invención durante un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de solicitud de una patente o de tres años contados a partir de la concesión de una patente, aplicándose el plazo que expire más tarde;
- uso insuficiente de la invención para satisfacer las necesidades del mercado nacional durante los plazos mencionados anteriormente, salvo si el titular de la patente demuestra que tiene razones válidas para ello.

En tal sentido, la Ley de Patentes se ajusta plenamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 4) del artículo 5 A) del Convenio de París.

3. *¿Prevé la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 la patentabilidad de los microorganismos de conformidad con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

En virtud del apartado 3 del artículo 7 de la Ley de Patentes de 1993, se concede protección a los métodos microbiológicos y a los productos obtenidos con ellos en plena conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En este caso, las disposiciones del párrafo 2) del artículo 37 de la Ley de Patentes establecen como condición que la descripción deberá contener una indicación de que se ha hecho el depósito en una institución depositaria internacional cuando la solicitud de la patente se refiera a material que puede reproducirse biológicamente, en particular los microorganismos.

4. *En lo concerniente a las excepciones a los derechos conferidos al titular de la patente, en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC se hace referencia a excepciones que no causen "un perjuicio injustificado". En cambio, en el párrafo 1) del artículo 20 de la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 se hace referencia a un perjuicio importante y significativo. ¿Cómo se interpreta esta parte de la Ley de Patentes? Sírvanse explicar.*

En virtud de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 20 de la Ley de Patentes, el efecto de la patente no se hace extensivo al uso de objetos de invenciones para fines no comerciales (para necesidades privadas). La condición de que tal uso no debe causar un perjuicio importante al titular

de la patente no puede considerarse por separado, sino sólo en relación con la limitación del uso para satisfacer necesidades privadas. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patentes, el efecto de la patente no se aplica a las invenciones patentadas que se usan para fines no comerciales (para necesidades privadas), si tal uso no causa un perjuicio importante al titular de la patente. A ese respecto, damos por sentado que el párrafo 1 del artículo 20 de la Ley de Patentes no está en contradicción con el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. *¿Se ajusta la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993, habida cuenta en particular de lo dispuesto en el párrafo 7) del artículo 32, al artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse explicar.*

Las disposiciones del párrafo 7 del artículo 32 de la Ley de Patentes garantizan que las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias en los acuerdos bilaterales o multilaterales (incluido el Acuerdo sobre los ADPIC) de los cuales es parte Bulgaria prevalecerán sobre las condiciones estipuladas en el artículo 32.

El artículo 32 de la Ley de Patentes se ajusta a lo dispuesto en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque en las disposiciones del párrafo 7 se prevén la aplicación de las condiciones establecidas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC para la concesión de licencias obligatorias a los titulares de patentes de países Miembros de la OMC.

6. *¿Impone la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 al titular potencial de una licencia obligatoria, como condición previa a la concesión de esa licencia, la obligación de intentar razonablemente obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables, de conformidad con el párrafo b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse explicar.*

No existe una disposición explícita al respecto en la Ley de Patentes pero, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 32, como se indica *supra*, en lo que se refiere a los titulares de países Miembros de la OMC, el solicitante deberá intentar razonablemente obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables.

También debe tenerse en cuenta el hecho de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 32, únicamente la persona interesada podrá solicitar una licencia obligatoria, es decir, que deberá fundamentarse el interés del solicitante en la solicitud; además, de conformidad con el párrafo 2, el solicitante tiene que demostrar que está en situación de usar la invención con arreglo a los límites establecidos para la licencia obligatoria solicitada.

7. *¿Exige la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 que se notifique al titular de los derechos una licencia obligatoria en caso de emergencia nacional, de conformidad con el párrafo b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

No hay una disposición explícita a este respecto en la Ley de Patentes pero, como se indica en la respuesta 5, todas las condiciones estipuladas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC son obligatorias en la República de Bulgaria, en particular el requisito de notificar al titular del derecho en el momento adecuado cuando se conceda una licencia obligatoria en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.

8. *¿Limita la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 el alcance y duración de una licencia obligatoria a los fines para los que haya sido autorizada, de conformidad con el párrafo c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse explicar.*

De conformidad con las disposiciones del apartado 3 del párrafo 1 del artículo 32, el período de validez de una licencia obligatoria concedida en caso de que se declare una emergencia nacional se limita a la duración de la emergencia nacional.

En otros casos de concesiones de licencias obligatorias, la Ley de Patentes no estipula normas que limiten la duración según los fines para los que se hayan concedido. Las disposiciones del párrafo 5 del artículo 32 de la Ley de Patentes solamente definen los plazos en los que el titular de la licencia tiene que haber comenzado a preparar su uso o, respectivamente, el uso de la invención objeto de la licencia.

Con respecto a la limitación del alcance de la licencia obligatoria, el solicitante tiene que demostrar, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 32 de la Ley de Patentes, que está en situación de usar la invención con arreglo a los límites establecidos para la licencia obligatoria solicitada, es decir, que debe limitar el alcance de la licencia obligatoria solicitada en la medida en que él puede usar la invención.

No obstante, en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 32 de la Ley de Patentes, no hay obstáculos que limiten el alcance y la duración de una licencia obligatoria a los fines para los que haya sido autorizada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

9. *¿Permite la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 la cesión de una licencia obligatoria con la parte de la empresa o de su activo intangible que disfruta de ella, de conformidad con el párrafo e) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

De conformidad con las disposiciones del párrafo e) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4) del artículo 4 A) del Convenio de París, el párrafo 4 del artículo 32 de la Ley de Patentes permite la cesión de una licencia obligatoria únicamente con la parte de la empresa o de su activo intangible que disfruta del uso de la invención objeto de tal licencia.

10. *¿Limita la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993, en caso de concesión de una licencia obligatoria, el uso de la materia de la patente objeto de la licencia principalmente al abastecimiento del mercado interno de Bulgaria, de conformidad con el párrafo f) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Aunque no hay una disposición explícita a ese respecto en la Ley de Patentes, el supuesto del apartado 2 del párrafo 1 del artículo 32 exige que se conceda una licencia obligatoria cuando la invención se utiliza de forma insuficiente para "satisfacer las necesidades del mercado nacional". Ese supuesto exige que se limite la concesión de la licencia obligatoria al uso exclusivo necesario para satisfacer exclusivamente las necesidades del mercado nacional de la República de Bulgaria. Desde otro punto de vista, como se indica en la respuesta 5 *supra*, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 32 de la Ley de Patentes, debe aplicarse a los titulares de patentes de los Miembros de la OMC la limitación prevista en el párrafo f) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

11. *¿Permite la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 que se retire cualquier licencia obligatoria porque las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir, de conformidad con el párrafo g) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

De conformidad con las disposiciones del apartado 3 del párrafo 1 del artículo 32 de la Ley de Patentes, la licencia obligatoria concedida en caso de declaración de un estado de emergencia nacional estará vigente mientras dure el estado de emergencia, es decir, se retirará en caso de que se ponga fin al estado de emergencia.

En todos los demás casos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, el titular de una patente tiene derecho, con arreglo a las condiciones en las que se le haya concedido la licencia, a solicitar su retiro cuando las circunstancias que dieron origen a esa licencia hayan desaparecido y no es probable que vuelvan a presentarse.

Se aplicará un procedimiento especial, reglamentado en la Ley de Obligaciones y Contratos, en caso de infracción de otras condiciones previstas cuando se concedió la licencia obligatoria.

12. *¿Exige la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993 que el titular de los derechos reciba una remuneración adecuada cuando la materia de su patente sea objeto de una licencia obligatoria, de conformidad con el párrafo h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Patentes ofrecen al titular de una patente, para la que se haya concedido una licencia obligatoria, la posibilidad de recurrir al Tribunal Municipal de Sofía si no está de acuerdo con la remuneración asignada, lo que constituye una protección de los intereses legales del titular de la patente. Cuando se ha concedido una licencia obligatoria, el titular de la patente tiene derecho a una remuneración adecuada y el monto de dicha remuneración puede impugnarse ante un tribunal.

13. *¿Cuál es la entidad encargada de pronunciarse sobre las solicitudes de concesión y retirada de licencias obligatorias en virtud de la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993? ¿Están sujetas a revisión por una autoridad superior diferente las decisiones adoptadas con respecto a tales solicitudes, de conformidad con el párrafo i) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La autoridad competente para la concesión o retirada de una licencia obligatoria es la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 80; el Departamento de Controversias de la Oficina de Patentes se encarga de examinar las solicitudes de licencias obligatorias de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 55. Sus decisiones están controladas jurídicamente por el Tribunal Municipal de Sofía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Patentes en relación con el apartado 2 del párrafo 5 del artículo 58 de la misma Ley.

14. *Con respecto a una licencia obligatoria concedida a fin de permitir la explotación de la materia de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993, de conformidad con el párrafo l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC:*

- a) *¿exige que la segunda patente suponga un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente?*
- b) *¿concede al titular de la primera patente el derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la segunda patente? y/o*
- c) *¿prohíbe la cesión del derecho a utilizar la primera patente sin la cesión de la segunda patente?*

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 32 de la Ley de Patentes, puede concederse una licencia obligatoria al titular de una patente, cuya invención, para la que se ha concedido una patente (segunda patente), está comprendida en el alcance de otra patente (primera patente) a condición de que, a pesar de las medidas adoptadas por el titular de la segunda patente, no se haya llegado a un acuerdo sobre la concesión de una licencia en condiciones razonables y justas.

Como se indica en la respuesta 5 *supra*, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 32 de la Ley de Patentes, todas las demás condiciones previstas en los apartados i), ii) y iii) del párrafo 1) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican a todos los titulares de patentes de los Miembros de la OMC.

15. *En relación con los procedimientos civiles por infracción de un procedimiento patentado para obtener un nuevo producto y de conformidad con el párrafo 3 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿establece la legislación búlgara que se tengan en cuenta los intereses legítimos de un demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales cuando se exige que el demandado pruebe que el procedimiento utilizado para obtener un producto idéntico es diferente del procedimiento patentado?*

En cuanto a la protección de los secretos industriales y comerciales en los procedimientos judiciales, las disposiciones del párrafo 2 del artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles prevén la posibilidad de examinar las circunstancias del caso ante el tribunal a petición de una de las partes. Solamente las partes, sus representantes y, de ser necesario, los expertos, los testigos y demás personas autorizadas por el tribunal podrán participar en el caso.

Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

1. *¿Prevé la legislación búlgara la protección de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados de conformidad con los artículos 35 a 37 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La Oficina de Patentes ha preparado un proyecto de ley sobre la protección de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, que se ajusta plenamente al Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Wáshington en 1989. El proyecto está siendo estudiado por el Consejo Legislativo en el Ministerio de Justicia y está pendiente su examen por el Consejo de Ministros de la República de Bulgaria.

Protección de la información no divulgada

1. *¿Proporciona la legislación búlgara a las personas físicas y jurídicas los medios de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

El párrafo 3 del artículo 14 de la Ley sobre la Protección de la Competencia prohíbe la divulgación de los secretos comerciales protegidos. Con arreglo a esa Ley se considera competencia desleal la adquisición, el uso o la divulgación de la información no divulgada que sean contrarios a los usos comerciales de buena fe. La Ley garantiza la protección de las personas físicas y jurídicas, cuyos intereses han sido perjudicados, mediante el derecho a presentar personalmente su caso a un tribunal o mediante las reclamaciones interpuestas por el organismo autorizado para proteger la competencia o por el fiscal del distrito. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 14 de la Ley sobre la Protección de la Competencia, los empleados de cualquier empresa u organización así como de los organismos públicos (inclusive después de terminados sus contratos de trabajo) no podrán comunicar los secretos comerciales o industriales de que hayan tenido conocimiento en su empleo durante un período de cinco años, a no ser que se haya estipulado un plazo más largo en el contrato de empleo o de otro tipo.

2. *¿Incluye la referencia que se hace en el artículo 14 de la Ley de Bulgaria sobre la Protección de la Competencia de 1991 a una forma incompatible con los usos comerciales honestos i) el incumplimiento de contratos; ii) la instigación a la infracción; y/o iii) la adquisición de información*

no divulgada por terceros que sepan, o que no sepan por negligencia grave, que la adquisición implica prácticas contrarias a los usos comerciales honestos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Aunque no existe una definición legal de la expresión "contrarios a los usos comerciales de buena fe" utilizada en el artículo 14 de la Ley sobre la Protección de la Competencia (1991), el organismo autorizado para la protección de la competencia considera, en la práctica, que acciones como el incumplimiento de contratos, la instigación a la infracción y/o la adquisición de información no divulgada por terceros que sepan, o que no sepan por negligencia grave, que la adquisición implica prácticas contrarias a los usos comerciales honestos, son incompatibles con la práctica comercial de buena fe.

3. *¿Limita la Ley de Bulgaria sobre la Protección de la Competencia de 1991 el tipo de información no divulgada que se puede proteger contra la divulgación, adquisición o utilización, incluso si tal información no divulgada cumple los criterios establecidos en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 14 de la Ley sobre la Protección de la Competencia, los secretos comerciales e industriales incluyen también las decisiones y los datos relacionados con la actividad económica cuya adquisición, uso o divulgación pueda constituir una amenaza de causar un perjuicio a los intereses comerciales del titular de los derechos

El Gobierno de Bulgaria ha tomado las medidas necesarias para modificar su legislación nacional a fin de hacerla concordar con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. *¿Exige la legislación búlgara, como condición para proteger la información no divulgada, que la información que se trata de proteger haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14 de la Ley sobre la Protección de la Competencia, la adquisición de los secretos comerciales o industriales es contraria a las prácticas de buena fe cuando se realiza mediante escuchas ocultas, el ingreso no autorizado en locales, la violación de la correspondencia, las fotografías o exámenes efectuados sin el consentimiento del titular de los documentos o materiales almacenados de tal forma que se limita el acceso a ellos, o mediante fraude o el ofrecimiento de un beneficio a las personas que tienen acceso a los secretos debido a sus relaciones oficiales o contractuales.

Además, el Gobierno de Bulgaria ha adoptado las medidas necesarias para modificar en la legislación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. *¿Prevé la legislación búlgara la protección contra todo uso comercial desleal de los datos de pruebas u otros no divulgados, presentados como condición para que se apruebe la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La Ley sobre la Protección de la Competencia de 1991 no prevé la protección contra todo uso comercial desleal de los datos de pruebas u otros no divulgados, presentados como condición para que se apruebe la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas. El Gobierno de la República de Bulgaria ha tomado las medidas necesarias para mejorar la legislación existente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

1. *¿Permite la Ley de Bulgaria sobre la de Protección de la Competencia de 1991 que se impidan o controlen las prácticas relativas a la concesión de licencias contractuales de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que puedan constituir un "abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente", en el sentido del párrafo 2 del artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La Ley sobre la Protección de la Competencia de 1991 no tiene disposiciones explícitas que impidan o controlen las prácticas relativas a la concesión de licencias contractuales. En breve, el Parlamento empezará a efectuar las modificaciones que son necesarias en la legislación para hacerla concordar con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 40.