

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/Q3/EEC/1**

22 de octubre de 1997

(97-4633)

**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

Comunidades Europeas<sup>1</sup>

En el presente documento se reproducen las preguntas que le fueron formuladas a la delegación de las Comunidades Europeas y las correspondientes respuestas en el 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 llevado a cabo en la reunión del Consejo que tuvo lugar del 26 al 30 de mayo de 1997.<sup>2</sup>

## **I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS PRIORITARIOS<sup>3</sup>**

Observación: La Organización Europea de Patentes es una organización internacional de carácter jurídico establecida por el Convenio sobre la Patente Europea. El cometido de la Organización es la concesión de patentes europeas, que lleva a cabo la Oficina Europea de Patentes. Los miembros de la Organización Europea de Patentes son los mismos de la Unión Europea (además de Suiza, Mónaco y Liechtenstein).

**¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?**

Sí.

---

<sup>1</sup>En cuanto a las leyes y reglamentos que notificaron las Comunidades Europeas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, en lo referente a las esferas de que se trata, véanse los documentos IP/N/1/EEC/1/Rev.1, IP/N/1/EEC/P/1-3 e IP/N/1/EEC/L/1-2.

<sup>2</sup>Las actas de dicha reunión figuran en el documento IP/C/M/13.

<sup>3</sup>En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada el 27 de febrero de 1997, los Miembros accedieron a proporcionar una respuesta a esa pregunta en el contexto del presente examen (párrafo 18 del documento IP/C/M/12).

El párrafo 1 del artículo 87 del Convenio sobre la Patente Europea dispone que si quien haya presentado una solicitud de patente en uno o para uno de los Estados que son partes en el Convenio de París, quisiera efectuar la presentación de una solicitud de patente europea respecto de la misma invención, gozará de un derecho de prioridad a ese efecto durante un plazo de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

En el caso de que la primera solicitud se haya presentado en un Estado que no sea parte en el Convenio de París, el párrafo 5 del artículo 87 del Convenio sobre la Patente Europea estipula que el derecho de prioridad existe únicamente en la medida en que dicho Estado, en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales, conceda también, sobre la base de una primera solicitud presentada en la Oficina Europea de Patentes, un derecho de prioridad. Se considera que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo multilateral en virtud del cual debe concederse el derecho de prioridad. Por consiguiente, la Oficina Europea de Patentes ha informado ya de esta interpretación a los países que son Miembros de la OMC pero no del Convenio de París.

## **II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA**

### Observación preliminar

Las cuestiones relativas al Acuerdo sobre la Patente Comunitaria son, por el momento, teóricas, por cuanto el Acuerdo no ha entrado aún en vigor.

#### **1. Sírvanse indicar si el artículo 45 del Convenio sobre la Patente Comunitaria sería de aplicación en caso de que la legislación en materia de patentes de un signatario fuera incompatible con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El artículo 45 del Convenio sobre la Patente Comunitaria estipula que la legislación de patentes de cada uno de los Estados contratantes se aplica a las licencias obligatorias concedidas sobre la base de patentes comunitarias. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, la legislación de todos los Estados miembros de las Comunidades Europeas debía ser plenamente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, incluido el artículo 31, a partir del 1º de enero de 1996. Habida cuenta de que el Convenio sobre la Patente Comunitaria no ha entrado aún en vigor, todavía no se ha planteado la cuestión de la concesión de licencias obligatorias con respecto a patentes comunitarias.

#### **2. Sírvanse explicar en qué medida son compatibles con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC los artículos 46 y 47 del Convenio sobre la Patente Comunitaria.**

Los artículos 46 y 47 del Convenio sobre la Patente Comunitaria no abarcan todas las disposiciones que deben respetarse cuando se conceden licencias obligatorias, sino que guardan relación con la libertad de circulación de las mercancías en el marco del mercado único de las Comunidades Europeas. Dado que la Comunidad Europea es una zona económica integrada, no pueden concederse licencias obligatorias por motivos de explotación insuficiente o nula en un Estado miembro si el producto se pone en el mercado de cualquier otro Estado miembro en cantidad suficiente para satisfacer la demanda local. Esto limita, por consiguiente, la posibilidad de conceder licencias obligatorias dentro de las Comunidades Europeas. Por lo demás, es de aplicación el artículo 45 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, que garantiza la compatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC (véase la respuesta a la pregunta 1).

#### **3. Con referencia al artículo 83 del Convenio sobre la Patente Comunitaria sírvanse indicar si:**

- a) algún signatario ha formulado reservas; y

- b) **de haberse formulado reservas, si éstas han sido retiradas.**

Con referencia al artículo 83 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, ningún Estado signatario ha formulado reservas en relación con las licencias obligatorias.

### **III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN**

- 1. Sírvanse indicar si en su país son materia patentable: 1) las plantas y los animales; 2) las obtenciones vegetales y animales.**

Por lo que se refiere a la determinación de las materias patentables, corresponde a los Estados miembros de las Comunidades Europeas poner en práctica las excepciones y el régimen de licencias obligatorias y, por consiguiente, es de aplicación la legislación nacional sobre patentes.<sup>4</sup>

- 2. Sírvanse indicar si en su país el acto de oferta para la venta está incluido entre los derechos exclusivos que confieren las patentes.**

- 3. Sírvanse indicar qué tipos de actos se reconocen en su país como excepciones a los derechos exclusivos que confiere la patente.**

- 4. Sírvanse indicar en qué casos está permitido en su país el uso de la patente sin autorización de su titular, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno.**

- 5. Sírvanse indicar cómo se aplica en su país la obligación establecida por los párrafos 1 y 2 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en los procedimientos civiles por infracción de patentes relativas a los procedimientos.**

#### Observación preliminar

Las cuestiones relativas al Acuerdo sobre la Patente Comunitaria son, por el momento, teóricas, por cuanto el Acuerdo no ha entrado aún en vigor.

- 6. La propia UE está obligada a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en su carácter de Parte Contratante de la OMC, y ha notificado el Convenio sobre la Patente Comunitaria como su legislación de aplicación interna, la cual, sin embargo, no ha entrado aún en vigor. A este respecto, sírvanse explicar si puede afirmarse que la propia UE ya ha aplicado el Acuerdo sobre los ADPIC.**

La UE ha modificado la legislación comunitaria vigente para ponerla en consonancia con el Acuerdo sobre los ADPIC mediante una Decisión del Consejo de diciembre de 1994. Fueron modificados varios instrumentos comunitarios, tales como el Reglamento de marcas de fábrica o de comercio de la Comunidad. En materia de patentes, sólo han entrado en vigor dos instrumentos de la Comunidad, el Reglamento relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos y el Reglamento relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, los cuales están de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. El Convenio sobre la Patente Comunitaria todavía no ha entrado en vigor.

- 7. A pesar de que en el apartado 2 del artículo 1 de la legislación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC (el CPC) se hace referencia al Convenio sobre la Patente Europea en su conjunto, éste no ha sido notificado todavía al Consejo de los ADPIC. Sírvanse explicar si el CPE aplicado**

---

<sup>4</sup>Esta respuesta también se aplica a las preguntas 2 a 5 inclusive.

**por el CPC constituye una ley o reglamento de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso afirmativo, sírvanse explicar las razones por las que el CPE no ha sido notificado.**

El Convenio sobre la Patente Europea es un tratado internacional del cual son Partes Contratantes 18 países europeos (todos los Estados miembros de la UE, además de Suiza, Liechtenstein y Mónaco). Las Comunidades Europeas no son signatarias o Parte Contratante del Convenio sobre la Patente Europea. La Organización Europea de Patentes, establecida por el Convenio sobre la Patente Europea, constituye un acuerdo especial en virtud del artículo 19 del Convenio de París y no es parte en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. Aunque el Convenio sobre la Patente Europea está en consonancia en lo esencial con las disposiciones obligatorias del Acuerdo sobre los ADPIC, puede considerarse que dicho Convenio no es, como tal, el instrumento de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que se refiere a los Estados miembros de la Comunidad.

**8. En caso de que el CPC sea la ley o reglamento de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿son los países miembros del CPC los mismos países que forman la UE? En caso negativo, sírvanse explicar por qué puede considerarse que el CPC es la ley o el reglamento de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en la UE.**

Los miembros del Convenio sobre la Patente Comunitaria son, en principio, los mismos que los de la Unión Europea. En esta fase, sin embargo, sólo 12 Estados miembros de la UE son signatarios del CPC, pero se concertarán las necesarias medidas ulteriores para que queden integrados en el Convenio los tres países que ingresaron en la Comunidad en 1995, esto es, Austria, Suecia y Finlandia.

**9. El párrafo 1) del artículo 11 del Convenio de París estipula que "los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporal ... para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos". En virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC deben cumplir el Convenio de París y debe otorgarse protección temporal para esas exposiciones en los países Miembros de la OMC. Sírvanse explicar la compatibilidad entre el artículo 55 del CPE, aplicado a este respecto en virtud del apartado 2) del artículo 1 del CPC.**

El artículo 55 del Convenio sobre la Patente Europea estipula que no se tenga en cuenta, para la aplicación de los criterios de novedad, una divulgación de la invención, si se debió a haber figurado la invención en una exposición internacional de carácter oficial u oficialmente reconocida, o si es consecuencia de ello; se trata de una disposición independiente en la que se refleja la protección otorgada a las invenciones que figuran en una exposición internacional de carácter oficial u oficialmente reconocida, tal como se estipula en el apartado 1) del artículo 11 del Convenio de París. Sin embargo, aunque el apartado 1) del artículo 11 del Convenio de París limita la obligación de otorgar tal protección a las invenciones que figuren en exposiciones del mencionado carácter organizadas en Estados que son miembros de la Unión de París, el artículo 55 del Convenio sobre la Patente Europea no contiene limitaciones basadas en cuál sea el Estado en el que la exposición tiene lugar. Se limita a estipular que la exposición cumpla los términos dispuestos en el Convenio sobre Exposiciones Internacionales, lo cual no añade ninguna limitación geográfica a la aplicación del apartado 1) del artículo 55. Así pues, las invenciones que figuren en una exposición realizada en un Estado Miembro de la OMC que no sea miembro de la Unión de París estarán protegidas en virtud del artículo 55, siempre que la propia exposición responda a las condiciones estipuladas en el Convenio sobre Exposiciones Internacionales, ya sea el Estado Miembro de la OMC parte en ese Convenio o no.

**10. El apartado 5 del artículo 87 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2 del artículo 1 del CPC, establece que el derecho de prioridad basado en una solicitud presentada en un Estado que no sea Parte Contratante del Convenio de París podrá gozarse en la medida en que el Estado**

**otorgue un derecho de prioridad basado en una solicitud presentada ante la Oficina Europea de Patentes o uno de sus Estados contratantes. Sírvanse explicar el régimen de ese país que no es Estado contratante del Convenio de París en un país Miembro de la OMC. En caso de que no se otorgue un derecho de prioridad, sírvanse explicar la compatibilidad de ello con la cláusula de la nación más favorecida que figura en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

En virtud del apartado 5) del artículo 87 del CPE, el reconocimiento por parte de la Oficina Europea de Patentes de un derecho de prioridad basado en una solicitud presentada primero en un Estado que no forme parte de la Unión de París no es automático, sino que depende de que ese Estado otorgue un derecho de prioridad que tenga un efecto equivalente fundado en una primera presentación de solicitud en la Oficina Europea de Patentes o uno de sus Estados contratantes. No obstante, el trato que se dé a las solicitudes que hayan sido primero presentadas en un Estado Miembro de la OMC que haya puesto en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC sin hacerse Miembro del Convenio de París, no planteará ningún problema. De conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC están obligados a cumplir con los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París. Por consiguiente, tendrán que otorgar un derecho de prioridad equivalente al del artículo 4B del Convenio de París (con inclusión de las presentaciones iniciales en la Oficina Europea de Patentes o en cualquiera de sus Estados contratantes), lo cual llevará a la notificación por parte del Consejo de Administración de la Oficina del reconocimiento del derecho de prioridad con respecto a una primera presentación de solicitud en ese Estado, conforme a lo dispuesto en el apartado 5) del artículo 87. La Oficina Europea de Patentes se dirigió por escrito en julio de 1995 a los Estados Miembros de la OMC a los que este asunto concernía, pero como no se recibió todavía ninguna respuesta por parte de éstos, no se procedió a ninguna otra actuación a tenor del apartado 5) del artículo 87.

**11. El apartado 1) del artículo 106 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2) del artículo 1 del CPC, establece que la revocación dispuesta por la División de Anulaciones será revisada por una junta de apelación. Sírvanse explicar el fundamento jurídico que determina que tal revisión por una junta de apelación sea equivalente a la revisión judicial prevista en el artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las decisiones de revocación o caducidad de una patente provenientes de una autoridad judicial una vez que el procedimiento de concesión haya sido completado con éxito. En este contexto, el apartado 1) del artículo 106 del CPE está de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que las juntas de apelación proporcionan la oportunidad de que haya una revisión judicial. Entre otras cosas, poseen la necesaria independencia; no están sujetas a instrucciones del Presidente, el Consejo Administrativo o cualquier otra autoridad; sus miembros son permanentes; éstos deberán ser imparciales, independientes de las partes y de la decisión objeto de la apelación; tienen poder para tomar pruebas bajo juramento y, por último, adoptan decisiones razonadas por escrito. En el Reino Unido, tanto la Ley de patentes como la Cámara de los Lores<sup>5</sup> se han referido a las juntas de apelación como tribunal que da la oportunidad de que haya una revisión judicial en el sentido del artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Es más, el párrafo 5 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las decisiones administrativas definitivas en los procedimientos para la adquisición de derechos, así como en los procedimientos contradictorios para la oposición o revocación de patentes estén sujetos a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. El párrafo 5 del artículo 62 trata de manera específica de la revisión de decisiones que tienen que ver con la adquisición y el mantenimiento de un derecho de patente otorgado en el contexto del procedimiento de concesión. La situación existente en la Oficina Europea

---

<sup>5</sup>Véase *Merrel Dow Pharmaceutical Inc. and Anr. v. H.N. Norton & Co. Ltd.* 1996 R.P.C.76, 82.

de Patentes, en que las juntas de apelación constituyen -como mínimo- una autoridad cuasijudicial, está claramente de conformidad con el párrafo 5 del artículo 62.

**12. El apartado 2) del artículo 167 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2) del artículo 1 del CPC, establece que cada Estado contratante podrá reservarse el derecho de disponer que "las patentes europeas en cuanto confieran protección a: a) productos químicos, farmacéuticos o alimenticios en sí mismos, y b) procedimientos agropecuarios o de horticultura a los que no se aplique el párrafo b) del artículo 53, carecerán de efecto o serán revocables". ¿Existe algún Estado que se haya reservado ese derecho? Existe alguna posibilidad de que los Estados que se incorporen como países miembros en el futuro puedan reservarse ese derecho? En ese caso, sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Dado que en virtud del párrafo 3) del artículo 167 del CPE los plazos han de ser calculados a partir de la fecha de la entrada en vigor del propio CPE, es decir, del 7 de octubre de 1977, no sólo han expirado las reservas iniciales, sino que es imposible que haya reservas en el futuro por parte de nuevos Estados contratantes. El párrafo 3) del artículo 167 del CPE ha quedado, por tanto, fuera de lugar y el CPE está en plena conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**13. El apartado 2) del artículo 167 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2) del artículo 1 del CPC, estipula que cada Estado contratante podrá reservarse el derecho de disponer que: "c) las patentes europeas tendrán un plazo de duración menor de 20 años, de conformidad con las disposiciones aplicables a las patentes nacionales". ¿Existe algún Estado que se reserve tal derecho? ¿Existe alguna posibilidad de que los Estados que se incorporen como países miembros en el futuro puedan reservarse ese derecho? En ese caso, sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El único Estado que alguna vez se reservó el derecho en virtud del apartado c) del párrafo 2) del artículo 167 fue Austria, y desde entonces ha modificado el apartado 1) del párrafo 28 de su Ley de patentes para hacerlo consonante con un plazo de 20 años. Como quedó explicado en la respuesta a la pregunta 12, el artículo 167 del CPE ha quedado superado, haciendo imposible toda reserva futura en cuanto al plazo de las patentes y garantizando así la conformidad del CPE en este punto con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**14. Los apartados a) y c) del artículo 25 del CPC no parecen conferir un derecho exclusivo respecto de la "oferta para la venta". Sírvanse explicar la compatibilidad de ello con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El párrafo a) del artículo 25 del CPC se refiere al derecho exclusivo de un titular de patente a "la fabricación, oferta, puesta en el mercado o uso de un producto" que es materia de la patente, así como a "importar o tener en existencia el producto para esos fines". El artículo 25 abarca toda forma de trato comercial o explotación de la invención patentada. El concepto de "oferta para la venta" queda del todo comprendido dentro del término "oferta"; este término comprende no sólo la oferta para la venta, sino también las ofertas hechas con cualquier fin comercial, tales como arriendo, alquiler, hipoteca o uso de la invención patentada.

**15. Los apartados d) y e) del artículo 27 del CPC establecen que los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderán al empleo de la invención en buques, aeronaves o vehículos terrestres que entren temporalmente o accidentalmente en el territorio de los Estados contratantes. Al parecer, este artículo sólo se aplicará a tales vehículos de los Estados contratantes del Convenio de París. ¿Significa esto que ese artículo no es aplicable a los países Miembros de la OMC que no son Estados contratantes del Convenio de París? En tal caso, sírvanse explicar la compatibilidad**

**de ello con la cláusula de la nación más favorecida que figura en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El párrafo d) del artículo 27 del CPC dispone una limitación de los derechos conferidos por una patente comunitaria; tales limitaciones no podrán considerarse "una ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro". Por consiguiente, el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable en este caso.

**16. Conforme al apartado 1) del artículo 29 del CPC, "el solicitante deberá presentar ante la Oficina Europea de Patentes, en el plazo prescrito en el Reglamento de ejecución, una traducción del texto de las reivindicaciones sobre las que debe fundarse la concesión de la patente europea, en alguna de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tengan como lengua oficial el inglés, el francés o el alemán". ¿Cuántos idiomas oficiales existen en estos momentos? Sírvanse explicar si el número de idiomas oficiales es "razonable" tal como se estipula en el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que los Miembros respeten procedimientos y trámites razonables.**

En estos momentos, hay 11 idiomas oficiales en la Unión Europea. Conforme a lo estipulado en el párrafo 1) del artículo 29 del CPC, el solicitante deberá presentar una traducción de lo solicitado en uno de los idiomas oficiales de cada Estado contratante cuyo idioma oficial no sea el inglés, el francés o el alemán. Dado que la Unión Europea es una organización regional que abarca 15 Estados miembros, todos con los mismos derechos, se considera necesario este requisito de traducción.

**17. De conformidad con los artículos 46 y 47 del CPC, "no podrán concederse licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación de una patente comunitaria, cuanto el producto objeto de la patente y fabricado en un Estado contratante se comercialice en el territorio de otro Estado contratante para el que tales licencias hayan sido solicitadas en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades en el territorio de este Estado". Si el producto al que corresponde la patente, fabricado fuera del Estado contratante, se comercializa en el territorio de un Estado contratante en el que se ha solicitado una licencia obligatoria en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del territorio de ese Estado contratante, ¿es posible que se otorgue una licencia obligatoria? En caso afirmativo, sírvanse explicar la compatibilidad de ello con la cláusula de la nación más favorecida que figura en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El artículo 45 del Acuerdo sobre la Patente Comunitaria dispone que la legislación en materia de patentes de cada uno de los Estados contratantes se aplica a las licencias obligatorias concedidas sobre la base de una patente comunitaria. De conformidad con el apartado 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, la legislación de todos los Estados miembros de las Comunidades Europeas tiene que estar en plena consonancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, incluido su artículo 27, a partir del 1º de enero de 1996. Así pues, cuando un producto protegido por una patente es fabricado en un país Miembro de la OMC y se comercializa en el territorio de un Estado contratante en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades locales, no debería otorgarse licencia obligatoria. Sin embargo, dado que el Acuerdo sobre la Patente Comunitaria aún no ha entrado en vigor, la cuestión de otorgar licencias obligatorias con respecto a las patentes comunitarias no se ha planteado todavía.

[Pregunta complementaria formulada por la República de Corea]

**En su respuesta a la pregunta 17 de las formuladas por el Japón, la Comisión de las Comunidades Europeas afirma que no debe otorgarse una licencia obligatoria cuando un producto protegido por una patente sea fabricado en un país Miembro de la OMC y comercializado en el territorio de un Estado contratante en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades locales. Sírvanse explicar qué fundamentos o criterios se utilizan para determinar la "cantidad suficiente" y decidir las "necesidades locales".**

Esta pregunta complementaria se plantea en el contexto del Convenio sobre la Patente Comunitaria, un tratado internacional que ha sido firmado por la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea pero que aún no ha entrado en vigor. Dado que el CPC no ha entrado todavía en vigor, la cuestión de otorgar licencias obligatorias con respecto a las patentes comunitarias todavía no se ha planteado. En todo caso, la evaluación de la "cantidad suficiente para satisfacer las necesidades locales" sería determinada en cada caso, teniendo en cuenta las particularidades de dicho caso, por la autoridad competente para expedir licencias obligatorias (oficina de patentes o tribunal).

**18. Sírvanse explicar si el artículo 55 del CPC, que establece la obligación de depositar una fianza por gastos de procedimiento cuando quien solicita una anulación no tiene domicilio o sede social en alguno de los Estados contratantes, es compatible con las obligaciones de trato nacional tal como se dispone en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El artículo 55 del CPC dispone que se dé la oportunidad al titular de la patente para exigir de quien inició los procedimientos judiciales el depósito de una fianza por gastos de procedimiento. No se trata de un requisito general que se imponga a todos los que no tienen domicilio o sede social en alguno de los Estados contratantes, sino de una opción que se brinda al titular de la patente para asegurar con ello que los procedimientos judiciales no se inicien deliberadamente sin la justificación debida.

**19. Se entiende que la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual será objeto de la cláusula de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y de la cláusula sobre el trato de la nación más favorecida de su artículo 4. ¿Existe alguna diferencia de trato entre los miembros y los no miembros de la CE respecto de la cuestión del agotamiento de los derechos conferidos por las patentes? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo se justifica ese trato diferente con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.**

El principio del trato nacional del artículo 3, y el del trato de la nación más favorecida del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplicarán al principio del agotamiento de los derechos de patentes de las Comunidades, dado que este último principio no puede considerarse "ventaja, favor, privilegio o inmunidad", sino más bien una limitación o restricción a los derechos conferidos por la patente. El principio del agotamiento por lo que se refiere a las Comunidades es aplicable a toda persona o sociedad (de la CE o no) que sea titular de una patente en el ámbito de las Comunidades Europeas.

**20. Sírvanse explicar en qué forma se protege en su país la información no divulgada, tal como lo requiere el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad 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 manera contraria a los usos comerciales honestos. La protección de las "prácticas comerciales" es de la competencia de los Estados miembros de la CE y no de la Comunidad. Esta disposición del Acuerdo sobre los ADPIC se lleva a la práctica, por lo tanto, dentro de la CE por cada Estado miembro de las Comunidades Europeas.

#### **IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS**

**1. Sírvanse indicar cuáles son los temas, dentro del campo del derecho de las patentes o de la observancia de las patentes, que corresponden a la competencia de la Comunidad Europea y no a la competencia de sus Estados miembros. Sírvanse precisar en la respuesta el fundamento jurídico de esa competencia y explicar las medidas aplicadas con éxito y que efectivamente son uniformes en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea.**



Según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994), las Comunidades y sus Estados miembros tenían competencia compartida para la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC. Ello significa que tanto las Comunidades como sus Estados miembros tienen la posibilidad de legislar en materia de patentes y de propiedad industrial en general. Pero una vez que las Comunidades han legislado en una materia determinada, los Estados miembros ya no pueden legislar ni derogar la legislación comunitaria en esa materia. En este momento se encuentran en vigor dos instrumentos comunitarios en materia de patentes: el Reglamento N° 1768/92 relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos y el Reglamento N° 1610/96 relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios. También está en proyecto nueva legislación en materia de patentes, consistente en un proyecto de directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. El principio señalado *supra* se aplica igualmente a la observancia de las patentes.

**2. Sírvanse indicar en qué situación jurídica se encuentra en la Comunidad Europea el Convenio sobre la Patente Comunitaria. Sírvanse explicar asimismo si se ha producido algún hecho que pueda dar lugar a modificaciones de esa situación, o respecto de disposiciones u obligaciones concretas establecidas en el Convenio sobre la Patente Comunitaria.**

El Convenio sobre la Patente Comunitaria es un tratado internacional firmado por los Estados miembros de las Comunidades Europeas. El Convenio no es un instrumento en el ámbito del Tratado de Roma, sino más bien un tratado internacional clásico, abierto a todos los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Hasta la fecha el Convenio no ha entrado en vigor, pues no todos los signatarios lo han ratificado o han depositado sus instrumentos de ratificación. La Comisión Europea se propone adoptar un Libro Verde sobre la Patente Comunitaria y el sistema de patentes en Europa. El Libro Verde es un documento de consulta destinado a apreciar si resultaría conveniente convertir el Convenio en un instrumento jurídico en el ámbito del Tratado.

**3. Sírvanse indicar si la Comunidad Europea tiene competencia en materia de protección de las obtenciones vegetales, y cuál es la base de tal competencia. A ese respecto, sírvanse aclarar si los Reglamentos del Consejo sobre derechos en materia de obtenciones vegetales se han aplicado de manera uniforme en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. Sírvanse indicar si se ha adoptado alguna medida para coordinar entre los Estados miembros de la CE:**

- a) **la ratificación del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV; y**
- b) **la modificación de los sistemas de protección de las obtenciones vegetales de los Estados miembros a fin de que cumplan las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.**

Existen actualmente dos sistemas paralelos e independientes de protección de las obtenciones vegetales en las Comunidades Europeas: por una parte, el Reglamento N° 2100/94 creó un derecho de protección de las obtenciones vegetales en todo el ámbito de la Comunidad; por otra parte, las leyes de cada país establecen la protección nacional de las obtenciones vegetales en cada Estado miembro. El fundamento jurídico del Reglamento de la UE fue el artículo 235 del Tratado de Roma. El Reglamento N° 2100/94 del Consejo no necesita un instrumento de aplicación para su ejecución uniforme en todos los Estados miembros, ya que todos los Reglamentos de la UE tienen eficacia directa y otorgan a los titulares derechos inmediatos e idénticos en todo el territorio de las Comunidades. Hasta la fecha, todos los Estados miembros de las Comunidades Europeas, salvo Luxemburgo y Grecia, son parte en el Convenio de la UPOV (el Convenio de 1961, el Acta de 1978, o ambos). Corresponde a los Estados miembros decidir si ratifican el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y, en consecuencia, modificar su legislación para ponerla de conformidad con dicho Acta.