

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/Q3/PRT/1**

12 de marzo de 1998

(98-1014)

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

Original: francés/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

Portugal<sup>1</sup>

En el presente documento se reproducen las preguntas hechas a la delegación de Portugal y las respuestas facilitadas 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 que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada del 26 al 30 de mayo de 1997.<sup>2</sup>

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

**¿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?**

La respuesta es sí (párrafo 4) del artículo 3 del Código de la Propiedad Industrial).

## **II. 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 las variedades animales.**

En Portugal están excluidas de la protección las obtenciones vegetales y las razas de animales.

---

<sup>1</sup>En lo que respecta a las leyes y reglamentos relativos a las esferas que se examinan que han sido notificados por Portugal de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se remite a los documentos IP/N/1/PRT/1, IP/N/1/PRT/I/1, IP/N/1/PRT/L/1.

<sup>2</sup>Las actas de la reunión se distribuyeron con la signatura IP/C/M/13.

<sup>3</sup>En la reunión del Consejo de los ADPIC del 27 de febrero de 1997, los Miembros acordaron responder a esta pregunta en el marco del presente examen (documento IP/C/M/12, párrafo 18).

No obstante, los procedimientos microbiológicos de obtención de vegetales y animales y los productos obtenidos mediante esos procedimientos pueden ser objeto de protección (párrafo 1 b) del artículo 49 de la ley portuguesa).

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

Sí, en el párrafo 2 del artículo 96 de la ley portuguesa se prevé la oferta 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.**

Las excepciones a los derechos que confieren las patentes figuran en el artículo 98 de la ley portuguesa.

**4. Sírvanse indicar en qué caso 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.**

En el artículo 105 de la ley portuguesa se prevé el régimen de licencias obligatorias en los siguientes casos:

- falta o insuficiencia de explotación de la invención;
- necesidades de la exportación;
- patentes dependientes; y
- motivos de interés público.

No obstante, este régimen de licencias obligatorias no tiene aplicación práctica en vista del agotamiento del derecho contenido en el artículo 99 de la ley portuguesa.

**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 procedimientos.**

En el párrafo 3 del artículo 93 de la ley portuguesa se prevé la inversión de la carga de la prueba en el caso de las patentes de procedimiento para la producción de productos nuevos.

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

**1. Sírvanse explicar en qué forma ha puesto en práctica Portugal las obligaciones de los párrafos 2 y 7 del artículo 70, que se refieren al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, habida cuenta de que el plazo de protección anterior de las patentes en Portugal era de 15 años contados desde la fecha del otorgamiento y no de 20 años contados desde la fecha de presentación de solicitud de patente.**

Las respuestas sobre las obligaciones relativas a los párrafos 2 y 7 del artículo 70, que se refieren al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya se han facilitado con la indicación de la legislación portuguesa pertinente (Decreto Ley N° 141/96 de 23 de agosto).

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

**En respuesta a la pregunta 1 de los Estados Unidos, Portugal ha proporcionado el texto de una ley de 23 de agosto de 1996. En dicha ley se estipula que todas las patentes que se hallaban en vigor el 1º de enero de 1996 o que dimanaban de una solicitud pendiente en tal fecha, tendrán un plazo de protección que será de 15 años a partir del otorgamiento o de 20 años a partir de la presentación de la solicitud, cualquiera de los dos plazos sea el mayor. ¿Puede confirmar Portugal que, según la información de que dispone, esa disposición fue promulgada por Portugal para cumplir con los requisitos del párrafo 2 del artículo 70 en cuanto se refiere al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC?**

En relación con la respuesta ya facilitada a propósito del plazo de protección de las patentes en Portugal confirmamos que, en virtud del Decreto Ley N° 141/96 de 23 de agosto, el plazo de protección de las patentes, inclusive las que se hallaban en vigor el 1º de enero de 1996, es de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Esta disposición armoniza la legislación portuguesa en la materia con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

**2. La Ley de Patentes de Portugal establece que los "programas de ordenador" no se consideran invenciones. Sírvanse explicar si alguna de las siguientes invenciones se considera no patentable a pesar de cumplir los requisitos de ser nueva y útil y entrañar una actividad inventiva:**

- a) las invenciones de procedimientos que consistan, total o parcialmente, en actos cumplidos por un ordenador y dirigidos por un programa de ordenador;
- b) las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de ejecución informatizada, incluyendo en particular:
  - i) los códigos de programas legibles por máquina almacenados en un medio material como un disco flexible, un disco rígido de ordenador o una memoria de ordenador; y
  - ii) los ordenadores de uso general cuya novedad respecto al estado anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con determinado programa de ordenador.

**Si alguno de estos tipos de invenciones no son patentables, sírvanse explicar de qué modo cumplen la legislación sobre patentes de Portugal las obligaciones del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo al cual todas las categorías de invenciones deben ser patentables sin discriminación.**

En lo que respecta a los programas de ordenador, en la legislación portuguesa no se les considera, en efecto, como invenciones, como por otra parte tampoco se les considera como invenciones en el Convenio para la Concesión de Patentes Europeas de Munich (párrafo 2c del artículo 52). Esto significa que no se considera como invenciones los programas como tales.

Las invenciones, mencionadas en los apartados a) y b) de la pregunta 2 de los Estados Unidos, que utilizan programas pero cuya novedad, actividad inventiva y posibilidad de aplicación industrial son inherentes al procedimiento o a los productos (invenciones), no pueden ser objeto de una solicitud de patente.

Dicho esto, la legislación portuguesa es enteramente compatible con el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**3. Sírvanse explicar si la legislación de Portugal permite cumplir mediante la importación la condición de explotar la invención patentada en relación con las consideraciones aplicables al otorgamiento a licencias obligatorias por insuficiente explotación de la invención en Portugal. En caso negativo, sírvanse explicar de qué modo cumple la legislación portuguesa lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prohíbe la discriminación en el goce de los derechos derivados de la patente sobre la base de que los productos sean importados o producidos en el país.**

La interpretación de este artículo debe hacerse conjuntamente con la del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y del artículo 5A del Convenio de París.

Por otra parte, también deben tenerse en cuenta los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Según estas disposiciones del Acuerdo, es posible prever un sistema de licencias obligatorias en la legislación nacional.

La interpretación de todas estas disposiciones permite llegar a la conclusión de que la legislación portuguesa es compatible con el artículo del Acuerdo sobre los ADPIC.

En efecto, la importación de productos protegidos por patentes en Portugal, pero fabricados en el extranjero, no constituye un motivo de caducidad de las patentes.

Esta conclusión queda fortalecida por el principio de agotamiento del derecho que figura en el artículo 99 de la ley portuguesa, según el cual el derecho conferido por la patente no impide la importación del producto después de que éste haya sido puesto en el mercado por el titular.

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

**En respuesta a la pregunta 3 de los Estados Unidos, Portugal ha indicado que, en efecto, la importación de productos protegidos por una patente en Portugal pero fabricados en el extranjero no constituye un motivo para prejuzgar los derechos concedidos con arreglo a una patente. La pregunta formulada por los Estados Unidos estaba centrada en una cuestión distinta, que no se trató en la respuesta ofrecida. Se preguntó, concretamente, si mediante la importación de un producto se consideraría como cumplida la condición fijada para el otorgamiento de una licencia obligatoria en Portugal. Esta pregunta se hizo debido a que la ley portuguesa parece estipular que la licencia obligatoria puede otorgarse aduciendo que no se explota la invención en Portugal. En consecuencia, sírvanse confirmar, si conforme a la ley portuguesa, el pleno disfrute de los derechos de patente no está condicionado en el hecho de que los productos que sean objeto de patentes sean producidos en Portugal o importados. Sírvanse confirmar asimismo si un tercero puede solicitar una licencia obligatoria en vista de que el titular de la patente importa el producto que es objeto de la patente en vez de fabricarlo en Portugal.**

A pesar de que en la legislación portuguesa se prevé el sistema de licencias obligatorias, éste no es aplicable en la práctica. En efecto, la libre circulación de productos determina que si la importación se considera suficiente para satisfacer la necesidad del mercado nacional no cabe otorgar licencias obligatorias.

La prueba de que no se aplica el sistema de licencias obligatorias es que no se ha solicitado ninguna licencia.

**4. Los artículos 103, 105 y 106 de la Ley de Patentes de Portugal parecen autorizar el otorgamiento de una licencia obligatoria en situaciones en que la fabricación de la invención patentada en el país no satisface la demanda del mercado de exportación. Sírvanse explicar de qué modo cumplen estas disposiciones de la Ley de Patentes de Portugal lo establecido en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo f) del artículo 31, que estipulan que el uso autorizado por la licencia obligatoria debe ser principalmente para el abastecimiento del mercado interno del Miembro que la autoriza.**

Estos artículos se refieren a las licencias obligatorias en relación con las disposiciones de los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 106 tiene por objeto tratar una circunstancia de extrema urgencia que, en caso de presentarse, requiere un Decreto del Gobierno. Esto significa que no se trata de una disposición de aplicación automática, sino más bien de una disposición adoptada en caso de presentarse situaciones nacionales de crisis.

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

**En su respuesta a la pregunta 4 de los Estados Unidos, Portugal ha indicado que la facultad de otorgar una licencia obligatoria en las diversas condiciones especificadas en los artículos 103, 105 y 106 sólo se ejercerá en situaciones en que el Gobierno portugués haya hecho una aclaración en el sentido de que existe una situación de extrema urgencia en Portugal (por ejemplo, una emergencia nacional). Esta aclaración es muy útil. Sírvase el Gobierno de Portugal:**

- **aclarar más precisamente la disposición de la ley portuguesa que sirve de base a su respuesta, y**
- **describir una situación en la que un estado de emergencia nacional pueda justificar la producción en Portugal de una invención patentada a fin de satisfacer la demanda del producto que se presenta en el mercado de exportación.**

La ley portuguesa prevé, en efecto, que puede otorgarse una licencia obligatoria para las necesidades de exportación (artículo 106 de la ley portuguesa).

No obstante, en la misma disposición se prevé que el Gobierno debe publicar un Decreto que permita la aplicación de esta disposición.

El hecho de que sea necesario que el Gobierno publique un Decreto significa implícitamente que se tratará de una situación de emergencia nacional.

**5. Sírvanse explicar en qué forma están incorporadas en la legislación de Portugal en materia de patentes las obligaciones de los párrafos a) a l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de las condiciones y la posibilidad de otorgamiento de las licencias obligatorias.**

En el artículo 105 de la ley portuguesa se establece el régimen de licencias obligatorias en los casos siguientes:

- a) falta de explotación de la invención patentada;
- b) necesidades de la exportación (véase el párrafo 4);
- c) patentes dependientes;
- d) motivos de interés público.

Con excepción de los motivos que figuran en el apartado b), en relación con los cuales deben tenerse en cuenta las situaciones descritas en el párrafo 4, todos los demás motivos pueden corresponder al artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

**En respuesta a la pregunta 5 el Gobierno de Portugal ha indicado que las condiciones que rigen el otorgamiento de licencias obligatorias especificadas en los apartados a) a l) del artículo 31 se cumplen en Portugal de acuerdo con su conclusión de que la ley portuguesa corresponde al artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las razones de esta conclusión no son claras, puesto que no existen disposiciones en la Ley de Patentes de Portugal que parezcan imponer las diversas condiciones fijadas en el artículo 31. Sírvasse el Gobierno de Portugal:**

- **determinar los elementos de las leyes, reglamentos, prácticas administrativas o decisiones judiciales de Portugal que sirven de base para su conclusión de que todos los criterios que rigen el otorgamiento de las licencias obligatorias figuran en la ley portuguesa;**
- **explicar la forma en que esas diversas condiciones se aplican al evaluar una solicitud de licencia obligatoria;**
- **determinar la base que sirve para prescribir el procedimiento requerido para la revisión judicial de la decisión de otorgar una licencia obligatoria; y**
- **explicar la manera como las invenciones en materia de tecnología de semiconductores se distinguen de las patentes e invenciones de otras esferas de la tecnología, de conformidad con la distinción que se hace en el apartado c) del artículo 31.**

El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC -"Otros usos sin autorización del titular de los derechos"- abarca evidentemente la posibilidad de otorgar licencias obligatorias.

Según el apartado b) de ese mismo artículo, sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlo, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial.

Sin embargo, la formulación de esas solicitudes de otorgamiento de licencias obligatorias, reglamentada por el artículo 110 y siguientes del Código de la Propiedad Industrial, en particular el mecanismo de mediación de parte del INPI establecido con miras a lograr un acuerdo entre las partes, cumple enteramente con las disposiciones mencionadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

En el marco de las licencias obligatorias de explotación, cabe mencionar igualmente el régimen de otorgamiento de las licencias dependientes previstas en el artículo 107 del Código de la Propiedad Industrial, según el cual:

"Si no es posible explotar una invención protegida por una patente sin atentar contra los derechos conferidos por una patente anterior, el titular de la patente ulterior podrá exigir, en todo momento, el otorgamiento a una licencia obligatoria sobre la patente anterior, a condición de que su invención sirva para fines industriales diferentes o represente un progreso técnico notable en relación con el objeto de la primera patente."

Esta disposición del Código de la Propiedad Industrial, complementada por los párrafos 2, 3 y 4 del mismo artículo, se inspira en la evolución legislativa a nivel internacional y corresponde al contenido del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y del artículo 47 del Acuerdo sobre Patentes Comunitarias.

En efecto, según lo dispuesto en el apartado 1) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC:

"Cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

- i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para tratar la invención reivindicada en la segunda patente; y
- iii) no podrá excederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente."

Por otra parte, con arreglo al artículo 47 del Acuerdo sobre Patentes Comunitarias:

"La legislación de los Estados contratantes sobre la concesión de licencias obligatorias respecto a patentes anteriores y a favor de patentes dependientes ulteriores, se aplicará a las relaciones entre las patentes comunitarias y las patentes nacionales así como a las relaciones entre patentes comunitarias."

En consecuencia, es posible comprobar que el régimen de licencias obligatorias es considerado en el Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que en su artículo 2 se determina expresamente que los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y 13 del Convenio de París (1967) y, en efecto, en el artículo 5A de dicho Convenio se establecen las normas relativas a las licencias obligatorias.

Por otra parte, en el Acuerdo sobre Patentes Comunitarias de 1989 se establece legalmente el régimen de licencias obligatorias.

Sólo la nomenclatura utilizada en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, con el título "Otros usos sin autorización del titular de los derechos" en lugar de la expresión clásica "licencias obligatorias" puede hacer pensar, en una lectura superficial, que el Acuerdo no se refiere a las licencias obligatorias, lo que no es el caso.

#### En resumen

1. Los artículos 105 a 109 de la ley portuguesa sirven de base a la conclusión de que todas las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 31) se mencionan en dicha ley.
2. Los artículos 110 a 119 de la ley portuguesa tienen un carácter reglamentario y, llegado el caso, se aplican directamente.
3. En el párrafo 6 del artículo 117 de la ley portuguesa se prevé el recurso contra una decisión adoptada conforme al artículo 36 de la misma ley.

4. La protección de las topografías de los productos semiconductores se hace mediante la aplicación de la Ley 16/89 de 30 de junio, que es compatible con el apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**6. Sírvanse explicar cuántas licencias obligatorias se han otorgado anualmente en Portugal desde el 1º de enero de 1993.**

Ninguna.

**7. Sírvanse explicar las medidas que se han aplicado en Portugal, si se ha aplicado alguna, para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado las autoridades de reglamentación de Portugal, en relación con un período de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas, datos de pruebas u otros no divulgados.**

La protección de las informaciones no divulgadas es una cuestión que no figura actualmente de manera explícita en el Código de la Propiedad Intelectual.

Sin embargo, en el marco de las modificaciones ahora en curso, se establecerá esta protección de manera explícita en el Código de la Propiedad Intelectual.

Entretanto, se considera que los principales aspectos de la protección de las informaciones no divulgadas están comprendidos en la represión de la competencia desleal, artículo 260 del Código de la Propiedad Intelectual.<sup>4</sup>

**8. Sírvanse explicar si la legislación de Portugal condiciona el goce de protección respecto de los datos de pruebas suministrados a organismos de reglamentación de Portugal a la coexistencia de derechos de patente respecto del producto reglamentado. Si se impone esa condición (es decir, si los datos sólo se protegen contra la divulgación a terceros mientras esté en vigor una patente del producto), sírvanse explicar de qué modo se ajusta la legislación de Portugal a los requisitos del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros de la OMC a impedir el uso de tales datos en forma que represente una competencia desleal para la parte que los ha presentado y no condiciona el goce de esa protección a la existencia simultánea de una protección mediante patente.**

Véase la respuesta a la pregunta 7 *supra*.

---

<sup>4</sup>La delegación portuguesa ha indicado que esta respuesta se aplica también a la pregunta 8 de los Estados Unidos.