

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/Q/PHL/1  
IP/Q2/PHL/1  
IP/Q3/PHL/1  
IP/Q4/PHL/1  
18 de febrero de 2004

(04-0634)

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

Original: inglés

## EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

### FILIPINAS<sup>1</sup>

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria de la delegación de Filipinas, las preguntas que se le han formulado y las respuestas facilitadas en relación con el examen de la legislación llevado a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 18 a 22 de junio de 2001.<sup>2</sup>

#### I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

##### A. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FILIPINAS ANTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Con excepción de los nuevos derechos de propiedad intelectual que se derivan de las novedades en la tecnología de la información, las comunicaciones y la ingeniería genética, la mayoría de los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la actualidad ya estaban protegidos por la legislación de Filipinas antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, cabe citar en particular:

1. La Ley de la República N° 165, en virtud de la cual se conceden patentes a las invenciones, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales desde 1947;
2. El Decreto Presidencial N° 1520, que prevé el registro de los acuerdos de transferencia de tecnología desde 1975;
3. La Ley de la República N° 166, por la que se protegen las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales, y otras marcas, incluidas las indicaciones geográficas, desde 1947;
4. El Decreto Presidencial N° 49, por el que se protegen el derecho de autor y los derechos conexos, incluidos los programas de ordenador, desde 1974;

<sup>1</sup> En lo que respecta a las leyes y reglamentos notificados por Filipinas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/PHL/1, 2 y Add.1, IP/N/1/PHL/C/1, 1/Add.1 y 2-6, IP/N/1/PHL/I/1, 1/Add.1 y 2-9, IP/N/1/PHL/L/1, IP/N/1/PHL/P/1, 2 y 2/Add.1, e IP/N/1/PHL/T/1.

<sup>2</sup> Las actas de esta reunión se distribuyeron con la signatura IP/C/M/32.

5. El Decreto Presidencial N° 1987, que prevé la protección rigurosa de los videogramas, desde 1985;
6. El Código Penal revisado de Filipinas (1930) y el Código Civil de Filipinas (1949), que protegen la información no divulgada;
7. El Código Penal revisado (1930), que sanciona la competencia desleal, la imitación fraudulenta, las infracciones de las denominaciones de origen y las denominaciones de origen falsas.

Desde el siglo XVI, existe en el país un sistema judicial bien desarrollado. Las decisiones fundadas en la Constitución, las leyes y las resoluciones del Tribunal Supremo con arreglo al principio del *stare decisis*, así como los reglamentos, se promulgan por escrito indicando claramente el fundamento jurídico y los hechos demostrados por las pruebas. El Tribunal Supremo es la autoridad máxima para la revisión de las decisiones de todos los tribunales inferiores. Se publican todas sus resoluciones.

El Reglamento Judicial prevé procedimientos civiles y penales, que incluyen recursos provisionales para la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual protegidos. El Decreto Presidencial N° 1987 (1985), el Decreto del Poder Ejecutivo N° 913 (1983) y la Orden Administrativa de Aduanas N° 7-93 (1993) establecen procedimientos administrativos y medidas de control en frontera.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido tribunales encargados especialmente de las causas relativas a los derechos de propiedad intelectual, que deben juzgarse dentro de los 60 días siguientes a su incoación y fallarse en un plazo de 30 días sin posibilidad de aplazamiento, salvo que las circunstancias lo justifiquen (Auto Administrativo N° 113-95 del Tribunal Supremo).

Desde 1947 se puede recurrir a procedimientos contradictorios tales como la oposición, la revocación y la nulidad, de conformidad con las Leyes de la República N°s 165 y 166 y las normas relativas a la práctica en los asuntos de patentes y marcas de fábrica o de comercio. Las decisiones se hacen por escrito, indicando claramente el fundamento jurídico y fáctico y con copia a las partes. Éstas pueden recurrirlas ante los tribunales, incluso el Tribunal Supremo que es la última instancia.

Para mejorar la coordinación de los organismos encargados de la observancia se creó el Comité Interinstitucional de Derechos de Propiedad Intelectual, integrado en un principio por 14 miembros. En noviembre de 2000 el Comité constaba de 19 miembros.

La protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual se fundan y asientan en la Constitución (1987) que confiere expresamente al Estado el mandato de proteger y garantizar los derechos exclusivos de los científicos, inventores, artistas y otros ciudadanos de talento sobre sus creaciones que sean objeto de la propiedad intelectual en los plazos previstos por la ley.

Su estructura legal, judicial y administrativa ponía a Filipinas en condiciones de incorporarse a una organización multilateral dedicada a los derechos de propiedad intelectual.

#### B. INGRESO DE FILIPINAS EN LA OMC E INCORPORACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC A LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS

El Secretario de Comercio e Industria firmó el Acta Final de la Ronda Uruguay en nombre de Filipinas el 15 de abril de 1994. El 15 de diciembre del mismo año, el Senado adoptó la Resolución N° 97 en la que expresaba su conformidad con la ratificación del Acuerdo de la OMC por el

Presidente de Filipinas; el día siguiente, 16 de diciembre de 1994, éste firmó el instrumento de ratificación.

Hasta la fecha sigue en vigencia el ordenamiento jurídico antes descrito. Además, en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Acuerdos de la OMC, especialmente del Acuerdo sobre los ADPIC, Filipinas promulgó la Ley de la República N° 8293, conocido también como Código de Propiedad Intelectual, por la que se creó la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, con las consiguientes mejoras. La Ley entró en vigor el 1° de enero de 1998.

El Código de Propiedad Intelectual refundió los textos de las principales leyes y enmiendas relativas a los derechos de propiedad intelectual y definió los siguientes derechos de propiedad intelectual: derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, y protección de la información no divulgada.

Aunque Filipinas no disponía de experiencia en materia de esquemas de trazado de circuitos integrados y de protección de las obtenciones vegetales, el Congreso aprobó un proyecto de ley sobre esquemas de trazado que se prevé sea promulgado en breve por el Presidente; el proyecto de ley sobre las obtenciones vegetales se encuentra en una fase avanzada de discusión en el Congreso.

#### C. EL SISTEMA DE PATENTES: ANTES Y DESPUÉS

Con la antigua legislación Filipinas aplicaba el sistema del "primer inventor". Con el Código de Propiedad Intelectual se ha adoptado el sistema del "primer solicitante". Mientras que las invenciones eran protegidas durante 17 años, contados desde la concesión de la patente, este plazo se ha ampliado a 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En cuanto a los modelos de utilidad, la legislación anterior otorgaba protección durante cinco años, más dos períodos renovables de cinco años. La duración de la protección fue modificada, estableciéndose un plazo no renovable de siete años. Para los dibujos y modelos industriales se mantiene el plazo de protección de cinco años, más dos períodos renovables de cinco años.

Mientras que la legislación anterior preveía el examen sustantivo obligatorio de las invenciones, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales, con el nuevo régimen el examen de la invención es opcional o previa petición, y los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales deben registrarse. En virtud del proyecto de ley aprobado por el Congreso, los esquemas de trazado quedarán protegidos por el registro. La nueva ley establece expresamente que la publicación se efectuará dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, mientras que el sistema anterior se limitaba a prever la publicación tras la concesión de la patente. La sanción por infracciones reiteradas, que consistía en una multa de diez mil (10.000) pesos y/o una pena de cinco años de prisión, en el Código de Propiedad Intelectual se incrementó a una pena pecuniaria de cien mil (100.000) a trescientos mil (300.000) pesos y/o una pena de prisión de seis meses a tres años; la prescripción de la acción penal tiene lugar después de tres años, en lugar de los dos que preveía la legislación anterior.

Por último, para reforzar más su sistema de patentes Filipinas ratificó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pasando a ser su miembro N° 112. Este Tratado entrará en vigor con respecto a Filipinas el 17 de agosto de 2001.

#### D. EL SISTEMA DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO: ANTES Y DESPUÉS

La ley derogada que regulaba las marcas de fábrica o de comercio exigía el "uso efectivo" antes de presentar solicitudes en la jurisdicción nacional, pero si la solicitud se basaba en un registro

extranjero no se incluía a ese requerimiento. El Código de Propiedad Intelectual suprimió el uso como requisito para las solicitudes. La legislación anterior confería la protección durante 20 años renovables por períodos de 20 años mientras que con el nuevo régimen la duración de la protección es de 10 años renovables por períodos de 10 años. La ley derogada exigía una declaración jurada de uso (o de no uso) en los aniversarios quinto, décimo y decimoquinto. En la actualidad, debe presentarse una prueba de utilización dentro de los tres años siguientes a la presentación de la solicitud. La declaración jurada de uso debe presentarse dentro del año siguiente al quinto aniversario.

El Código de Propiedad Intelectual suprimió el Registro Suplementario que establecía la legislación anterior, con el que las marcas que no podían inscribirse en el registro principal se registraban sin oposición y sólo se publicaban después del registro. También se aumentaron las sanciones pecuniarias por infracción, competencia desleal, denominación de origen falsa, descripción o representación falsa; estas sanciones, que se situaban entre los quinientos (500) y los dos mil (2.000) pesos, pasaron a ser de cincuenta mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos. Asimismo, las penas de prisión, que en el sistema anterior oscilaban entre los seis meses a tres años y cuatro meses, aumentaron de dos a cinco años. Mientras que anteriormente la sanción penal podía ser una multa o una pena de privación de libertad o ambas, según lo decidiera el tribunal, el Código de Propiedad Intelectual impone ambas, una multa y una pena de privación de libertad.

#### E. DERECHO DE AUTOR: ANTES Y DESPUÉS

La nueva ley exige el depósito de determinadas obras a los efectos únicamente de completar los registros de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Tribunal Supremo. Con la legislación anterior, el depósito en la Biblioteca Nacional era un requisito necesario para el resarcimiento por daños y perjuicios en caso de infracción.

El Código de Propiedad Intelectual derogó el Decreto Presidencial N° 285 sobre concesión de licencias obligatorias o reimpresión de libros y materiales educativos, científicos o culturales, cuando sus precios aumenten tan exageradamente que resulten perjudiciales para el interés nacional.

El Código de Propiedad Intelectual aumenta las sanciones en caso de infracción. Con la legislación anterior, la sanción era una multa de doscientos (200) a dos mil (2.000) pesos y/o prisión de un año. En la actualidad, la sanción en el caso del primer delito es una multa de cincuenta mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos y una pena de prisión de uno a tres años. Cuando se trata de un segundo delito, la sanción oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos y una pena de prisión de tres a seis años. Para el tercer delito y los delitos subsiguientes, la sanción va de quinientos mil (500.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos y la pena de prisión de seis a nueve años. La sanción de multa y prisión se impone para cada acto de infracción, con la aplicación de una pena de prisión subsidiaria en caso de insolvencia.

La Ley de Comercio Electrónico que entró en vigor el año pasado sanciona los delitos cibernéticos como el acceso no autorizado, la introducción de virus informáticos; la infracción del derecho de autor mediante el uso de redes de comunicaciones, como por ejemplo Internet, se castiga con una multa de un mínimo de cien mil (100.000) pesos y un máximo acorde con los daños sufridos y un período de prisión prescriptivo de seis meses a tres años.

#### F. OBSERVANCIA DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FILIPINAS

La legislación filipina protege suficientemente los derechos de propiedad intelectual. En efecto, el Tribunal Supremo reconoce la importancia de esos derechos en el nuevo orden económico hasta el punto de que ha establecido tribunales regionales encargados especialmente de las

causas relativas a los derechos de propiedad intelectual. El Comité de Revisión de Normas del Tribunal Supremo está estudiando la posibilidad de modificar el reglamento judicial para prever expresamente la adopción, en los casos de infracción, de medidas preventivas/provisionales que se aplicarán a las acciones civiles teniendo debidamente en cuenta el derecho constitucional a gozar de las garantías procesales, la igualdad de protección y el derecho de las personas a su propia seguridad y la de sus hogares, documentos y efectos contra registros y decomisos irrazonables de cualquier naturaleza y con cualquier propósito.

Del cumplimiento de las leyes, incluidas las relativas a los derechos de propiedad intelectual, se ocupan cinco organismos: la Oficina de Aduanas, la Oficina Nacional de Investigaciones, la Policía Nacional de las Filipinas, la Junta Normativa de los Videogramas, y el Departamento de Justicia.

Estos organismos, junto con el Departamento de Comercio e Industria, el Jefe de la Asesoría Jurídica Presidencial, el Departamento de Finanzas, la Oficina de Propiedad Intelectual y otros 10 organismos, son miembros del Comité Presidencial Interinstitucional sobre derechos de propiedad intelectual, que tiene a su cargo la coordinación de las actividades relativas al cumplimiento de las leyes.

El Grupo de Trabajo contra la Piratería de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia está constituido por 18 fiscales por lo menos y personal auxiliar.

La Oficina Nacional de Investigaciones, organismo del Ministerio de Justicia, tiene una División de Derechos de Propiedad Intelectual. En virtud de su nuevo régimen de gestión, esta División tendrá jurisdicción exclusiva para la investigación de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Todas las causas relativas a esos derechos se centrarán en esta División, a la que se asignarán investigadores adicionales; además, se prevé impartir formación sobre los aspectos más complejos de la investigación relativa a los derechos de propiedad intelectual, con objeto de mejorar la competencia y eficacia del personal.

Además de los procedimientos civil, penal y administrativo existentes, el Código de Propiedad Intelectual confía a la Oficina de Propiedad Intelectual las demandas administrativas por infracción de derechos de propiedad intelectual; la Oficina está facultada para adoptar las medidas correctivas provisionales previstas en el reglamento judicial y detener y sancionar por desacato a quienes hagan caso omiso de las órdenes o mandamientos judiciales dictados en el curso del procedimiento. Las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual respecto de las mencionadas demandas pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.

La Oficina de Propiedad Intelectual está facultada también para solucionar las diferencias relativas a las condiciones de licencia en cuanto a los derechos de autor sobre la interpretación o ejecución pública y otras comunicaciones de su obra. Las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual en esas diferencias pueden recurrirse ante el Secretario de Comercio e Industria, cuyas decisiones pueden ser revisadas por los tribunales. Conviene señalar que, en preparación para la posible adhesión a los tratados sobre Internet de la OMPI, el Código de Propiedad Intelectual ya reconoce a los autores e intérpretes o ejecutantes el derecho a poner sus obras a disposición del público de manera que éste tenga acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

En el contexto de los constantes esfuerzos del país para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, está previsto presentar una versión perfeccionada del proyecto de ley regulatoria de los discos ópticos en el duodécimo período de sesiones del Congreso, que se celebrará el mes próximo. También se espera que los tratados sobre Internet de la OMPI se presenten al Senado para su ratificación.

G. PERSPECTIVAS

En su calidad de país en desarrollo, Filipinas ha depositado grandes esperanzas en el advenimiento de la economía mundial basada en el conocimiento. Esperamos aprovechar el inmenso potencial económico de nuestra juventud, entre otros, en los sectores de la propiedad intelectual derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de que el país pase a formar parte integrante de los movimientos económicos mundiales.

**II. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ**

**1. ¿Qué recursos tienen a su alcance los titulares de derechos frente a la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, como se requiere en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y en general?**

De conformidad con el artículo 61, la legislación de Filipinas establece procedimientos y sanciones penales. Los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden interponer acciones penales por la falsificación de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor, a escala comercial o no.

Al margen de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se castiga con una sanción penal de dos (2) a cinco (5) años de prisión y una sanción pecuniaria que oscila entre cincuenta mil (50.000) y doscientos mil (200.000) pesos a cualquier persona declarada culpable de infringir una marca de fábrica o de comercio.<sup>3</sup>

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o sea cómplice de dicha infracción será culpable de un delito punible con:

- a) Prisión de uno (1) a tres (3) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta mil (150.000) pesos en el caso del primer delito.
- b) Prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para el segundo delito.
- c) Prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millón quinientos mil (1.500.000) pesos para el tercer y subsiguientes delitos.
- d) En todos los casos, pena de prisión subsidiaria en caso de insolvencia.<sup>4</sup>

A la hora de determinar el número de años de prisión y el importe de la sanción pecuniaria, el tribunal tendrá en cuenta el valor de los materiales infractores que el acusado ha producido o manufacturado y los perjuicios padecidos por el titular del derecho de autor a causa de la infracción.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 170.

<sup>4</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 217.1.

<sup>5</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 217.2.

Cuando se considere que el aspecto penal del caso abarca los aspectos civiles, el tribunal podrá adoptar las medidas provisionales siguientes:

#### Embargo preliminar

Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer que se embargue la propiedad de la parte contraria como garantía del cumplimiento de una sentencia condenatoria.<sup>6</sup>

El embargo se considera la ejecución por adelantado de una sentencia para impedir que éste sea ineficaz.

#### Mandamiento judicial preliminar

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la emisión de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un organismo o una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos particulares. Puede imponerse también la ejecución de un acto o actos particulares, en cuyo caso se conoce como requerimiento imperativo preliminar.<sup>7</sup>

#### Secuestro y destrucción

Previo solicitud del demandante, el tribunal puede ordenar el secuestro, durante todo el procedimiento, de las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas.<sup>8</sup>

Asimismo, los bienes infractores pueden ser destruidos sin compensación mientras no se haya resuelto el caso.<sup>9</sup>

#### Confiscación y secuestro

El tribunal está facultado para ordenar la confiscación y el secuestro de las mercancías que puedan servir como pruebas en el procedimiento judicial.

## **2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su país?**

Filipinas respeta el principio de reciprocidad al adherirse a los convenios internacionales, de modo que cualquier persona que sea nacional, esté domiciliada o tenga una sede industrial real y efectiva en un país que sea parte en una convención, tratado o acuerdo relacionado con los derechos de propiedad intelectual o la lucha contra la competencia desleal, y en el cual sea también parte Filipinas, o conceda a los nacionales de Filipinas derechos recíprocos por ley, tendrá derecho a las prestaciones contempladas por las disposiciones de dicha convención, tratado o ley recíproca, además

---

<sup>6</sup> *Rules of Civil Procedure* (1997), regla 57, sección 1.

<sup>7</sup> *Rules of Court* (1964), regla 58, sección 1.

<sup>8</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 156.2.

<sup>9</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 216.1 d).

de los derechos otorgados a los titulares de derechos de propiedad intelectual por el Código de Propiedad Intelectual.<sup>10</sup>

Por consiguiente, cualquier condición, restricción, limitación, merma, requisito, sanción o carga similar impuestos por la legislación de un país extranjero a un nacional filipino que solicite la protección de sus derechos de propiedad intelectual en dicho país, será aplicable recíprocamente a los nacionales de dicho país de conformidad con la jurisdicción filipina.<sup>11</sup>

Un solicitante no residente deberá nombrar a un agente residente, mediante un apoderamiento especial, que estará autorizado a presentar solicitudes de registro y depósito de derechos de autor en su nombre ante la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo y a recibir notificaciones u otros procesos legales relacionados con la solicitud y el derecho de autor. En caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad del agente residente, el solicitante deberá nombrar un nuevo agente, al que concederá un poder especial de representación, revocando el poder de representación previo y notificarlo, adjuntando una copia de dicho poder, a la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo.<sup>12</sup>

La disposición anterior fue promulgada para facilitar y contribuir a garantizar la correcta comunicación de las notificaciones y los procesos legales a los no residentes.

El derecho de autor puede aplicarse mediante la interposición de acciones judiciales y administrativas. La acción judicial puede ser civil, penal o civil y penal. Estas acciones no son mutuamente excluyentes y pueden llevarse a cabo conjuntamente o por separado.

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor y los derechos conexos se expondrá:

- a) A un mandamiento judicial que prohíba dicha infracción. El tribunal podrá asimismo ordenar al acusado que desista de dicha infracción, entre otras cosas para impedir la entrada en los circuitos comerciales de productos importados que supongan una infracción, inmediatamente después de su despacho en aduana.
- b) A pagar al titular del derecho de autor o a sus derechohabientes designados o herederos, los daños y perjuicios, incluyendo los costos legales y otros gastos, que pueda haberle ocasionado la infracción, así como los beneficios que pueda haber obtenido el infractor con motivo de la infracción y, a la hora de determinar los beneficios, el demandante sólo deberá probar las ventas y el acusado deberá demostrar todos los elementos de los costos que alegue haber sufragado o, en lugar de los daños y perjuicios y los beneficios reales, podrán fijarse los daños y perjuicios que el tribunal declare justos y que no se considerarán una sanción.
- c) Entregar bajo juramento, para su secuestro durante el procedimiento, en los términos y condiciones que el tribunal pueda imponer, las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas, todos aquellos artículos y sus embalajes presuntamente infractores de un derecho de autor y los instrumentos empleados en su elaboración.

---

<sup>10</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.

<sup>11</sup> Ley de la República N° 8293, sección 231; *Copyright Safeguards and Regulations*, regla 18.

<sup>12</sup> *Copyright Safeguards and Regulations*, regla 5, sección 3.



- d) Entregar bajo juramento, para su destrucción sin compensación alguna, todas las copias o instrumentos infractores, así como las placas, moldes u otros medios de elaboración de las copias infractoras que ordene el tribunal.
- e) Cualesquiera otros términos y condiciones, incluyendo el pago de daños y perjuicios morales y punitivos, que el tribunal considere apropiados, justos y equitativos, y la destrucción de las copias infractoras de la obra, incluso en el caso de que la sentencia sea absolutoria en un caso penal.

En una acción por infracción, el tribunal tendrá también la facultad de ordenar la confiscación y el secuestro de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.<sup>13</sup>

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o derechos conexos o sea cómplice de dicha infracción será culpable de un delito punible con:

- a) Prisión de uno (1) a tres (3) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta mil (150.000) pesos para el primer delito.
- b) Prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para el segundo delito.
- c) Prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millón quinientos mil (1.500.000) pesos para el tercer y subsiguientes delitos.
- d) En todos los casos, pena de prisión subsidiaria en caso de insolvencia.

En la determinación del número de años de prisión y el importe de la sanción pecuniaria, el tribunal tendrá en cuenta el valor de los materiales infractores que el acusado ha producido o fabricado y los perjuicios padecidos por el titular del derecho de autor a causa de la infracción.<sup>14</sup>

También pueden interponerse acciones administrativas para la protección del derecho de autor.

#### Departamento de Comercio e Industria

El Departamento de Comercio e Industria tiene jurisdicción sobre los recursos relacionados con las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, al margen del importe total de los daños y perjuicios reclamados, o incluso si no se reclaman daños y perjuicios.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216.

<sup>14</sup> *Ibid*, sección 217.

<sup>15</sup> *Dept. Administrative Order N° 1 (2000)*.

### Oficina de la Propiedad Intelectual

Un titular de derechos de propiedad intelectual puede interponer recursos administrativos ante la Oficina de la Propiedad Intelectual cuando los daños y perjuicios totales reclamados no sean inferiores a doscientos mil (200.000,00) pesos.<sup>16</sup>

### Junta Normativa de los Videogramas

La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdicción sobre las infracciones de la ley relacionadas con los videogramas, con independencia del importe de los daños y perjuicios de que se trate.<sup>17</sup>

### Oficina de Aduanas

Previo solicitud por escrito al Comisario de Aduanas, la Oficina de Aduanas puede suspender el despacho de mercancías importadas que constituya una infracción de la ley.<sup>18</sup>

Los recursos administrativos son los siguientes:

1. Una sanción pecuniaria mínima de seis mil (6.000,00) pesos y máxima de cien mil (100.000,00) pesos y una sanción no pecuniaria consistente en el cierre, la revocación de la licencia o el permiso y la confiscación de los videogramas relacionados con la infracción. Estas sanciones puede imponerlas la Junta Normativa de los Videogramas.<sup>19</sup>
2. Las siguientes sanciones administrativas, que pueden imponer el Ministro de Comercio e Industria y el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Propiedad Intelectual:
  - Orden de cese y desistimiento
  - Aceptación de cumplimiento voluntario o renuncia
  - Condena o confiscación de las mercancías que son objeto de delito
  - Decomiso de equipos, propiedades inmuebles o personales
  - Multas administrativas
  - Cancelación de los permisos, las licencias o los registros concedidos
  - Suspensión de los permisos, las licencias o los registros concedidos
  - Daños y perjuicios

---

<sup>16</sup> Ley de la República N° 8293 (1998) sección 10.

<sup>17</sup> *Pres. Decree N° 1987 (1985).*

<sup>18</sup> *Customs Administrative Order N° 7-93 (1993) II.3; Ley de la República N° 1937, sección 10.1 k).*

<sup>19</sup> *VRB Revised rules and Regulations, sección 21.*

- Amonestación
  - Otras penas y sanciones análogas.<sup>20</sup>
3. Las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos del tribunal, como el embargo preliminar<sup>21</sup> y el mandamiento judicial que puede imponer el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Propiedad Intelectual.<sup>22</sup>
  4. Una resolución preliminar<sup>23</sup> y otras medidas preliminares<sup>24</sup>, que puede imponer el Ministro de Comercio e Industria.

**3. ¿Qué procedimientos existen para la adopción de medidas provisionales, en particular recursos civiles a instancia de parte, sobre la base del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC?**

Existen las siguientes medidas provisionales basadas en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC:

a) Embargo preliminar

Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer que se embargue la propiedad de la parte contraria como garantía del cumplimiento de una sentencia condenatoria.<sup>25</sup>

Los únicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante. No se precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco una vista de la solicitud, pues el tiempo que supondría la vista podría bastar para permitir al demandado evadir la justicia o disponer de su propiedad antes de la emisión del mandamiento judicial de embargo preliminar.<sup>26</sup>

b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitación temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la emisión de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un organismo o a una persona que se abstenga de realizar un acto o actos determinados.

---

<sup>20</sup> *Executive Order N° 913 (1983), Art. III* sección 6; Ley de la República N° 8293, sección 10.2 b).

<sup>21</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 10, *IRR on Administrative Complaints*, regla 5, secciones 1 y 3.

<sup>22</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 10, *IRR on Administrative Complaints*, regla 5, secciones 1 y 6.

<sup>23</sup> *Trade and Industry Ministry Order N° 69*, regla IX (1983), sección 49 A).

<sup>24</sup> *Exec. Order N° 913 (1983)*, sección 11.

<sup>25</sup> *Revised rules of Civil Procedure (1997)*, regla 57, sección 1.

<sup>26</sup> *Revised rules of Civil Procedure (1997)*, regla 57, sección 3.

Puede imponer también la ejecución de un acto o actos determinados, en cuyo caso se denomina requerimiento imperativo preliminar.<sup>27</sup>

La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando ante el tribunal competente una reclamación confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la fianza exigida.<sup>28</sup>

El tribunal podrá emitir *ex parte* una orden de limitación temporal con una vigencia de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la notificación a la parte o persona requerida si se trata de cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a daños irreparables para el solicitante. En este período, el tribunal procederá a celebrar una vista oral para determinar la corrección de la medida cautelar. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte (20) días y no puede dictarse sin una vista. El período de veinte (20) días incluye la orden restrictiva de setenta y dos (72) horas. No obstante, si la dicta el Tribunal de Apelación, la orden de limitación temporal estará en vigor durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida. Una orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.<sup>29</sup>

#### Procedimientos comunes a los recursos antes mencionados

Tanto el embargo preliminar como el mandamiento judicial preliminar/la orden de limitación temporal se inician mediante la presentación de una petición confirmada ante el tribunal competente y el depósito de una fianza.<sup>30</sup> El solicitante debe demostrar los hechos que le dan derecho a la reparación solicitada.

En ambos casos, la fianza depositada por el solicitante sirve de garantía para la parte contraria y para responder de los daños y costas de esa parte que puedan fijarse judicialmente a causa del recurso provisional.

#### c) Incautación y destrucción

A petición del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de venta y otros documentos relativos a las ventas.<sup>31</sup>

Asimismo, las mercancías infractoras pueden ser destruidas sin indemnización mientras está pendiente el asunto.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 58, sección 1

<sup>28</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 58, sección 3.

<sup>29</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 58, sección 5.

<sup>30</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 57, secciones 1 y 3; regla 58, sección 4.

<sup>31</sup> Ley de la República N° 8293, sección 156.2.

<sup>32</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216.1 d).

d) Decomiso e incautación

El tribunal está facultado para decomisar cualquier artículo que pueda servir como prueba en el procedimiento judicial e incautarse de él.<sup>33</sup>

e) Revisión de normas propuesta

El Comité de Revisión de Normas del Tribunal Supremo está estudiando asimismo la posibilidad de modificar el reglamento judicial para prever expresamente la adopción en los casos de infracción de medidas preventivas/provisionales que se aplicarán a las acciones civiles teniendo debidamente en cuenta el derecho constitucional a las garantías procesales, la igualdad de protección y el derecho de las personas a su propia seguridad y la de sus casas, documentos y efectos contra registros y decomisos irrazonables de cualquier naturaleza y para cualquier propósito.

**4. ¿Cómo se protegen las obtenciones vegetales en Filipinas y cómo se compadece esa protección con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?**

El Congreso ha avanzado bastante en el debate de proyectos de ley idénticos (proyecto de ley de la Cámara de Representantes N° 10654 y proyecto de ley del Senado N° 1912), cuyo objetivo es proporcionar protección *sui generis* a las obtenciones vegetales, teniendo en cuenta las obligaciones que impone a Filipinas el Acuerdo sobre los ADPIC.

**5. ¿Cómo se protegen las topografías de circuitos integrados en Filipinas y cómo está esa protección en conformidad con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?**

El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley sobre Protección de las Topografías de Circuitos Integrados y se prevé que el Presidente lo firmará en breve. El registro proporciona protección durante un período de diez (10) años sin renovación, contado desde una de las fechas siguientes: 1) la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo, siempre que la solicitud se presente en el plazo de dos (2) años, o 2) la fecha de presentación de la solicitud si no ha habido explotación anterior. El proyecto de ley se redactó en consulta con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta el Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones mencionadas del Tratado IPIC.

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

**A. DISPOSICIONES GENERALES**

**1. Sírvanse explicar si la legislación de su país incluye las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población y para promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo son compatibles esas medidas con lo dispuesto en el mencionado Acuerdo.**

La legislación adoptada por Filipinas en cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC incluye las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población y para promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de dicho Acuerdo. En la Ley de la República N° 8293, denominada también Código de Propiedad Intelectual de Filipinas, se dispone la concesión de una

---

<sup>33</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216.2.

licencia obligatoria para la explotación de una invención patentada, incluso sin el acuerdo del titular de la patente, a cualquier persona que haya demostrado su capacidad de explotar la invención cuando lo requiera el interés público, en particular, la seguridad nacional, la nutrición de la población, la salud pública o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional que determine el organismo público competente.<sup>34</sup> La solicitud de una licencia obligatoria por los motivos mencionados puede presentarse en cualquier momento.<sup>35</sup>

La licencia sólo se concederá después de que el solicitante haya hecho esfuerzos por obtener la autorización del titular de la patente en condiciones comerciales razonables sin que esos esfuerzos hayan tenido éxito dentro de un plazo prudencial.<sup>36</sup> No obstante, los requisitos mencionados no se aplicarán cuando con la solicitud se intente poner remedio a una práctica respecto de la cual se haya determinado, de resultas de un procedimiento judicial o administrativo, que es anticompetitiva<sup>37</sup>, en situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia<sup>38</sup> y en los casos de uso público no comercial.<sup>39</sup>

La medida descrita está en consonancia con el deseo expresado por los países Miembros en el Acuerdo sobre los ADPIC "de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo... teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo".

Además, la medida está también en conformidad con el principio enunciado en el Acuerdo según el cual "la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".<sup>40</sup>

Puede decirse incluso que, sin esta medida, los titulares de los derechos de propiedad intelectual podrían abusar de ellos en detrimento del interés y las exigencias nacionales y del bien común. El titular de un derecho puede sentir la tentación de rehusar su creación, que puede ser decisiva para la salud pública y la nutrición de la población y para promover el interés público en el desarrollo tecnológico, tan vital para el progreso socioeconómico del país. La medida es también compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC ya que la protección de los titulares de derechos de

---

<sup>34</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), secciones 93 y 93.2; *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, sección 3 b).

<sup>35</sup> Ley de la República N° 8293, sección 94.2; *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, sección 2.

<sup>36</sup> Ley de la República N° 8293, sección 95.1; *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, sección 4.

<sup>37</sup> Ley de la República N° 8293, sección 95.2 a); *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, sección 5 a).

<sup>38</sup> Ley de la República N° 8293, sección 95.2 b); *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, sección 5 b).

<sup>39</sup> Ley de la República N° 8293, sección 95.2 c); *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, sección 5 c).

<sup>40</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 7.

propiedad intelectual no se ve comprometida debido a la existencia de un procedimiento que exige una notificación y una vista en la que pueden participar todas las partes interesadas.<sup>41</sup> Además, el titular del derecho de propiedad intelectual recibirá una remuneración suficiente, habida cuenta del valor económico de la concesión o autorización. No obstante, cuando la licencia se conceda para corregir una práctica considerada anticompetitiva de resultados de un procedimiento judicial o administrativo, la necesidad de corregir la práctica anticompetitiva podrá tenerse en cuenta al fijar la cuantía de la remuneración.<sup>42</sup> Por otra parte, la licencia puede ser modificada o cancelada o se puede renunciar a ella.<sup>43</sup>

Hay otras leyes y reglamentos de Filipinas que prevén las medidas que se contemplan en el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la salud pública y la nutrición de la población. De conformidad con las atribuciones que le confiere la ley<sup>44</sup>, el Departamento de Sanidad puede autorizar la importación de un producto farmacéutico cuya contraparte exista en Filipinas como marca registrada para hacerlo más asequible y accesible al público, especialmente a los marginados.<sup>45</sup> Por lo que se refiere a la divulgación de información, el Departamento de Sanidad, por conducto de la Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos, exige que el vendedor y el fabricante de un medicamento o un dispositivo lo registre y presente un informe completo sobre la investigación que demuestre que el medicamento o el dispositivo es inocuo, así como la descripción completa de los métodos, las instalaciones y los controles utilizados en la fabricación que pueda requerir el Secretario de Sanidad.<sup>46</sup> No obstante, la información divulgada estará protegida.

## B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

### **2. Sírvanse indicar cómo estipula la legislación de su país la protección de los derechos exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo.**

Filipinas es miembro del Convenio de Berna y reconoce y protege los derechos exclusivos de los autores, en lo que respecta a sus obras literarias y artísticas, a realizar, autorizar o impedir que se realicen los siguientes actos:

- a) reproducción de la obra o de una parte importante de ésta;
- b) dramatización, traducción, adaptación, resumen, arreglo u otra transformación de la obra;

---

<sup>41</sup> Ley de la República N° 8293, sección 99; *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, secciones 6 y 10.

<sup>42</sup> Ley de la República N° 8293, sección 100; *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, sección 13.

<sup>43</sup> Ley de la República N° 8293, sección 101; *Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 6, secciones 14, 15 y 16.

<sup>44</sup> Orden del Ejecutivo N° 292, también denominada *Administrative Code of 1987*.

<sup>45</sup> Orden Administrativa N° 85, serie de 2000.

<sup>46</sup> Ley de la República N° 3720 (1963), también denominada *Food, Drug and Cosmetic Act*.

- c) primera publicación del original y de cada copia de la obra mediante venta u otras formas de transferencia de la propiedad;
- d) arrendamiento del original o de una copia de una obra audiovisual o cinematográfica, una obra recogida en una grabación de sonido, un programa de ordenador, una compilación de datos o de otros materiales o una obra musical en forma gráfica, independientemente de la propiedad del original o de la copia que sea objeto del arrendamiento;
- e) exhibición pública del original o de una copia de la obra;
- f) interpretación o ejecución pública de la obra; y
- g) otra comunicación de la obra al público.<sup>47</sup>

Toda persona que infrinja un derecho de autor podrá ser objeto de un mandamiento judicial destinado a impedir esa infracción y podrá tener que pagar al propietario del derecho de autor o a sus cesionarios o herederos daños y perjuicios y demás gastos; podrá tener que entregar los artículos infractores, entre otros, para su incautación y destrucción; y podrá tener que pagar los daños morales y ejemplares que determine el tribunal.<sup>48</sup>

Podrán asimismo imponerse a las personas responsables de una infracción o que contribuyan o instiguen a cometerla sanciones penales consistentes en pena de prisión de un (1) año a nueve (9) años y/o multa de cincuenta mil (50.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos.<sup>49</sup>

### **3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases de datos o compilaciones de datos.**

La legislación de Filipinas incluye los programas de ordenador en la enumeración de las "obras literarias y artísticas" protegidas por el derecho de autor.<sup>50</sup> Estas obras están protegidas desde el momento de su creación y por el mero hecho de la misma, independientemente de su modo o forma de expresión, así como de su contenido, calidad y propósito.<sup>51</sup>

No obstante el derecho de reproducción exclusivo, se permitirá la reproducción en una (1) copia de seguridad o la adaptación de un programa de ordenador, sin la autorización del autor del programa o de otro titular del derecho de autor sobre el mismo, por el propietario legítimo de ese programa, a condición de que la copia o la adaptación sea necesaria: a) para el uso del programa de ordenador junto con un ordenador con el propósito para el que se obtuvo dicho programa y dentro de los límites de esa obtención; y b) con fines de archivo y para sustituir la copia del programa de ordenador adquirida legítimamente en caso de que dicha copia se pierda, se destruya o quede

---

<sup>47</sup> Ley de la República N° 8293, sección 177.

<sup>48</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216.

<sup>49</sup> Ley de la República N° 8293, sección 217.

<sup>50</sup> Ley de la República N° 8293, sección 172.1.

<sup>51</sup> Ley de la República N° 8293, sección 172.2.



inutilizable.<sup>52</sup> Esta copia o adaptación del programa de ordenador se destruirá si su posesión deja de ser legal.<sup>53</sup>

La legislación filipina protege mediante el derecho de autor "las compilaciones de datos o de otros materiales" que sean originales "por razones de la selección o disposición de sus contenidos", como obras derivadas.<sup>54</sup> Sin embargo, estas nuevas obras no afectarán a la vigencia de cualquier derecho de autor que subsista con respecto a las obras originales utilizadas o a una parte de las mismas ni se interpretará que implican algún derecho a ese uso de las obras originales o a obtener o ampliar el derecho de autor sobre esas obras originales.<sup>55</sup>

El autor de un programa de ordenador o de una compilación de datos respecto de los cuales pueda concederse un derecho de autor disfrutará de derechos tanto económicos como morales durante toda su vida; estos derechos perdurarán hasta cincuenta (50) años después de su muerte.<sup>56</sup>

**4. Sírvanse declarar si la legislación de su país estipula el derecho de arrendamiento y, en caso afirmativo, las obras que éste abarca.**

Sí, Filipinas prevé el derecho de arrendamiento en su legislación. Como parte del derecho de autor o de los derechos económicos, el autor tendrá el derecho exclusivo a realizar, autorizar o impedir el arrendamiento del original o de una copia de:

- a) una obra audiovisual o cinematográfica,
- b) una obra recogida en una grabación de sonido,
- c) un programa de ordenador,
- d) una compilación de datos y

Otros materiales o una obra musical en forma gráfica.<sup>57</sup>

**5. Sírvanse describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión en virtud de la legislación de su país.**

a) Los intérpretes o ejecutantes disfrutan de derechos tanto económicos como morales sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Tienen derecho a autorizar:

- a) la radiodifusión y la comunicación al público por otros medios de sus interpretaciones o ejecuciones;

---

<sup>52</sup> Ley de la República N° 8293, sección 189.1.

<sup>53</sup> Ley de la República N° 8293, sección 189.2.

<sup>54</sup> Ley de la República N° 8293, sección 173.1 b).

<sup>55</sup> Ley de la República N° 8293, sección 173.2.

<sup>56</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.1.

<sup>57</sup> Ley de la República N° 8293, sección 177.4.

- b) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas;
- c) la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en grabaciones de sonido de cualquier manera o forma;
- d) la primera distribución al público del original y las copias de su interpretación o ejecución;
- e) el arrendamiento comercial al público del original y las copias de su interpretación o ejecución fijados en grabaciones de sonido, incluso después de su distribución por ellos o con su autorización; y
- f) la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en grabaciones de sonido, por medios alámbricos o inalámbricos.<sup>58</sup>

Además, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones en directo o fijadas en grabaciones de sonido, el intérprete o ejecutante tendrá derecho a:

- a) exigir que se lo identifique como intérprete o ejecutante, y
- b) oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de su interpretación o ejecución que sea perjudicial para su reputación.<sup>59</sup>

El intérprete o ejecutante tendrá asimismo derecho, por cada comunicación al público posterior a la primera comunicación o radiodifusión, a una remuneración adicional equivalente como mínimo al cinco por ciento (5%) de la compensación inicial por la primera comunicación o radiodifusión.<sup>60</sup>

b) Por otra parte, los productores de grabaciones de sonido disfrutan de los siguientes derechos exclusivos:

- a) el derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta de sus grabaciones de sonido de cualquier manera o forma; la colocación de esas reproducciones en el mercado y el derecho de arrendamiento o alquiler;
- b) el derecho a autorizar la primera distribución al público del original y las copias de sus grabaciones de sonido mediante venta o arrendamiento u otras formas de transferencia de la propiedad; y
- c) el derecho a autorizar el arrendamiento comercial al público.<sup>61</sup>

Los productores de grabaciones de sonido y los intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo derecho a una remuneración única equitativa por la radiodifusión o comunicación por otros medios al público de su grabación de sonido cuando ésta se utilice para obtener beneficios.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Ley de la República N° 8293, sección 203.

<sup>59</sup> Ley de la República N° 8293, sección 204.

<sup>60</sup> Ley de la República N° 8293, sección 206.

<sup>61</sup> Ley de la República N° 8293, sección 208.

<sup>62</sup> Ley de la República N° 8293, sección 209.

c) En lo que se refiere a los organismos de radiodifusión, sus derechos exclusivos comprenden el derecho a realizar, autorizar o impedir los siguientes actos:

- a) la retransmisión de sus emisiones radiofónicas;
- b) la grabación de sus emisiones por cualquier medio, incluso la filmación de películas o la utilización de cintas de vídeo, con fines de comunicación al público de emisiones de televisión de las mismas; y
- c) la utilización de esas grabaciones para nuevas transmisiones o nuevas grabaciones.<sup>63</sup>

Los derechos concedidos a los intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones de sonido expirarán cincuenta (50) años después del final del año en que haya tenido lugar la interpretación o ejecución, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no incorporadas a grabaciones, y cincuenta (50) años después del final del año en el que se haya realizado la grabación, cuando se trate de grabaciones de sonido o de imagen y sonido tanto en el caso de la grabación como en el de la interpretación o ejecución incorporada a ella. Cuando se trate de emisiones radiofónicas, el plazo será de veinte (20) años contados desde la fecha en que se realizó la emisión.<sup>64</sup>

**6. Sírvanse especificar si la legislación de su país estipula alguna limitación o excepción en relación con cada uno de los derechos anteriormente descritos de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y el párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

#### Limitaciones del derecho de autor

No obstante los derechos de autor o los derechos económicos de que disfrutaban los autores de obras literarias y artísticas, la ley permite la utilización y reproducción de las obras objeto del derecho de autor en determinados casos especiales, a condición de que esa reproducción no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.<sup>65</sup>

#### Utilización permitida

No constituirán una infracción del derecho de autor y se considerarán limitaciones de ese derecho los siguientes casos especiales<sup>66</sup>:

- a) la recitación o la interpretación o ejecución de una obra, una vez que se haya puesto legítimamente a disposición del público, si se realiza en privado y gratuitamente o si está estrictamente destinada a una institución o sociedad caritativa o religiosa;
- b) las citas de una obra publicada si son compatibles con el uso leal y sólo en la medida que justifique su objetivo, inclusive las citas de artículos periodísticos y publicaciones periódicas en forma de resúmenes de prensa, a condición de que se mencionen la fuente y el nombre del autor, si figuran en la obra;

---

<sup>63</sup> Ley de la República N° 8293, sección 211.

<sup>64</sup> Ley de la República N° 8293, sección 215.

<sup>65</sup> Ley de la República N° 8293, sección 184.2.

<sup>66</sup> Ley de la República N° 8293, sección 184.1.

- c) la reproducción o comunicación al público por los medios de comunicación de masas de artículos sobre cuestiones políticas, sociales, económicas, científicas o religiosas de actualidad, conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza publicadas o pronunciadas en público, si esa utilización se hace con fines de información y no ha sido expresamente reservada, a condición de que se indique claramente la fuente;
- d) la reproducción y comunicación al público de obras literarias, científicas o artísticas como parte de informes sobre cuestiones de actualidad mediante fotografía, cinematografía o radiodifusión, en la medida necesaria para esos fines;
- e) la inclusión de una obra en una publicación, una emisión radiofónica u otra comunicación al público, una grabación de sonido o una película, si ésta se realiza como ilustración con fines didácticos y es compatible con el uso leal, a condición de que se mencionen la fuente y el nombre del autor, si figuran en la obra;
- f) la grabación en escuelas, universidades o instituciones de enseñanza de una obra incluida en una emisión radiofónica realizada para ser utilizada en esas escuelas, universidades o instituciones de enseñanza, a condición de que la grabación se destruya dentro de un plazo razonable contado desde la primera emisión y a condición de que la grabación no proceda de obras audiovisuales que formen parte del repertorio cinematográfico general de largometrajes, salvo si se trata de breves extractos de la obra;
- g) la realización de grabaciones efímeras por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para utilizarlas en sus propias emisiones;
- h) la utilización de una obra por el Gobierno o bajo su dirección o control, por la Biblioteca Nacional o por instituciones de enseñanza, científicas o profesionales cuando esa utilización se realice en interés público y sea compatible con el uso leal;
- i) la interpretación o ejecución pública o la comunicación al público de una obra, en un lugar en el que no se cobre un derecho de admisión para la asistencia a esa interpretación o ejecución pública o comunicación, por un club o institución con fines exclusivamente caritativos o didácticos, sin ánimo de lucro, a reserva de otras limitaciones que puedan preverse en los reglamentos;
- j) la exhibición pública del original o de una copia de la obra, no realizada mediante una película, una diapositiva o imágenes de televisión o en pantalla por otros medios o mediante cualquier otro aparato o procedimiento, a condición de que la obra haya sido publicada o de que el original o la copia exhibido haya sido vendido, donado o transferido de otra manera a otra persona por el autor o su sucesor en el título; y
- k) cualquier utilización de una obra en un procedimiento judicial o con fines de asesoramiento profesional por un letrado.

### Uso leal

Como otra limitación del derecho de autor, la ley permite el uso leal de una obra objeto del derecho de autor con fines de crítica, observación, información de actualidad, enseñanza -incluso la utilización de múltiples copias en una clase- erudición, investigación y fines análogos. El uso leal comprende también la descompilación, entendida como la reproducción del código y la conversión de las formas de un programa de ordenador para conseguir el interfuncionamiento de un programa de ordenador creado independientemente con otros programas.<sup>67</sup> Las normas sobre el uso leal se aplicarán también a las obras no publicadas.<sup>68</sup>

### Obras arquitectónicas

En el caso de las obras arquitectónicas el derecho de autor no comprende el derecho a controlar la reconstrucción o restauración de la edificación a que se refiere el derecho de autor en el mismo estilo del original.<sup>69</sup>

### Reproducción de obras publicadas

Se permitirá, sin la autorización del titular del derecho de autor, la reproducción privada de una obra publicada en una sola copia cuando la realice una persona natural con fines únicamente de investigación y estudio privado, salvo en los casos previstos por la ley.<sup>70</sup>

### Reproducción reprográfica por bibliotecas

La reproducción reprográfica de una sola copia por una biblioteca o archivo sin fines de lucro, incluso sin la autorización del autor o el titular del derecho de autor, se permitirá en los siguientes casos.<sup>71</sup>

- a) cuando la obra, debido a su fragilidad o a su rareza, no pueda prestarse al usuario en su forma original;
- b) cuando las obras sean artículos aislados contenidos en obras que comprendan varios artículos o breves extractos de otras obras publicadas, y la reproducción sea necesaria para suministrarlas, si ello se considera práctico, a la persona que solicite su préstamo con fines de investigación o estudio, en lugar de prestarle los volúmenes o folletos que las contengan; y
- c) cuando tal copia se haga para conservar un ejemplar y, si es necesario en caso de pérdida, destrucción o inutilización, reemplazarlo o para reemplazar, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo similar, un ejemplar perdido, destruido o inutilizado y la editorial no disponga de ejemplares.

---

<sup>67</sup> Ley de la República N° 8293, sección 185.1

<sup>68</sup> Ley de la República N° 8293, sección 185.2.

<sup>69</sup> Ley de la República N° 8293, sección 186.

<sup>70</sup> Ley de la República N° 8293, sección 187.1.

<sup>71</sup> Ley de la República N° 8293, sección 188.1.

No obstante, no se permitirá la reproducción de un volumen de una obra publicada en varios volúmenes o la reproducción de tomos o páginas de revistas u obras similares que falten, a menos que el volumen, el tomo o la parte estén agotados. Salvo por razones especiales, las bibliotecas que tengan derecho, de conformidad con la ley, a recibir ejemplares de una obra impresa tendrán derecho a reproducir una copia de una obra publicada que se considere necesaria para su colección pero que esté agotada.<sup>72</sup>

#### Reproducción de programas de ordenador

No es necesaria la autorización del titular del derecho de autor sobre un programa de ordenador para la reproducción de ese programa en una sola copia de seguridad siempre que la realice el propietario legítimo de ese programa de ordenador y que sea necesaria<sup>73</sup>:

- a) para el uso del programa de ordenador junto con un ordenador con el propósito para el que se obtuvo dicho programa y dentro de los límites de esa obtención; y
- b) con fines de archivo y para la sustitución de la copia legítimamente poseída del programa de ordenador en caso de que dicha copia se pierda, se destruya o quede inutilizable.

La copia de seguridad única se utilizará sólo para los fines anteriormente indicados o para fines compatibles con el uso leal, y esa copia o adaptación se destruirá en caso de que su posesión deje de ser legal.<sup>74</sup>

#### Importación para uso personal

La importación por un particular de un ejemplar de una obra para sus fines personales se permitirá sin la autorización del titular del derecho de autor sobre la obra, a condición de que su uso no infrinja los derechos del titular del derecho de autor o anule o limite la protección concedida por la ley<sup>75</sup>, en las circunstancias siguientes.<sup>76</sup>

- a) Cuando no estén disponibles ejemplares de la obra en Filipinas y:
  - i) no se importe en cada ocasión más de un (1) ejemplar, destinado exclusivamente al uso individual; o
  - ii) la importación se realice por orden del Gobierno de Filipinas y para su uso; o
  - iii) la importación, que no será de más de tres (3) de esos ejemplares o reproducciones en una factura, no se realice con fines de venta sino únicamente para el uso de una sociedad o institución religiosa, caritativa o educativa, debidamente constituida en sociedad o registrada, con fines de

---

<sup>72</sup> Ley de la República N° 8293, sección 188.2.

<sup>73</sup> Ley de la República N° 8293, sección 189.1.

<sup>74</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 189.2 y 189.3.

<sup>75</sup> Ley de la República N° 8293, sección 190.2.

<sup>76</sup> Ley de la República N° 8293, sección 190.1.

estímulo de las bellas artes o con destino a una escuela, facultad o universidad pública o una biblioteca pública gratuita de Filipinas.

- b) Cuando esos ejemplares formen parte de la biblioteca y el equipaje personal de personas o familias procedentes de países extranjeros y no estén destinados a la venta, a condición de que los ejemplares no sean más de tres (3).

#### Limitaciones de los derechos conexos

Una vez que el intérprete o ejecutante haya autorizado la radiodifusión o fijación de su interpretación o ejecución<sup>77</sup>, sus derechos se extinguirán, salvo el derecho a una remuneración adicional por las comunicaciones o radiodifusiones posteriores de su interpretación o ejecución.<sup>78</sup> Asimismo, los derechos del intérprete o ejecutante están sujetos a las limitaciones de la protección del derecho de autor y el uso leal.<sup>79</sup>

Análogamente, los derechos de que disfruta el productor de grabaciones de sonido también están sujetos a las limitaciones de la protección del derecho de autor y el uso leal.<sup>80</sup>

La ley dispone además que los intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones de sonido y los organismos de radiodifusión no pueden oponerse al uso de sus interpretaciones o ejecuciones, sus grabaciones de sonido y sus emisiones radiofónicas en los casos siguientes<sup>81</sup>:

- a) utilización por una persona natural únicamente para sus fines personales;
- b) utilización de breves extractos para informaciones sobre la actualidad;
- c) utilización únicamente con fines de enseñanza o de investigación científica; y
- d) uso leal de la emisión radiofónica en las condiciones previstas en la sección 185.

#### **7. Sírvanse indicar la duración de la protección de cada derecho descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.**

##### Duración de la protección de las obras literarias y artísticas

Las obras literarias y artísticas y sus derivados estarán protegidas durante la vida del autor y durante cincuenta (50) años después de su muerte. Esta norma se aplica también a las obras póstumas.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> Ley de la República N° 8293, sección 205.1.

<sup>78</sup> Ley de la República N° 8293, sección 206.

<sup>79</sup> Ley de la República N° 8293, sección 205.2.

<sup>80</sup> Ley de la República N° 8293, sección 210.

<sup>81</sup> Ley de la República N° 8293, sección 212.

<sup>82</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.1.

En el caso de las obras realizadas en colaboración, los derechos económicos estarán protegidos durante la vida del último autor superviviente y durante cincuenta (50) años después de su muerte.<sup>83</sup>

En el caso de las obras anónimas o seudónimas, el derecho de autor estará protegido durante cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de la primera publicación legítima de la obra. Si la obra no ha sido publicada, el derecho estará protegido durante cincuenta (50) años contados desde la producción de la obra. En caso de que, antes de que expire el mencionado plazo, se revele la identidad del autor o ya no existan dudas sobre ella, se aplicará la duración de la protección de que disfrutaban los autores cuya identidad es conocida.<sup>84</sup>

En el caso de las obras de artes aplicadas, la duración de la protección será de veinticinco (25) años contados desde la fecha de su producción.<sup>85</sup>

En el caso de las obras fotográficas, la duración de la protección será de cincuenta (50) años contados desde la publicación de la obra o, si ésta no ha sido publicada, de cincuenta (50) años contados desde su producción.<sup>86</sup>

En el caso de las obras audiovisuales, incluidas las producidas por un procedimiento análogo a la fotografía o por cualquier procedimiento para la realización de grabaciones audiovisuales, la duración de la protección será de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de publicación o, si la obra no ha sido publicada, a partir de la fecha de su producción.<sup>87</sup>

#### Duración de la protección de los intérpretes o ejecutantes, los productores y los organismos de radiodifusión

Los derechos concedidos a los intérpretes o ejecutantes y los productores de grabaciones de sonido expirarán<sup>88</sup>:

- a) en el caso de las interpretaciones o ejecuciones no incorporadas a grabaciones, cuando hayan transcurrido cincuenta (50) años desde el final del año en que tuvo lugar la interpretación o ejecución; y
- b) en el caso de las grabaciones de sonido o de imagen y sonido y de las interpretaciones o ejecuciones incorporadas a ellas, cuando hayan transcurrido cincuenta (50) años desde el final del año en que se realizó la grabación.

---

<sup>83</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.2.

<sup>84</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.3.

<sup>85</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.4.

<sup>86</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.5.

<sup>87</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.6.

<sup>88</sup> Ley de la República N° 8293, sección 215.1.



En el caso de las emisiones radiofónicas, el plazo será de veinte (20) años contados desde la fecha en que se realizó la emisión. El plazo ampliado sólo se aplicará a las obras antiguas cuya protección subsistiera de conformidad con la ley anterior.<sup>89</sup>

**8. Sírvanse describir cómo otorga la legislación de su país protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.**

La protección retroactiva otorgada de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo se reconoce mediante una disposición del Código de Propiedad Intelectual según la cual la protección concedida por la Ley de Derecho de Autor se aplicará también a las obras que pueden ser objeto del derecho de autor, los intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones de sonido y los organismos de radiodifusión que han de ser protegidos en virtud de cualquier convenio internacional u otro acuerdo internacional en que sea parte Filipinas y de conformidad con éstos.<sup>90</sup>

**C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO**

**9. Sírvanse proporcionar la definición de un signo de conformidad con la legislación de su país y explicar en qué condiciones puede ser objeto de protección.**

Los signos forman parte de la definición de una marca, lo cual quiere decir que se entiende por "marca" cualquier signo visible que permita distinguir los bienes (marcas de fábrica o de comercio) o los servicios (marcas de servicios) de una empresa.<sup>91</sup>

Un signo puede ser una palabra escrita, un nombre, un símbolo, un emblema, un lema, un dibujo o un logotipo o cualquier combinación de éstos.

Un signo o una marca podrá ser objeto de protección cuando se haya registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual y cuando se presente una declaración de uso efectivo en un plazo de tres (3) años contados desde la fecha de presentación<sup>92</sup> y dentro del plazo de un (1) año contado desde el quinto aniversario de la fecha de registro de la marca.<sup>93</sup> Las marcas internacionalmente conocidas también pueden ser objeto de protección estén o no registradas, siendo la ventaja del registro que se puede reclamar la protección de bienes no similares a aquellos para los que se solicita el registro.<sup>94</sup>

**10. Sírvanse confirmar si los servicios constituyen una materia que puede ser objeto de protección en la legislación de su país sobre marcas de fábrica o de comercio. Sírvanse confirmar también si puede otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales.**

---

<sup>89</sup> Ley de la República N° 8293, sección 215.2.

<sup>90</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 221.2 y 224.2.

<sup>91</sup> Ley de la República N° 8293, sección 121.1.

<sup>92</sup> Ley de la República N° 8293, sección 124.2; *Trademark reglas and Regulations*, reglas 204, 618 y 801.

<sup>93</sup> Ley de la República N° 8293, sección 145; *Trademark reglas and Regulations*, regla 801.

<sup>94</sup> Ley de la República N° 8293, sección 123 f); *Trademark reglas and Regulations*, regla 101.

**Sírvanse indicar si puede otorgarse protección a elementos tales como los sonidos, perfumes y envases.**

Además de las marcas de fábrica o de comercio, están también protegidos las marcas de servicios, los nombres comerciales y los envases de mercancías que llevan un sello o marca.<sup>95</sup>

Las marcas olfativas y sonoras no están protegidas porque la ley limita la definición de marca a las marcas visuales únicamente.

**11. Sírvanse explicar si existen prescripciones de uso como condición para el registro de una marca de fábrica o de comercio y cuáles son esas prescripciones. Sírvanse facilitar la definición de uso y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.**

Cuando se presenta una solicitud no se requiere el uso efectivo de la marca, ya que basta con la simple intención de utilizarla. No obstante, se exige una declaración de uso efectivo de la marca en el comercio en un plazo de tres (3) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.<sup>96</sup> Los certificados de registro tendrán un plazo de vigencia de diez (10) años, a condición de que la persona que efectúe el registro presente una declaración de uso efectivo, junto con pruebas en ese sentido, en un plazo de un (1) año contado desde el quinto aniversario de la fecha de registro de marca.<sup>97</sup>

**12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite que el registro de las marcas de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.**

Los certificados de registro deben renovarse cada diez (10) años, abonando la tasa prescrita y presentando una solicitud. Aunque la duración del registro es de diez (10) años, no se limita el número de renovaciones.<sup>98</sup>

**13. Sírvanse describir las prescripciones especiales sobre el uso de las marcas de fábrica o de comercio previstas por la legislación de su país, en caso de que existan.**

En la legislación de Filipinas no existe ninguna prescripción especial sobre el uso de las marcas de fábrica o de comercio.

#### D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

**14. Sírvanse indicar si el organismo de su país encargado del registro de las marcas rechaza las solicitudes relativas a una marca cuando ésta contiene una indicación geográfica.**

De conformidad con la legislación de Filipinas, no se puede registrar una marca si es probable que ésta confunda al público, concretamente con respecto a la naturaleza, la calidad, las características o el origen geográfico de los productos o servicios.<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup> Ley de la República N° 8293, sección 121.1.

<sup>96</sup> Ley de la República N° 8293, sección 124.2.

<sup>97</sup> Ley de la República N° 8293, sección 145.

<sup>98</sup> Ley de la República N° 8293, sección 146; *Trademark reglas and Regulations*, regla 917.

<sup>99</sup> Ley de la República N° 8293, sección 123.1.

**15. Sírvanse proporcionar la definición de indicación geográfica en la legislación de su país.**

Las indicaciones geográficas son las que identifican un producto como originario del territorio de un país Miembro o de una región o localidad de ese territorio cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico.<sup>100</sup>

**16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de la legislación de su país que establecen un vínculo entre las características de una indicación y el origen geográfico, en caso de que existan.**

Toda persona que, en relación con algún producto o servicio o con el envase de algún producto, utilice en el comercio una denominación de origen falsa, que, en la publicidad o promoción comercial, describa en forma inexacta el origen geográfico de sus productos, servicios o actividades comerciales o de los de un tercero podrá ser objeto de una acción civil por daños y perjuicios y de medidas cautelares a instancias de toda persona que considere que ha sido o puede ser perjudicada por ese acto. Independientemente de las sanciones civiles y administrativas, a la persona declarada culpable de cometer los mencionados actos se le impondrá también una pena de prisión de dos a cinco años y multa de 50.000 a 200.000 pesos.

Los productos cuya marca o etiquetado describa falsamente su origen geográfico no podrán ser importados a Filipinas y no se admitirá su entrada en ninguna aduana de Filipinas.<sup>101</sup>

**17. Sírvanse explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país a los vinos y bebidas espirituosas. Sírvanse mencionar otros tipos de productos que abarque esa protección adicional, en caso de que existan.**

El régimen jurídico actual de las marcas de fábrica o de comercio protege las indicaciones geográficas en el caso concreto de los vinos y las bebidas espirituosas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, partiendo de la base de que las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas desempeñan funciones similares de identificación del origen, indicación de la calidad y promoción de bienes y servicios.

Existe un recurso administrativo para la anulación de una marca en caso de que quien la registre induzca a error al público en lo tocante al origen geográfico de los bienes o servicios.<sup>102</sup>

**18. Sírvanse explicar cómo se utilizan en su jurisdicción las excepciones previstas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las excepciones por los tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.**

En la jurisdicción filipina, la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio proporciona los medios legales para afirmar y defender los derechos en lo que se refiere a las indicaciones geográficas. En caso de conflicto, los factores determinantes serán: la fecha del primer uso de la marca/el primer usuario de la marca, si la marca se utiliza en forma continua y si el uso es de buena fe.

---

<sup>100</sup> *Trademark reglas and Regulations*, regla 101, párrafo g).

<sup>101</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 169.1, 169.2 y 170.

<sup>102</sup> Ley de la República N° 77394 (*Consumer Act of the Philippines*), artículo 77, párrafo d) viii; Ley de la República N° 8293, sección 151; *reglas and Regulations on Inter Partes Proceedings*, regla 8.

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

**19. Sírvanse explicar si la legislación de su país abarca la protección de los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Sírvanse explicar cómo se protegen los dibujos y modelos textiles.**

Los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales no están protegidos por la legislación sobre dibujos y modelos industriales. No obstante, pueden estar protegidos en el marco de la legislación sobre modelos de utilidad.<sup>103</sup>

Los dibujos y modelos textiles pueden protegerse mediante la inscripción en el registro de dibujos y modelos industriales.<sup>104</sup> La solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial deberá incluir los siguientes elementos:

- a) un impreso de solicitud completamente relleno con el nombre y la dirección del solicitante o, si el solicitante no es el autor, una declaración acerca del origen del derecho sobre el dibujo o modelo industrial; y la indicación de que el dibujo o modelo se aplicará a productos textiles;
- b) una representación del artículo industrial o artesanal mediante dibujos, fotografías u otras representaciones gráficas adecuadas del dibujo o modelo aplicado al artículo industrial o artesanal, que revele clara y completamente las características para las que se reivindica la protección del dibujo o modelo<sup>105</sup>; y
- c) la tasa de solicitud preceptiva.

Una vez cumplidos estos requisitos, se asignará a la solicitud una fecha de presentación y un número de solicitud y se la remitirá al examinador para que compruebe los requisitos formales.<sup>106</sup>

La tasa de solicitud podrá pagarse en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud en la oficina.<sup>107</sup>

Si la solicitud cumple los requisitos para el registro, el examinador lo notificará al solicitante y le reclamará el pago de las tasas de emisión y publicación. Una vez pagadas las tasas preceptivas, se extenderá un certificado de registro al solicitante. En caso de que la solicitud no cumpla esos requisitos, el examinador enviará al solicitante un informe sobre el examen formal, indicando las deficiencias y omisiones observadas.

El solicitante podrá responder al informe sobre el examen formal del examinador: 1) retirando voluntariamente la solicitud, 2) modificándola o 3) solicitando un informe sobre la registrabilidad, previo pago de la tasa correspondiente. Este informe contendrá referencias a documentos sobre el estado anterior de la técnica, con las oportunas indicaciones de su grado de

---

<sup>103</sup> Ley de la República N° 8293, capítulo XII.

<sup>104</sup> *IRR for Utility Models and Industrial Designs*, regla 309.

<sup>105</sup> Ley de la República N° 8293, sección 114, párrafo d).

<sup>106</sup> *IRR for Utility Models and Industrial Designs*, reglas 307 y 308.

<sup>107</sup> *IRR for Utility Models and Industrial Designs*, regla 310.

pertinencia, que sirvan de ayuda para determinar la validez del dibujo o modelo industrial por lo que se refiere a su novedad.

Se concederá al solicitante un plazo de seis (6) meses para responder al informe sobre el examen formal del examinador.<sup>108</sup> Si el solicitante no prosigue la tramitación de su solicitud dentro del plazo prescrito, se considerará que la solicitud ha sido retirada. Las solicitudes que se consideren retiradas por no haber proseguido su tramitación pueden ser reactivadas como solicitudes pendientes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de envío por correo de la notificación de retirada de la solicitud.<sup>109</sup>

Los dibujos y modelos textiles, puedan o no registrarse como dibujos o modelos industriales, también están protegidos por la legislación sobre el derecho de autor.<sup>110</sup>

**20. Sírvanse explicar cómo protege la legislación de su país a los titulares de derechos sobre un dibujo o modelo contra la importación de artículos con el dibujo o modelo incorporado o copiado.**

La legislación sobre dibujos o modelos industriales otorga al titular del registro de un dibujo o modelo industrial el derecho a prohibir e impedir a cualquier persona o entidad no autorizada que fabrique, utilice, ofrezca para la venta, venda o importe un producto abarcado por ese registro de un dibujo o modelo industrial.<sup>111</sup>

**21. Sírvanse indicar si la legislación de su país prevé el derecho a otorgar una licencia obligatoria para los dibujos y modelos industriales.**

Las disposiciones sobre la concesión de licencias obligatorias no se aplican a los dibujos o modelos industriales.

**22. Sírvanse indicar la duración de la protección de los dibujos o modelos industriales según la legislación de su país.**

La legislación prevé un período de protección de cinco (5) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial, que podrá renovarse por dos (2) períodos consecutivos de cinco (5) años cada uno, como máximo, abonando la tasa de renovación.<sup>112</sup>

**F. PATENTES**

**23. Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de novedad, inventiva y aplicación industrial.**

---

<sup>108</sup> *IRR for Utility Models and Industrial Designs*, regla 452.

<sup>109</sup> *IRR for Utility Models and Industrial Designs*, regla 453.

<sup>110</sup> Ley de la República N° 8293, sección 172, párrafo h).

<sup>111</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 119 y 71 a).

<sup>112</sup> Ley de la República N° 8293, sección 118.

Novedad: una invención no se considera nueva si forma parte del estado anterior de la técnica.<sup>113</sup>

Actividad inventiva: una invención implica una actividad inventiva si, habida cuenta del estado anterior de la técnica, no es evidente para una persona capacitada en la técnica de que se trate en la fecha de presentación de la solicitud por la que se reivindica la invención o en la fecha de prioridad.<sup>114</sup>

Aplicabilidad industrial: será industrialmente aplicable una invención que pueda producirse y utilizarse en cualquier industria.<sup>115</sup>

**24. Sírvanse indicar si en la legislación de su país, relativa tanto a las patentes como a otras cuestiones, los derechos de patente se otorgan sin ningún tipo de exclusión. En caso de que existan exclusiones, sírvanse describir detalladamente la forma en que éstas se aplican, en términos jurídicos y prácticos.**

Con arreglo a la legislación de Filipinas, los derechos exclusivos conferidos a los titulares de una patente son los siguientes:

- derecho a la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta y la importación de un producto patentado o de un producto obtenido directa o indirectamente por medio de un procedimiento patentado o del uso de un procedimiento patentado<sup>116</sup>;
- derecho de ceder o transferir por sucesión la patente y de concertar contratos de licencia en relación con ella.<sup>117</sup>

Las excepciones a estos derechos exclusivos son las siguientes:

- cuando la explotación de la patente se realiza de forma privada y a escala no comercial o con un propósito no comercial<sup>118</sup>;
- cuando el acto de aplicar o utilizar la patente está destinado únicamente a fines de investigación y experimentación científicas<sup>119</sup>;
- cuando el producto patentado ha sido comercializado en Filipinas por el titular de la patente o con su autorización<sup>120</sup>;

---

<sup>113</sup> Ley de la República N° 8293, sección 24.

<sup>114</sup> Ley de la República N° 8293, sección 26.

<sup>115</sup> Ley de la República N° 8293, sección 27.

<sup>116</sup> Ley de la República N° 8293, sección 71.1 a) y b).

<sup>117</sup> Ley de la República N° 8293, sección 71.2.

<sup>118</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.2.

<sup>119</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.3.

<sup>120</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.1.

- cuando el acto consiste en la preparación para casos individuales, en una farmacia o por un profesional médico, de un medicamento conforme a una prescripción médica<sup>121</sup>;
- cuando el producto patentado se utiliza en vehículos que están en tránsito por el país.<sup>122</sup>

**25. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad por razones de orden público o moralidad. En caso afirmativo, sírvanse explicar el artículo pertinente de la legislación, así como su formulación. Sírvanse explicar también si éste se ha aplicado en la práctica.**

La legislación de Filipinas incluye entre las invenciones no patentables "todo lo que sea contrario al orden público o la moralidad".<sup>123</sup>

**26. Sírvanse indicar si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están excluidos de la patentabilidad en la legislación de su país. En caso afirmativo, sírvanse explicar la sección pertinente de la legislación, así como su formulación.**

La legislación de Filipinas enumera como invenciones no patentables los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo de personas y animales y los métodos de diagnóstico utilizados en relación con el cuerpo de personas y animales, exceptuando los productos y preparados utilizados en cualquiera de estos métodos.<sup>124</sup>

**27. Sírvanse indicar si las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos están excluidos de la patentabilidad en la legislación de su país. En caso afirmativo, sírvanse explicar el artículo pertinente de la legislación, así como su formulación.**

En la legislación de Filipinas se enumeran como invenciones no patentables las obtenciones vegetales, las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales. Esta disposición no se aplica a los microorganismos ni a los procedimientos no biológicos o microbiológicos.<sup>125</sup>

**28. Sírvanse describir cómo están protegidos en la legislación de su país los microorganismos, los procedimientos no esencialmente biológicos, los procedimientos microbiológicos y las obtenciones vegetales. Sírvanse explicar, a este respecto, las secciones pertinentes de la legislación.**

---

<sup>121</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.4.

<sup>122</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.5.

<sup>123</sup> Ley de la República N° 8293, sección 22.6.

<sup>124</sup> Ley de la República N° 8293, sección 22.3; *Rules and Regulations on Inventions*, regla 202 c).

<sup>125</sup> Ley de la República N° 8293, sección 22.4; *Rules and Regulations on Inventions*, regla 202 c).

Con arreglo a la legislación de Filipinas, los microorganismos, los procedimientos esencialmente no biológicos y los procedimientos microbiológicos pueden protegerse mediante patentes.<sup>126</sup>

Las solicitudes relativas a microorganismos son objeto de las disposiciones especiales establecidas en las reglas 408 y 409. Si una invención se refiere a un procedimiento microbiológico o al producto derivado de él y entraña la utilización de un microorganismo u otro material biológico que no esté a disposición del público y que no pueda describirse en la solicitud de patente de modo que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención o está relacionada con tal utilización, sólo se considerará que la divulgación ha cumplido las prescripciones relativas al suministro de información suficiente cuando se reúnan los requisitos siguientes:

- un cultivo del material biológico deberá haberse depositado en una institución de depósito internacional reconocida por la Oficina de Propiedad Intelectual;
- la institución de depósito y el número de archivo del depósito del cultivo se indicarán en la solicitud;
- a partir de la fecha de publicación de la solicitud, el cultivo depositado se pondrá a disposición de cualquier persona, previa petición.

Si el material biológico no está a disposición del público y no se ha podido describir en la solicitud de modo que permita que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención, el solicitante deberá ofrecer la información pertinente acerca de la clasificación del material biológico y de sus diferencias significativas con el material biológico conocido. El solicitante deberá indicar todas las características morfológicas y fisiológicas específicas que permitan reconocer y propagar el microorganismo u otro material biológico y la clasificación taxonómica propuesta.

Se encuentran en una etapa avanzada del debate en el Congreso proyectos de ley idénticos (proyecto de ley de la Cámara de Representantes N° 10654 y proyecto de ley del Senado N° 1912) que tienen el objeto de proporcionar protección *sui generis* a las obtenciones vegetales, habida cuenta de las obligaciones que nos impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

**29. Sírvanse explicar cómo protege la legislación de su país a los titulares de derechos de patente contra la importación y la oferta para la venta de una invención patentada.**

De conformidad con la sección 71 del Código de Propiedad Intelectual, los derechos exclusivos conferidos a los titulares de patentes son los siguientes:

- derecho a la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta y la importación de un producto patentado o de un producto obtenido directa o indirectamente por medio de un procedimiento patentado o del uso de un procedimiento patentado.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Ley de la República N° 8293, sección 22.4.

<sup>127</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 71.1 a) y b).



- derecho de ceder o transferir por sucesión la patente y de concertar contratos de licencia en relación con ella.<sup>128</sup>

**30. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la referencia legal.**

Los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, así como todos los demás productos no incluidos en la disposición en la que se enumeran las invenciones no patentables, pueden ser patentados de conformidad con la legislación de Filipinas a condición de que cumplan los requisitos de la patentabilidad.

La referencia legal correspondiente es la sección 22 de la Ley de la República N° 8293, en la que se enumeran las invenciones no patentables. Por exclusión, la sección 22.3 hace patentables los productos farmacéuticos.

Las sustancias farmacéuticas se consideran productos y son patentables. Una sustancia farmacéutica que contenga una mejora se convierte en un producto nuevo patentable. Una nueva aplicación de una sustancia conocida es patentable si entraña una de las mejoras siguientes:

- la primera utilización médica de la sustancia o composición conocida, siempre que no haya sido divulgada previamente para su uso en cirugía, terapia o métodos de diagnóstico utilizados en relación con el cuerpo de personas o animales;
- una composición que contenga el compuesto conocido con una segunda utilización médica, siempre que cumpla las prescripciones de novedad y actividad inventiva;
- una composición sinérgica, en la que uno de los componentes o ambos sean conocidos y su uso terapéutico haya sido descrito, siempre que la utilización de ambos compuestos, bien simultáneamente, bien por separado o sucesivamente, dé un resultado terapéutico nuevo e inesperado;
- un compuesto conocido para uso terapéutico, siempre que no se haya divulgado que tiene, en sí mismo, un efecto terapéutico y que sea conocido como componente de una composición medicinal sólo en combinación con uno o más compuestos activos para el tratamiento de otra enfermedad;
- el uso de una sustancia conocida como medicamento, siempre que se divulgue la primera utilización médica;
- el uso de una sustancia conocida para la fabricación de un medicamento que cure una enfermedad.

**31. Sírvanse aclarar si la protección mediante patente de un procedimiento estipulada en la legislación de su país abarca el producto obtenido directamente por medio de ese procedimiento.**

La legislación dispone que, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, se supondrá que todo producto idéntico ha sido obtenido mediante la utilización

---

<sup>128</sup> Ley de la República N° 8293, sección 71.2.

del procedimiento patentado si el producto es nuevo o si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.<sup>129</sup>

**32. Sírvanse explicar las condiciones adicionales, si las hubiere, que prevé la legislación de su país, además de la divulgación suficiente de la invención a que se hace referencia en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (por ejemplo, presentación de justificación en lo que respecta al acceso al material genético o consentimiento previo informado para su utilización). Si esas condiciones adicionales existen, sírvanse indicar la legislación pertinente y describir detalladamente dichas condiciones.**

La legislación de Filipinas dispone que "cuando la solicitud se refiera a un procedimiento microbiológico o al producto de dicho procedimiento e implique la utilización de un microorganismo que no pueda divulgarse suficientemente en la solicitud de manera que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención y cuando ese material no esté a disposición del público, la solicitud deberá complementarse con el depósito del material en una institución internacional de depósito".<sup>130</sup>

**33. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente. En caso afirmativo, sírvanse mencionar la legislación pertinente.**

Nuestra legislación prevé excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente. Los casos en que se aplican esas excepciones son los siguientes:

- cuando la explotación de la patente se realiza de forma privada y a escala no comercial o con un propósito no comercial<sup>131</sup>;
- cuando el acto de aplicar o utilizar la patente tiene únicamente fines de investigación y experimentación científicas<sup>132</sup>;
- cuando el producto patentado ha sido comercializado en Filipinas por el titular de la patente o con su autorización<sup>133</sup>;
- cuando el acto consiste en la preparación para casos individuales, en una farmacia o por un profesional médico, de un medicamento conforme a una receta médica<sup>134</sup>; y
- cuando el producto patentado se utiliza en vehículos que están en tránsito por el país.<sup>135</sup>

---

<sup>129</sup> Ley de la República N° 8293, sección 78.

<sup>130</sup> Ley de la República N° 8293, sección 35.

<sup>131</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.2.

<sup>132</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.3.

<sup>133</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.1.

<sup>134</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.4.

<sup>135</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.5.

**34. Sírvanse indicar si la legislación de su país prevé el otorgamiento de licencias obligatorias. En caso afirmativo, sírvanse explicar detalladamente las condiciones en que pueden concederse esas licencias. En particular, sírvanse indicar cómo considera la legislación de su país las circunstancias de cada caso al autorizar esa utilización.**

El Código de Propiedad Intelectual contiene todo un capítulo en el que se exponen los pormenores y las condiciones de la concesión de una licencia obligatoria.

1. Deben existir motivos válidos:

Puede concederse una licencia obligatoria en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- a) en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia;
- b) cuando el interés público, en particular la seguridad nacional, la nutrición de la población, la salud pública o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, determinados por el organismo público competente, así lo exijan; o
- c) cuando un órgano judicial o administrativo haya determinado que el modo en que explota la patente su titular o el titular de la licencia es anticompetitivo; o
- d) cuando el titular de la patente haga de ella un uso público no comercial sin un motivo satisfactorio;
- e) cuando, sin un motivo satisfactorio, la invención patentada no se explote en Filipinas a escala comercial, aunque podría explotarse, siempre que la importación del artículo patentado constituya explotación o uso de la patente.<sup>136</sup>

2. El solicitante debe tratar de obtener una autorización del titular de la patente:

La licencia sólo se concederá después de que el solicitante haya intentado obtener la autorización del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables sin que esos intentos hayan surtido efecto en un plazo prudencial.<sup>137</sup>

3. En el caso de la tecnología de semiconductores, debe existir un uso público no comercial:

En el caso de la concesión de licencias obligatorias de patentes relacionadas con la tecnología de semiconductores, la licencia sólo podrá concederse cuando haya un uso público no comercial o para corregir una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo.

4. La solicitud debe realizarse por escrito y estar autenticada y deben abonarse los derechos correspondientes:

La solicitud de concesión de una licencia obligatoria debe realizarse por escrito, estar autenticada por el solicitante e ir acompañada del pago de los derechos de solicitud prescritos. Deberá contener el nombre y la dirección del solicitante, así como de los destinatarios, el número y la fecha de expedición de la patente para la que se solicita la licencia obligatoria, el

---

<sup>136</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 93.

<sup>137</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 95.

nombre del titular de la patente, el título de la invención, los argumentos normativos que apoyan la solicitud, los hechos últimos que fundamentan la petición del solicitante y los beneficios esperados.<sup>138</sup>

5. La licencia debe cumplir además otros requisitos normativos:

Si la solicitud ha sido aprobada por el Director de Asuntos Jurídicos, deben imponerse las siguientes condiciones adicionales:

- a) el alcance y duración de la licencia se limitarán a los fines para los que haya sido autorizada;
- b) la licencia tendrá carácter no exclusivo;
- c) la licencia no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de la actividad profesional con la que se explote la invención;
- d) el uso de la materia de la licencia se dedicará principalmente al abastecimiento del mercado filipino; esta limitación no se aplicará cuando la concesión de la licencia se base en que el modo de explotación de la patente ha sido declarado anticompetitivo en virtud de un procedimiento judicial o administrativo;
- e) la licencia podrá expirar en cuanto se demuestre fehacientemente que las circunstancias que motivaron su concesión han dejado de existir y no cabe esperar que se repitan, siempre que se protejan suficientemente los intereses legítimos del titular de la licencia; y

el titular de la patente recibirá una remuneración suficiente, que tenga en cuenta el valor económico de la concesión o autorización, con la salvedad de que, en los casos en los que la licencia se haya concedido para corregir una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo, la necesidad de corregir la práctica anticompetitiva podrá tomarse en consideración al determinar la cuantía de la remuneración.<sup>139</sup>

**35. Sírvanse explicar cómo asegura expresamente la legislación de su país que el usuario potencial haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. En este contexto, ¿cómo se define la expresión "plazo prudencial"? Sírvanse explicar también cómo garantiza la legislación de su país que el uso de una licencia obligatoria se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tal uso.**

El usuario potencial debe incluir en su petición los argumentos normativos en que se basa la solicitud de la licencia obligatoria y los hechos últimos que fundamentan su petición.<sup>140</sup> Esta prescripción exige al solicitante que haga todo lo posible para obtener la autorización del titular de la patente antes de presentar la petición.<sup>141</sup> De lo contrario, el titular de la patente podrá alegar en su

---

<sup>138</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 98.

<sup>139</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 100.

<sup>140</sup> Ley de la República N° 8293, sección 98.

<sup>141</sup> Ley de la República N° 8293, sección 95.1.

respuesta, como defensas afirmativas, la falta de fundamento de la solicitud y/o el incumplimiento de una condición anterior, basándose en ellas para solicitar que se deniegue la petición.<sup>142</sup>

En la jurisprudencia filipina, el "plazo prudencial" se ha definido como "el tiempo necesario, en las circunstancias del caso, para un hombre razonable, prudente y diligente".<sup>143</sup>

La determinación de lo que es prudencial depende de las circunstancias especiales de cada caso, y si se plantea la cuestión del carácter razonable, el Director tendrá que determinarlo, tomando en consideración las pruebas y los argumentos de ambas partes.

El titular de la licencia deberá dedicar el uso de la materia de la licencia al abastecimiento del mercado filipino<sup>144</sup>, y el respeto de esta limitación se garantiza dando al titular de la patente/concesionario de la licencia el derecho a solicitar la cancelación de la licencia obligatoria cuando: a) ya no existan los motivos para su concesión y sea poco probable que se repitan; b) el titular de la licencia no haya comenzado a abastecer el mercado nacional ni haya hecho preparativos serios para hacerlo; y c) el titular de la licencia no haya cumplido las condiciones prescritas en ella.<sup>145</sup> El titular de la patente puede pedir también al Director de Asuntos Jurídicos que modifique la decisión de concesión de la licencia obligatoria, aduciendo debidamente hechos o circunstancias que justifiquen esa modificación.<sup>146</sup>

**36. Sírvanse indicar si la legislación de su país otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido el período de 20 años de protección conferida por la patente.**

No existe ninguna disposición que prevea la prórroga de la protección conferida por la patente una vez transcurrido el período de 20 años.

**37. Sírvanse explicar cómo estipula la legislación de su país la protección mayor de las patentes o las solicitudes de patente pendientes el 1º de enero de 1995.**

Mientras una solicitud está pendiente, pueden efectuarse modificaciones a condición de que no se incluyan materias nuevas y de que se cumplan todos los requisitos de la patentabilidad.

**38. Sírvanse explicar cómo prevé la legislación de su país la inversión de la carga de la prueba en relación con las patentes de procedimientos.**

En el Código de Propiedad Intelectual se dispone que: "cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, se supondrá que todo producto idéntico ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado si el producto es nuevo o si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. Al ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento utilizado para obtener el producto idéntico

---

<sup>142</sup> *Regulation on Inter Partes Proceedings*, sección 9; *Revised rules of Civil Procedure*, regla 16, secciones 1 g) y h).

<sup>143</sup> *Philgreen Trading Corporation v. Court of Appeals*, 271 SCRA 719 (1997).

<sup>144</sup> Ley de la República N° 8293, sección 100.4.

<sup>145</sup> Ley de la República N° 8293, sección 101.2.

<sup>146</sup> Ley de la República N° 8293, sección 101.1.

es diferente del procedimiento patentado, el tribunal adoptará medidas para proteger, en la medida de lo posible, los secretos comerciales y de fabricación de éste".<sup>147</sup>

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Nota: El proyecto de ley de protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados ha sido aprobado por el Congreso, y se espera que el Presidente lo firme en breve, convirtiéndolo así en ley. Todas las respuestas contenidas en esta sección G se basan en el proyecto de ley aprobado.

**39. Sírvanse explicar cómo protege las topografías la legislación de su país.**

Para que pueda registrarse, un esquema de trazado de circuitos integrados debe ser original. Un esquema de trazado se considerará original si deriva del propio esfuerzo intelectual del creador y no es común entre los creadores de esquemas de trazado ni los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación. Un esquema de trazado que consista en una combinación de elementos e interconexiones comunes se protegerá únicamente si la combinación, considerada en su conjunto, es original.

El mencionado proyecto de ley prevé también que el registro de los esquemas de trazado de los circuitos integrados será válido durante un período de diez (10) años no prorrogable y que esa validez empezará a contar a partir de la fecha de iniciación de la protección concedida al esquema de trazado. Esta protección comenzará:

- a) en la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo del esquema de trazado en cuestión por el titular del derecho o con su consentimiento, a condición de que se presente una solicitud de registro en la Oficina en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de la explotación comercial, o
- b) en la fecha de presentación atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier parte del mundo.

**40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos contra la importación, la venta o la distribución con fines comerciales ilícitas de topografías, comprendidos los circuitos integrados u otros artículos que incorporen un circuito integrado, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

A las infracciones de los derechos sobre esquemas de trazado se les aplican las disposiciones relativas a las infracciones de los derechos de patente.

**41. Sírvanse explicar cómo prevé la legislación de su país la excepción a lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC en los casos especificados en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba una topografía reproducida ilícitamente.**

El titular del derecho sobre un esquema de trazado no tendrá derecho a impedir a terceros la reproducción, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado registrado cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos

---

<sup>147</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 78.

razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente, con la salvedad, no obstante, de que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona sólo podrá realizar cualquiera de los actos mencionados con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento y podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente, como mínimo, al cinco por ciento de las ventas netas u otra regalía razonable que le correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

**42. Sírvanse indicar la duración de la protección otorgada por la legislación de su país a las topografías.**

El registro de los esquemas de trazado de los circuitos integrados será válido durante un período de diez (10) años no prorrogable y esta validez empezará a contar a partir de la fecha de la iniciación de la protección concedida al esquema de trazado. Esta protección comenzará:

- a) en la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo del esquema de trazado en cuestión por el titular del derecho o con su consentimiento, a condición de que se presente una solicitud de registro en la Oficina en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de la explotación comercial, o
- b) en la fecha de presentación atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier parte del mundo.

**H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA**

**43. Sírvanse explicar si la legislación de su país prevé un plazo determinado para la protección de la información no divulgada. En caso afirmativo, sírvanse especificar su duración.**

La expresión "derechos de propiedad intelectual" abarca la protección de la información no divulgada.<sup>148</sup> La legislación de Filipinas protege y garantiza los derechos exclusivos de científicos, inventores, artistas y otros nacionales especialmente capacitados sobre su propiedad intelectual y sus creaciones, en especial cuando sean beneficiosas para el país, durante el período que fije la legislación.<sup>149</sup>

La protección de los secretos comerciales válidos sigue existiendo incluso después de que se haya reconocido la terminación o la expiración de un acuerdo para la transferencia de tecnología.<sup>150</sup>

La información no divulgada está protegida mientras no deja de serlo.

Asimismo, la información sobre los carburantes y los aditivos registrados en el Departamento de Energía que se considere secreto comercial habrá de ser objeto de un acuerdo de no divulgación y

---

<sup>148</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 4.1.

<sup>149</sup> Constitución, artículo XIV, sección 13; Ley de la República N° 8293 (1998), sección 2.

<sup>150</sup> *Rules and Regulations on Voluntary Licensing*, regla 11.

confidencialidad suscrito entre la empresa y el Departamento de Energía por un período de quince (15) años.<sup>151</sup>

**44. Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país la información no divulgada.**

Se entenderá por información no divulgada la información que:

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta, y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.<sup>152</sup>

**45. Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país los datos sometidos a los gobiernos o a organismos oficiales.**

Los documentos privados que, de conformidad con lo dispuesto por la ley, deben incorporarse a los registros públicos mantenidos en Filipinas se consideran documentos públicos. Los actos oficiales documentados por escrito o las minutas de los actos oficiales de la autoridad soberana, los organismos públicos y los tribunales, así como de los funcionarios públicos, ya sean filipinos o de un país extranjero, y los documentos reconocidos ante notario público, salvo las últimas voluntades y testamentos, se consideran también documentos públicos.<sup>153</sup> No obstante, determinadas disposiciones legislativas prevén expresamente el carácter confidencial de los documentos sometidos a organismos oficiales.

En el caso de las patentes, no se permitirá la inspección de las solicitudes de patente que aún no hayan sido publicadas ni de todos los documentos conexos sin el consentimiento del solicitante.<sup>154</sup>

Los empleados de la Oficina de Rentas Internas tienen prohibido revelar secretos comerciales de personas que tengan relaciones con su oficina. Ningún empleado o funcionario divulgará a ninguna persona los secretos, métodos de trabajo o equipos de un fabricante, o información confidencial relativa a la actividad comercial de un contribuyente, de los que haya tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones oficiales. Si es declarado culpable, el empleado o funcionario podrá tener que pagar una multa de no menos de cincuenta mil (50.000) y no más de cien mil (100.000) pesos o ser condenado a pena de prisión de no menos de dos (2) años y no más de cinco (5) años, o ambas cosas.<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup> DENR AO N° 81-00 {*Implementing reglas and Regulations of RA N° 8749 (Philippine Clean Air Act of 1999)*}.

<sup>152</sup> *Rules and Regulations on Voluntary Licensing*, regla 1 o).

<sup>153</sup> *Revised Rules of Court*, regla 132, sección 19.

<sup>154</sup> Ley de la República N° 8293, sección 45.

<sup>155</sup> Ley de la República N° 8424, sección 270.



Con arreglo a la legislación, determinados tipos de información pueden quedar exentos de todo examen público.<sup>156</sup> Los secretos comerciales y la información confidencial, comercial y financiera, del solicitante, así como las cuestiones que afecten a la seguridad nacional, no disfrutarán de ese privilegio.<sup>157</sup> No se podrá interrogar a un funcionario público mientras ocupe su cargo o posteriormente sobre las comunicaciones que se le hicieran confidencialmente debido a su carácter oficial cuando los tribunales consideren que la divulgación redundaría en detrimento del interés público.<sup>158</sup>

Además, la legislación de Filipinas reconoce la necesidad de proteger la información confidencial y prevé la aplicación de duras sanciones a cualquiera que divulgue ilegalmente tal información y haga un uso indebido de ella.

De conformidad con el Código de Conducta y de Normas Éticas para Funcionarios y Empleados Públicos, éstos no utilizarán ni divulgarán la información confidencial o clasificada de que hayan tenido conocimiento oficial en virtud de su cargo y que no se haya puesto a disposición del público.<sup>159</sup> Los funcionarios y empleados públicos que infrinjan esta disposición podrán ser castigados con a) una multa no superior al salario de seis (6) meses, la suspensión de funciones durante un (1) año como máximo o el cese, según la gravedad del delito; o b) pena de prisión no superior a cinco (5) años o una multa no superior a cinco mil (5.000) pesos o ambas cosas y, a discreción del tribunal competente, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Cualquier violación de las mencionadas disposiciones demostrada mediante el debido procedimiento administrativo será causa suficiente para el cese o el despido del funcionario o el empleado público, incluso si no se inicia un procedimiento penal en su contra.<sup>160</sup>

Será también ilegal que un funcionario público divulgue información valiosa de carácter confidencial, obtenida por su oficina o por él mismo en el desempeño de su cargo oficial, a personas no autorizadas o que haga pública información de ese tipo antes de la fecha de publicación autorizada. La persona que inste al funcionario a divulgar o hacer pública en un momento inadecuado la información confidencial será castigada junto con el funcionario público infractor y quedará inhabilitada, permanente o temporalmente, a discreción del tribunal, para cualquier tipo de operaciones comerciales con el Gobierno.<sup>161</sup> Todo funcionario público o particular responsable de uno de estos actos u omisiones ilegales será castigado con pena de prisión no inferior a seis (6) años y un (1) mes ni superior a quince (15) años y con la inhabilitación permanente para el desempeño de cargos públicos.<sup>162</sup>

Todo funcionario público que revele un secreto del que tenga conocimiento debido a su cargo oficial o que divulgue indebidamente documentos o copias de documentos que tenga a su cargo y que no deban ser publicados podrá ser castigado con pena de prisión o con una multa de 500

---

<sup>156</sup> Legaspi v. CSC, 150 S.C.R.A. 530 (1987).

<sup>157</sup> Garcia v. Board of Investments, 177 S.C.R.A. 374 (1989).

<sup>158</sup> Revised rules of Court, regla 130, sección 24 e).

<sup>159</sup> Ley de la República N° 6713 (1989), sección 7 c).

<sup>160</sup> Ley de la República N° 6713 (1989), sección 11.

<sup>161</sup> Ley de la República N° 3019 (1960), *Anti-Graft and Corrupt Practices Act*, sección 3 k).

<sup>162</sup> Ley de la República N° 3019 (1960), *Anti-Graft and Corrupt Practices Act*, sección 9.

a 2.000 pesos.<sup>163</sup> Todo funcionario público que tenga conocimiento de los secretos de cualquier particular debido a su cargo y revele dichos secretos también podrá ser castigado con pena de prisión y una multa no superior a 1.000 pesos.<sup>164</sup>

I. OBSERVANCIA

**46. Sírvanse exponer cómo contempla la legislación de su país la actuación eficaz contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

La legislación de Filipinas prevé recursos civiles, penales y administrativos para la actuación eficaz contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

a) Acciones civiles

En caso de infracción de una patente, el titular de ésta o de algún derecho, título o interés en relación con la invención patentada podrá incoar una acción civil ante el tribunal competente, a fin de recibir del infractor una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa de la infracción, además de los honorarios de los abogados y otros gastos derivados del litigio, y de obtener la adopción de medidas cautelares para la protección de sus derechos. Asimismo, a discreción del tribunal, se podrá ordenar, que los productos implicados en la infracción y los materiales y equipos utilizados predominantemente para cometerla se aparten de los circuitos comerciales o se destruyan sin compensación.<sup>165</sup>

En caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio, el titular de la marca registrada podrá obtener una indemnización por daños de la persona que haya infringido sus derechos. El tribunal podrá doblar esta indemnización si se demuestra la existencia de un intento efectivo de engañar al público o de defraudar al demandante. Si así queda demostrado, el tribunal podrá dictar también medidas cautelares en favor del titular de la marca de fábrica o de comercio y podrá ordenar que el material infractor sea apartado de los circuitos comerciales o destruido sin compensación. Previa solicitud del demandante, el tribunal podrá incautarse, durante la tramitación de la acción, de facturas de venta y otros documentos relativos a las ventas.<sup>166</sup>

En caso de infracción del derecho de autor, el titular de este derecho podrá incoar una acción civil ante el tribunal competente, y la persona considerada culpable de la infracción estará sujeta a) a medidas cautelares dictadas para limitar dicha infracción, b) al pago al titular del derecho de autor o a sus cesionarios o herederos de una indemnización por los daños reales ocasionados, con inclusión de las costas judiciales y otros gastos en que hayan incurrido éstos a causa de la infracción, así como de los beneficios que el infractor haya obtenido en virtud de dicha infracción, c) a la incautación, durante la tramitación de la acción, de facturas de venta, y otros documentos relativos a las ventas, de todos los artículos y sus envases que presuntamente infrinjan un derecho de autor y de los instrumentos para fabricarlos, y d) a la destrucción, sin compensación alguna, de todas las copias o dispositivos infractores, así como de todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias infractoras, según ordene el tribunal. En una acción por infracción del derecho de autor, el tribunal también podrá

---

<sup>163</sup> *Revised Penal Code* {Ley N° 3815 (1930)}, artículo 229.

<sup>164</sup> *Revised Penal Code* {Ley N° 3815 (1930)}, artículo 230.

<sup>165</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), secciones 76.2 y 76.5.

<sup>166</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), secciones 156.1, 156.2, 156.3 y 156.4.

ordenar el decomiso y la incautación de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.<sup>167</sup>

Las decisiones sobre los casos civiles por infracción sometidos a los tribunales de distrito pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.<sup>168</sup>

b) Medidas penales

En caso de infracción de una patente, si el infractor o una persona en connivencia con éste reincide en la infracción después de que el tribunal haya dictado sentencia definitiva contra el infractor, los infractores, sin perjuicio de la posibilidad de que se incoen acciones civiles por daños contra ellos, serán responsables penalmente y, tras la sentencia condenatoria, serán castigados con pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años y deberán pagar una multa de cien mil (100.000) a trescientos mil (300.000) pesos, a discreción del tribunal. La acción penal prescribe en un plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión del delito.<sup>169</sup>

En caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio, se impondrá una sanción penal de privación de libertad durante un período de dos (2) años a cinco (5) años y una multa de cincuenta mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona considerada culpable de dicha infracción, de competencia desleal o de utilización de una denominación de origen falsa.<sup>170</sup>

En caso de infracción del derecho de autor, el infractor de este derecho o toda persona que contribuya a cometer la infracción o instigue al infractor a cometerla será culpable de un delito que se castigará con las siguientes sanciones: a) pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cincuenta mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito; b) pena de prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años y multa de ciento cincuenta mil (150.000) a quinientos mil (500.000) pesos por el segundo delito; c) pena de prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años y multa de quinientos mil (500.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer delito y los siguientes; y d) en todos los casos, pena de prisión subsidiaria si existe insolvencia.<sup>171</sup>

Las resoluciones de los tribunales de distrito en los casos penales por infracción pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.<sup>172</sup>

c) Medidas administrativas

Los casos administrativos en los que intervenga una violación de derechos de propiedad intelectual podrán ser sometidos a los siguientes órganos administrativos.

A. La Oficina de Propiedad Intelectual, a través de la Oficina de Asuntos Jurídicos, ejerce la jurisdicción inicial en las demandas administrativas por infracción de derechos de propiedad

---

<sup>167</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), secciones 216.1 y 216.2.

<sup>168</sup> *Revised Rules of Court*, reglas 41 y 56.

<sup>169</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 84.

<sup>170</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 170.

<sup>171</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 217.1.

<sup>172</sup> *Revised Rules of Court*, reglas 124 y 125.

intelectual si los daños totales reclamados no son inferiores a doscientos mil (200.000) pesos. En el curso del procedimiento, podrá decretarse el embargo y se podrán dictar mandamientos preliminares y/o órdenes de limitación temporales. El Director de Asuntos Jurídicos podrá castigar por desacato a quienes hagan caso omiso de las órdenes o mandamientos dictados en el curso del procedimiento.<sup>173</sup>

Tras una investigación formal, el Director de Asuntos Jurídicos podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones administrativas: i) la emisión de una orden de abstención y desistimiento en la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendrá de cometer o de los que desistirá; ii) la aceptación de un compromiso voluntario de cumplimiento o desistimiento, según se imponga; iii) la confiscación de los productos que constituyan el cuerpo del delito; iv) el decomiso de la parafernalia y de todas las propiedades reales y personales utilizadas en la comisión del delito; v) la imposición de multas administrativas por el importe que el Director de Asuntos Jurídicos estime razonable, que en todo caso no será inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superará los ciento cincuenta mil (150.000) pesos, y de una multa adicional de mil (1.000) pesos por día que se mantenga la infracción; vi) la anulación de todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado de la Oficina; vii) la retención de todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros que haya de obtener el demandado de la Oficina; viii) la evaluación de los daños; ix) la censura; y x) otras penas o sanciones análogas.<sup>174</sup>

Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos en los casos administrativos que implican una infracción de la propiedad intelectual pueden recurrirse ante el Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual.<sup>175</sup> Las decisiones de éste pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y, en último término, ante el Tribunal Supremo.<sup>176</sup>

B. Corresponde al Ministerio de Comercio e Industria la jurisdicción inicial en las reclamaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual, independientemente del importe total reclamado por los daños causados o de si no se reclama indemnización alguna. El Ministro de Comercio e Industria puede penalizar el desacato directo o indirecto y emitir *subpoena duces tecum* y *subpoena ad testificandum*.<sup>177</sup>

Tras una investigación formal, el Ministro de Comercio e Industria puede imponer una o varias de las siguientes sanciones administrativas: i) la emisión de una orden de abstención y desistimiento, en la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendrá de cometer y de los que desistirá; ii) la aceptación de un compromiso voluntario de cumplimiento o desistimiento, según se imponga; iii) la confiscación de los productos que constituyan el cuerpo del delito; iv) el decomiso de la parafernalia y de todas las propiedades reales y personales utilizadas en la comisión del delito; v) la imposición de multas administrativas por el importe que el Director de Asuntos Jurídicos estime razonable, que en todo caso no será inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superará los ciento cincuenta mil (150.000) pesos y de una multa adicional de mil (1.000) pesos por día que se mantenga la infracción; vi) la anulación de todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado de la Oficina; vii) la retención de todos los permisos, licencias,

---

<sup>173</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 10.2 [a].

<sup>174</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 10.2 [b].

<sup>175</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 7 [b].

<sup>176</sup> *Rules of Court*, reglas 42 y 45.

<sup>177</sup> Orden del Ejecutivo N° 913 [1983], artículo III, secciones 4 y 5; Orden Administrativa del Departamento 01 [2000].

autorizaciones o registros que haya de obtener el demandado de la Oficina; viii) la evaluación de los daños; ix) la censura; y x) otras penas o sanciones análogas.<sup>178</sup>

Las decisiones del Ministro de Comercio e Industria pueden recurrirse ante la Oficina del Presidente.<sup>179</sup>

C. La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdicción sobre las infracciones de la ley relacionadas con los videogramas, con inclusión de aquellas que implican la violación del derecho de autor.<sup>180</sup>

Se impondrán las siguientes sanciones administrativas a las personas consideradas culpables de violación del derecho de autor: i) clausura, revocación de la licencia comercial y/o del permiso comercial y confiscación de los videogramas implicados en las violaciones; y ii) multa de seis mil (6.000) a cien mil (100.000) pesos.<sup>181</sup>

Las decisiones de la Junta Normativa de los Videogramas pueden recurrirse ante la Oficina del Presidente.<sup>182</sup>

**47. Sírvanse explicar si la legislación de su país contempla un mecanismo para recurrir contra las decisiones administrativas definitivas ante los órganos judiciales.**

Las leyes de Filipinas contemplan el recurso contra las decisiones administrativas definitivas ante los órganos judiciales. Las decisiones del Director de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Propiedad Intelectual en los casos de violación de derechos de propiedad intelectual en los que los daños y perjuicios totales reivindicados no son inferiores a doscientos mil (200.000) pesos y en los de petición de cancelación de una marca, patente, modelo de utilidad o dibujo o modelo industrial, de oposición al registro de una marca y de concesión de licencias obligatorias pueden recurrirse ante el Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual.<sup>183</sup> Las decisiones de éste pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y, en último término, ante el Tribunal Supremo.<sup>184</sup>

**48. Sírvanse describir cómo autoriza la legislación de su país a los jueces a ordenar la presentación de pruebas por la parte contraria. Sírvanse facilitar información precisa acerca de las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.**

Las autoridades judiciales podrán ordenar la emisión de una *subpoena ad testificandum* por la que se requiera a la otra parte que comparezca y testifique ante el tribunal, o de una *subpoena duces tecum* por la que se requiera a la otra parte que presente y aporte pruebas documentales que obren en

---

<sup>178</sup> Orden del Ejecutivo N° 913, sección 6.

<sup>179</sup> Orden del Ejecutivo N° 913, sección 13.

<sup>180</sup> Decreto Presidencial 1987, capítulo IX, sección 21A[2].

<sup>181</sup> Decreto Presidencial 1987, secciones 21A[1] y 21B[1].

<sup>182</sup> Circular Memorando N° 98-00, regla IX, sección 1.

<sup>183</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 7 [b].

<sup>184</sup> *Rules of Court*, reglas 42 y 45.

su poder. Sin embargo, es posible que el tribunal no dicte esta orden cuando las pruebas sean incriminatorias, confidenciales, privilegiadas, insustanciales o irrelevantes.<sup>185</sup>

El tribunal podrá ordenar a instancia de una de las partes que se curse una citación para que el testimonio de la otra parte se efectúe en forma de declaración jurada previo examen oral o interrogatorio por escrito.<sup>186</sup> El declarante podrá ser interrogado en relación con cualquier asunto de interés para la acción, incluida la existencia, la naturaleza o la localización de documentos y la identidad de personas que conozcan hechos relevantes.<sup>187</sup>

El tribunal podrá dictar también una orden de presentación o inspección de documentos u objetos a instancia de una de las partes. La orden podrá exigir a la otra parte que facilite los documentos designados que obren en su poder, que no sean privilegiados y que sean significativos para la acción, y que permita su inspección y copia.<sup>188</sup>

La información confidencial presentada como prueba en el procedimiento pasa a formar parte del expediente del asunto y podrá ser examinada por el público. No obstante, las autoridades judiciales podrán impedir que partes no interesadas examinen los expedientes judiciales si su propósito es meramente satisfacer su curiosidad.<sup>189</sup>

**49. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a ordenar a un demandado que desista de una infracción.**

a) Embargo preliminar

Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer que se embargue la propiedad de la parte contraria como garantía del cumplimiento de una sentencia condenatoria.<sup>190</sup>

Los únicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante. No se precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco una vista de la solicitud, pues el tiempo que supondría la vista podría bastar para permitir al demandado evadir la justicia o disponer de su propiedad antes de la emisión del mandamiento judicial de embargo preliminar.<sup>191</sup>

b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitación temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la emisión de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte o a un

---

<sup>185</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 21, sección 1; regla 23, sección 2.

<sup>186</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 23, sección 1.

<sup>187</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 23, sección 2.

<sup>188</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 27, sección 1.

<sup>189</sup> *Rules of Court*, regla 132, secciones 19 y 20 a); regla 135 2).

<sup>190</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 57, sección 1.

<sup>191</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 57, sección 3.

tribunal, a un organismo o a una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos determinados. Puede imponer también la ejecución de un acto o actos determinados, en cuyo caso se denomina requerimiento imperativo preliminar.<sup>192</sup>

La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando ante el tribunal competente una reclamación confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la fianza exigida.<sup>193</sup>

El tribunal podrá emitir *ex parte* una orden de limitación temporal con una vigencia de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la notificación a la parte o persona requerida si se trata de cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a daños irreparables para el solicitante. En este período, el tribunal procederá a celebrar una vista oral para determinar la corrección de la medida cautelar. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte (20) días y no puede dictarse sin una vista. El período de veinte (20) días incluye la orden restrictiva de setenta y dos (72) horas. No obstante, si la dicta el Tribunal de Apelación, la orden de limitación temporal estará en vigor durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida. Una orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.<sup>194</sup>

c) Incautación y destrucción

A petición del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de venta y otros documentos relativos a las ventas.<sup>195</sup>

Asimismo, las mercancías infractoras pueden ser destruidas sin indemnización mientras está pendiente el asunto.<sup>196</sup>

d) Decomiso e incautación

Con objeto de garantizar la conservación de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de los casos relativos a una violación de derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo está estudiando la posibilidad de agregar el siguiente texto propuesto al reglamento judicial:

"MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS EN  
ACCIONES POR INFRACCIÓN

ARTÍCULO 1. *Medidas provisionales y preventivas* - El tribunal podrá ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) impedir que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, impedir el ingreso de mercancías en los circuitos comerciales de su jurisdicción, incluso inmediatamente después del despacho de aduana;

---

<sup>192</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 58, sección 1.

<sup>193</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 58, sección 3.

<sup>194</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 58, sección 5.

<sup>195</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 156.2.

<sup>196</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 216.1 d).

- b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

La resolución de establecer medidas provisionales y preventivas incluirá, sin limitarse a ello, la confiscación e incautación de los artículos constitutivos de la infracción y de los instrumentos utilizados para cometerla.

**ARTÍCULO 2. *Solicitud y promulgación de la resolución*** - El tribunal resolverá en el plazo de 24 horas a partir de la presentación de una solicitud confirmada y, cuando ello sea conveniente, ordenará la adopción de medidas provisionales y preventivas sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

**ARTÍCULO 3. *Declaración jurada por escrito y fianza requerida*** - El demandante y/o sus testigos presentarán y aportarán en su declaración jurada por escrito las pruebas de que razonablemente dispongan, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. El demandante deberá facilitar al tribunal los demás datos necesarios para la identificación de los productos en cuestión por el oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que ejecute la orden.

Además, el demandante depositará una fianza en efectivo, que podrá presentarse en forma de cheque de caja o de gerencia, y cuyo importe determinará el tribunal, que se destinará a sufragar todas las costas de la parte contraria que se fijen judicialmente y todos los daños que ésta pueda sufrir a causa de la resolución, si el tribunal resuelve definitivamente que el demandante no tiene derecho a solicitarla.

Sin embargo, un demandante sin recursos económicos podrá presentar una fianza de caución en lugar de una fianza en efectivo.

**ARTÍCULO 4. *Resolución dictada sin haber oído a la otra parte*** - Cuando la resolución se dicte sin haber oído a la otra parte, las partes afectadas recibirán una copia de la misma, junto con su orden de ejecución. El oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que haya ejecutado la orden remitirá un informe en el plazo de cinco (5) días al tribunal que dictó la resolución, y en caso de confiscación e incautación de artículos, presentará una descripción completa de las diligencias practicadas y el inventario completo de los artículos confiscados e incautados.

A instancias del demandado, podrá someterse a vista judicial la decisión sobre la modificación, revocación o confirmación de la resolución.

**ARTÍCULO 5. *Revocación de la resolución*** - Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo inmediatamente anterior, a instancias del demandado la resolución se revocará o quedará de otro modo sin efecto y el artículo confiscado e incautado será devuelto con carácter inmediato si no se incoa ninguna acción ante el tribunal o la autoridad competente en un plazo de treinta y un (31) días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la resolución.

**ARTÍCULO 6. *Resarcimiento con cargo a la fianza*** - En los casos en que las medidas provisionales y preventivas sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancias del demandado y después de una vista oral, podrá ordenar al demandante que indemnice al demandado, con cargo a la fianza depositada por el demandante, por los daños personales o materiales causados por la emisión y ejecución de la resolución."



**50. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a ordenar el pago al titular del derecho de un resarcimiento adecuado para compensarlo por los daños sufridos.**

En caso de infracción de una patente, el tribunal podrá fijar una indemnización no superior a tres (3) veces el importe de los daños reales sufridos.<sup>197</sup> Si no es posible cuantificar los daños, el tribunal podrá fijar una indemnización equivalente a un canon razonable.<sup>198</sup>

En cuanto a la infracción de marcas de fábrica o de comercio, el tribunal podrá fijar una indemnización equivalente al beneficio razonable o al beneficio que el demandado haya obtenido efectivamente a raíz de la infracción. Si no es posible cuantificar los daños, fijará una indemnización equivalente a un porcentaje de las ventas brutas del demandado. La indemnización por daños podrá doblarse si existe un intento real de engañar al público o de defraudar al demandante.<sup>199</sup>

Con respecto a la infracción del derecho de autor, el tribunal podrá fijar una indemnización por los daños reales sufridos, que incluya los beneficios que haya podido obtener el infractor debido a la infracción, o los daños que puedan considerarse justos a la luz de las circunstancias.<sup>200</sup>

El tribunal también podrá ordenar el pago de los honorarios de los abogados y otras variantes de daños, como los daños morales, nominales, moderados, liquidados y ejemplares derivados de los actos delictivos del demandado.<sup>201</sup>

**51. Sírvanse indicar qué disposiciones de la legislación de su país autorizan a los jueces a ordenar que el infractor pague los gastos del titular del derecho.**

En caso de infracción del derecho de autor, el tribunal podrá ordenar al infractor o al demandado que pague al titular del derecho de autor o a sus cesionarios o herederos una indemnización por los daños reales que pueda haber sufrido debido a la infracción, que incluya las costas judiciales y otros gastos, así como los beneficios que el infractor pueda haber obtenido debido a la infracción, y al demostrar la existencia de beneficios, el demandante sólo estará obligado a demostrar la existencia de ventas y el demandado deberá aportar pruebas de cada elemento de los costos que pretenda haber tenido o, en lugar de la indemnización por los daños reales y los beneficios, deberá pagar la indemnización que el tribunal estime justa, que se considerará una sanción.<sup>202</sup>

En los casos relativos a patentes, el titular de la patente podrá incoar una acción civil a fin de recibir del infractor una indemnización por los daños sufridos debido a la infracción, además de los

---

<sup>197</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 76.4.

<sup>198</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 76.3.

<sup>199</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), secciones 156.1 y 156.3.

<sup>200</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 216 b).

<sup>201</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), secciones 216 e) y 76.2; Ley de la República N° 386 (1949), artículos 2216 a 2235.

<sup>202</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 216.1 [b].

honorarios de los abogados y otros gastos derivados del litigio y de la obtención de un mandamiento judicial.<sup>203</sup>

Los honorarios de los abogados y los gastos derivados del litigio distintos de las costas judiciales pueden recuperarse en algunos casos, entre otros:

- a) cuando se conceden daños ejemplares;
- b) cuando el demandado actuó con mala fe evidente y flagrante, negándose a satisfacer la reclamación válida, justa y exigible del demandante;
- c) en una acción independiente de responsabilidad civil derivada de un delito;
- d) en cualquier otro caso en el que el tribunal considere justo y equitativo que se recuperen los honorarios de los abogados y los gastos derivados del litigio.

En todos los casos, los honorarios de los abogados y los gastos derivados del litigio deben ser razonables.<sup>204</sup>

**52. Sírvanse explicar si los jueces tienen la facultad de ordenar que las mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas y de qué modo.**

En caso de infracción de una patente, a discreción del tribunal, se podrá ordenar que los productos implicados en la infracción y los materiales y equipos utilizados predominantemente para cometerla se aparten de los circuitos comerciales o se destruyan sin compensación.<sup>205</sup>

En caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio, el tribunal podrá ordenar que los productos declarados infractores se aparten de los circuitos comerciales sin compensación de ningún tipo de tal manera que se evite perjudicar al titular del derecho o se destruyan; y todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que obren en poder del demandado y que lleven la marca registrada o el nombre comercial o cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación coloreable de los mismos y todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos se entregarán y destruirán.<sup>206</sup>

En caso de infracción del derecho de autor, el tribunal podrá ordenar la entrega bajo juramento, para su destrucción sin compensación alguna, de todas las copias o dispositivos infractores, así como de todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias infractoras.<sup>207</sup>

**53. Sírvanse indicar qué disposiciones de la legislación de su país autorizan a los jueces a indemnizar a un demandado en caso de abuso por parte del demandante.**

---

<sup>203</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 76.2.

<sup>204</sup> *New Civil Code* (1949), artículo 2208.

<sup>205</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 76.5.

<sup>206</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 157.1.

<sup>207</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 216.1. d).

En cualquier acción civil en la que el demandante haya incluido una solicitud de emisión de una orden de limitación temporal y/o un mandamiento preliminar, el demandado indebidamente limitado u objeto del mandamiento podrá recuperar los daños sufridos del solicitante y/o el demandante, que habrá de depositar una fianza para garantizar que pagará al demandado todos los daños que éste pueda sufrir debido al mandamiento judicial o a la orden de limitación temporal si el tribunal decide finalmente que el solicitante no tenía derecho a pedir que se adoptaran esas medidas.<sup>208</sup>

**54. Sírvanse explicar cómo se aplica en la legislación de su país el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Las medidas provisionales previstas en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican de conformidad con las siguientes normas:

a) Embargo preliminar

Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer que se embargue la propiedad de la parte contraria como garantía del cumplimiento de una sentencia condenatoria.<sup>209</sup>

Los únicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante. No se precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco una vista de la solicitud, pues el tiempo que supondría la vista podría bastar para permitir al demandado evadir la justicia o disponer de su propiedad antes de la emisión del mandamiento judicial de embargo preliminar.<sup>210</sup>

b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitación temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o el procedimiento antes de la emisión de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un organismo o a una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos determinados. Puede imponer también la ejecución de un acto o actos determinados, en cuyo caso se denomina requerimiento imperativo preliminar.<sup>211</sup>

La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando ante el tribunal competente una reclamación confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la fianza exigida.<sup>212</sup>

El tribunal podrá emitir *ex parte* una orden de limitación temporal con una vigencia de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la notificación a la parte o persona requerida si se trata de cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a daños irreparables para el solicitante. En este período, el tribunal procederá a celebrar una vista oral para determinar la

---

<sup>208</sup> *Revised rules of Civil Procedure (1997)*, regla 58, sección 4 b).

<sup>209</sup> *Revised rules of Civil Procedure (1997)*, regla 57, sección 1.

<sup>210</sup> *Revised rules of Civil Procedure (1997)*, regla 57, sección 3.

<sup>211</sup> *Revised rules of Civil Procedure (1997)*, regla 58, sección 1.

<sup>212</sup> *Revised rules of Civil Procedure (1997)*, regla 58, sección 3.

corrección de la medida cautelar. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte (20) días y no puede emitirse sin una vista. El período de veinte (20) días incluye la orden restrictiva de setenta y dos (72) horas. No obstante, si la dicta el Tribunal de Apelación, la orden de limitación temporal estará en vigor durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida. Una orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.<sup>213</sup>

#### Procedimientos comunes a los recursos antes mencionados

Tanto el embargo preliminar como el mandamiento judicial preliminar/la orden de limitación temporal se inician mediante la presentación de una petición confirmada ante el tribunal competente y el depósito de una fianza.<sup>214</sup> El solicitante debe demostrar los hechos que le dan derecho a la reparación solicitada.

En ambos casos la fianza depositada por el solicitante sirve de garantía para la parte contraria y responde de los daños y costas que puedan adjudicarse a esa parte a causa del recurso provisional.

#### c) Incautación y destrucción

A petición del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de venta y otros documentos relativos a las ventas.<sup>215</sup>

Asimismo, las mercancías infractoras pueden ser destruidas sin indemnización mientras está pendiente el asunto.<sup>216</sup>

#### d) Decomiso e incautación

Con objeto de garantizar la conservación de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de los casos relativos a una violación de derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo está estudiando la posibilidad de agregar el siguiente texto propuesto al reglamento judicial:

### "MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS EN ACCIONES POR INFRACCIÓN

ARTÍCULO 1. *Medidas provisionales y preventivas* - El tribunal podrá ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción del derecho de propiedad intelectual, y en particular, evitar el ingreso de mercancías en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inclusive inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

---

<sup>213</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 58, sección 5.

<sup>214</sup> *Revised rules of Civil Procedure* (1997), regla 57, secciones 1 y 3; regla 58, sección 4.

<sup>215</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 156.2.

<sup>216</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 216.1 d).

La resolución de establecer medidas provisionales y preventivas incluirá, sin limitarse a ello, la confiscación e incautación de los artículos constitutivos de la infracción y de los instrumentos utilizados para cometerla.

**ARTÍCULO 2.** *Solicitud y promulgación de la resolución* - El tribunal resolverá en el plazo de 24 horas a partir de la presentación de una solicitud confirmada y, cuando ello sea conveniente, ordenará la adopción de medidas provisionales y preventivas sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

**ARTÍCULO 3.** *Declaración jurada por escrito y fianza requerida* - El demandante y/o sus testigos presentarán y aportarán en su declaración jurada por escrito las pruebas de que razonablemente dispongan, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. El demandante deberá facilitar al tribunal los demás datos necesarios para la identificación de los productos en cuestión por parte del oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que ejecute la orden.

Además, el demandante depositará una fianza en efectivo, que podrá presentarse en forma de cheque de caja o de gerencia, y cuyo importe determinará el tribunal, que se destinará a sufragar todas las costas de la parte contraria que se fijen judicialmente y todos los daños que ésta pueda sufrir a causa de la resolución, si el tribunal resuelve definitivamente que el demandante no tiene derecho a solicitarla.

Sin embargo, un demandante sin recursos económicos podrá presentar una fianza de caución en lugar de una fianza en efectivo.

**ARTÍCULO 4.** *Resolución dictada sin haber oído a la otra parte* - Cuando la resolución se dicte sin haber oído a la otra parte, las partes afectadas recibirán una copia de la misma, junto con su orden de ejecución. El oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que haya ejecutado la orden remitirá un informe en el plazo de cinco (5) días al tribunal que dictó la resolución y, en caso de confiscación e incautación de artículos, presentará una descripción completa de las diligencias practicadas y el inventario completo de los artículos confiscados e incautados.

A instancias del demandado, podrá someterse a vista judicial la decisión sobre la modificación, revocación o confirmación de la resolución.

**ARTÍCULO 5.** *Revocación de la resolución* - Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo precedente, a instancia del demandado la resolución se revocará o quedará de otro modo sin efecto y el artículo confiscado e incautado será devuelto con carácter inmediato si no se incoa ninguna acción ante el tribunal o la autoridad competente en un plazo de treinta y un (31) días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la resolución.

**ARTÍCULO 6.** *Resarcimiento con cargo a la fianza* - En los casos en que las medidas provisionales y preventivas sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancia del demandado y después de una vista oral, podrá ordenar al demandante que compense al demandado, con cargo a la fianza depositada por el demandante, por los daños personales o materiales causados por la emisión y ejecución de la resolución."

**55. Sírvanse identificar a las autoridades competentes de su jurisdicción que reciben de los titulares de derechos las peticiones de que se solicite la suspensión del despacho de las mercancías falsificadas por las autoridades aduaneras.**

La Oficina de Aduanas es la autoridad competente para la aplicación de la ley en la frontera. La legislación aplicable es el Arancel y Código de Aduanas de Filipinas y la Orden Administrativa de Aduanas N° 7-93, que se promulgó para la prevención de la importación de bienes o productos que supongan una infracción.

**56. Sírvanse indicar si existen procedimientos para suspender la exportación de mercancías falsificadas.**

Existe la posibilidad de hacer uso de un mandamiento judicial (pregunta N° 49) y de recurrir a las facultades generales de la Oficina de Aduanas para dictar órdenes de alerta en relación con la exportación indebida.

**57. Sírvanse indicar qué disposiciones de la legislación de su país autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras.**

Las disposiciones de la legislación de Filipinas que autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras son las siguientes:

En una acción civil por infracción, a discreción del tribunal se podrá ordenar que los productos implicados en la infracción y los materiales y equipos utilizados predominantemente para cometerla se aparten de los circuitos comerciales o se destruyan sin compensación.<sup>217</sup>

En toda acción derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violación del derecho del titular de una marca registrada, el tribunal podrá ordenar que los productos declarados infractores se aparten de los circuitos comerciales sin compensación de ningún tipo de tal manera que se evite perjudicar al titular del derecho o se destruyan; y todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que obren en poder del infractor y que lleven la marca registrada o el nombre comercial o cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación coloreable de los mismos y todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos se entregarán y se destruirán.<sup>218</sup>

Toda persona que infrinja un derecho protegido en virtud de esta Ley estará obligada a entregar bajo juramento, para su destrucción sin compensación alguna, todas las copias o dispositivos infractores, así como todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias infractoras, según ordene el tribunal. En una acción por infracción, el tribunal también podrá ordenar la confiscación e incautación de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.<sup>219</sup>

**58. Sírvanse indicar si la legislación de su país contempla una excepción en el caso de las importaciones *de minimis*.**

---

<sup>217</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 76.5.

<sup>218</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 157.

<sup>219</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 216.2.

La importación por un particular de un ejemplar de una obra para sus fines personales se permitirá sin la autorización del autor o el titular del derecho de autor en las circunstancias siguientes:

- a) Cuando no estén disponibles ejemplares de la obra en Filipinas, y
  - i) no se importe más de un (1) ejemplar destinado exclusivamente al uso individual;
  - ii) la importación se realice por orden del Gobierno de Filipinas y para su uso; o
  - iii) la importación, que no será de más de tres (3) de esos ejemplares o reproducciones en una factura, no se realice con fines de venta sino únicamente para el uso de una sociedad o institución religiosa, caritativa o educativa debidamente constituida en sociedad o registrada, con fines de estímulo de las bellas artes o con destino a una escuela, facultad o universidad pública o una biblioteca pública gratuita de Filipinas.
- b) Cuando esos ejemplares formen parte de la biblioteca y el equipaje personal de personas o familias procedentes de países extranjeros y no estén destinados a la venta; a condición de que los ejemplares no sean más de tres (3).<sup>220</sup>

**59. Sírvanse explicar cómo se aplica en la legislación de su país el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Las siguientes disposiciones de las leyes y reglamentos de Filipinas fueron promulgadas para aplicar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC:

I. En lo tocante a la prescripción de que los Miembros establezcan procedimientos penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, las disposiciones pertinentes son las siguientes:

- a) Existen acciones y sanciones penales en los siguientes casos de violación de los derechos de propiedad intelectual:
  - infracción de una patente, modelo de utilidad o dibujo o modelo industrial<sup>221</sup>;
  - infracción del derecho de autor y derechos conexos<sup>222</sup>;
  - infracción de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios e indicaciones geográficas<sup>223</sup>;

---

<sup>220</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 190.1.

<sup>221</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 84, sección 108 y sección 119.

<sup>222</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 217.

<sup>223</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 170.

- competencia desleal<sup>224</sup>;
- denominación de origen falsa/descripción o declaración falsa<sup>225</sup>;
- reproducción de arte cinematográfico<sup>226</sup>;
- piratería.<sup>227</sup>

b) Las disposiciones penales de la Ley de la República N° 8293 (Código de Propiedad Intelectual de Filipinas) relativas al procesamiento por violación de los derechos de propiedad intelectual y a las sanciones correspondientes son las siguientes:

i) Según la Ley de Patentes

Si el infractor o alguien en connivencia con él reincide en la infracción una vez dictada sentencia por el tribunal contra el infractor, los autores del delito, sin perjuicio de la posibilidad de que se incoe una acción civil por daños y perjuicios contra ellos, serán penalmente responsables y, tras la sentencia condenatoria, serán castigados con pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años y/o se les impondrá una multa de cien mil (100.000) a trescientos mil (300.000) pesos, a discreción del tribunal. La acción penal aquí prevista prescribirá al cabo de tres (3) años contados a partir de la comisión del delito.<sup>228</sup>

ii) Según la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio, Marcas de Servicios y Nombres Comerciales

Con independencia de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se impondrá una sanción penal de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de cincuenta mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona declarada culpable de cometer algunos de los actos mencionados en la sección 155 (Infracción), la sección 168 (Competencia desleal) y la sección 169.1 (Denominación de origen falsa, Descripción o declaración falsa).<sup>229</sup>

iii) Según la Ley de Derecho de Autor

Toda persona que infrinja un derecho amparado por las disposiciones de la parte IV de la presente ley (Ley de Derecho de Autor) o que contribuya a cometer la infracción o instigue a cometerla será culpable de un delito que se castigará con las siguientes sanciones:

- pena de prisión de un (1) año a tres (3) años y multa de cincuenta mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito.

---

<sup>224</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 170.

<sup>225</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 170.

<sup>226</sup> Decreto Presidencial N° 1987, secciones 7 y 9.

<sup>227</sup> Ley de la República N° 8792 (2000), sección 33 b).

<sup>228</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 84.

<sup>229</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 170.



- pena de prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años y multa de ciento cincuenta mil (150.000) a quinientos mil (500.000) pesos por el segundo delito.
- pena de prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años y multa de quinientos mil (500.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer delito y los siguientes.

En todos los casos, pena de prisión subsidiaria si existe insolvencia.<sup>230</sup>

Al fijar el número de años de prisión y el importe de la multa, el tribunal tendrá en cuenta el valor de los materiales infractores que ha elaborado o fabricado el demandado y los daños sufridos por el titular a causa de la infracción.<sup>231</sup>

Toda persona que, si existe un derecho de autor sobre una obra, tenga en su poder un artículo del que sepa, o debería saber, que es una copia infractora de la obra, con los siguientes fines:

- a) venta, arrendamiento para alquiler, oferta para la venta o exposición para la venta o alquiler del artículo;
- b) distribución del artículo con fines comerciales u otros, en una medida que perjudique los derechos del titular del derecho de autor sobre la obra; o
- c) exposición comercial del artículo en público; será culpable de delito y, tras la sentencia condenatoria, será castigada con pena de prisión y multa, según lo indicado.<sup>232</sup>

iv) Con arreglo a la Ley de Comercio Electrónico (Ley de la República N° 8792)

Los siguientes actos serán sancionados con las multas y/o las penas de prisión que se indican:

- a) el acceso no autorizado a un sistema/servidor informático o sistema de información y comunicación o la intromisión en el mismo; o cualquier acceso al mismo con fines de corrupción, alteración, robo o destrucción en el que se utilice un ordenador u otros dispositivos de información o comunicación similares sin el conocimiento y el consentimiento del propietario del ordenador o del sistema de información y comunicación, incluida la introducción de virus informáticos y similares, que desemboque en la corrupción, la destrucción, la alteración, el robo o la pérdida de mensajes de datos electrónicos o documentos electrónicos, se castigará con una multa máxima de cien mil (100.000) pesos, una sanción acorde con los daños sufridos y pena de prisión obligatoria de seis (6) meses a tres (3) años;
- b) la piratería o copia, reproducción, divulgación, distribución, importación, uso, eliminación, alteración, sustitución, modificación, almacenamiento, carga, descarga, comunicación, puesta a disposición del público o difusión no autorizadas de material protegido, firmas electrónicas u obras sujetas al

---

<sup>230</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 217.1.

<sup>231</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 217.2.

<sup>232</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 217.3.

derecho de autor, inclusive de grabaciones de sonido o fonogramas protegidos por la ley o de material informativo sobre obras protegidas, mediante el uso de redes de telecomunicaciones, por ejemplo, aunque no únicamente, de Internet, de modo que infrinja derechos de propiedad intelectual, se castigará con una multa máxima de cien mil (100.000) pesos, una sanción acorde con los daños sufridos y pena de prisión obligatoria de seis (6) meses a tres (3) años;

- c) la violación de la Ley de Consumo o Ley de la República N° 7394 y de otras leyes aplicables o pertinentes mediante transacciones realizadas a través de mensajes de datos electrónicos o documentos electrónicos o cubiertas por esos mensajes o documentos se penalizará con las sanciones previstas en dichas leyes.

II. En cuanto a los recursos que comprenden la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito, las disposiciones pertinentes son las siguientes.

En toda acción derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violación del derecho del titular de una marca registrada, el tribunal podrá ordenar lo siguiente:

- los productos infractores se destruirán sin compensación de ningún tipo o se apartarán de los circuitos comerciales de tal manera que se evite perjudicar al titular del derecho;
- todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que obren en poder del infractor y que lleven la marca registrada o el nombre comercial o cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación coloreable de los mismos y todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos se entregarán y destruirán.<sup>233</sup>

Con respecto a los productos falsificados, no bastará con retirar la marca de fábrica o de comercio que ostenten, excepto en casos excepcionales que determinarán los reglamentos, para permitir su ingreso en los circuitos comerciales.<sup>234</sup>

Podrá dictarse una orden de búsqueda y confiscación de los bienes personales:

- a) objeto del delito;
- b) robados u objeto de apropiación indebida y otros productos o frutos del delito;
- c) utilizados o destinados a ser utilizados como medios para cometer un delito.<sup>235</sup>

Los productos confiscados en virtud de la orden de búsqueda serán conservados por el organismo responsable de la observancia de la ley que ejecute dicha orden. El tribunal ordenará lo

---

<sup>233</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 157.

<sup>234</sup> Ley de la República N° 8293 (1997), sección 157.2.

<sup>235</sup> *Revised rules on Criminal Procedure*, regla 126, sección 3.

que se debe hacer con los productos confiscados. El titular del derecho de propiedad intelectual podrá aceptar la realización de un inventario o de fotografías de los productos confiscados.

Cuando la acción penal conlleve una acción civil, la parte agraviada podrá obtener el embargo de la propiedad del acusado en garantía del cumplimiento de la sentencia que pueda recaer sobre éste.<sup>236</sup>

III. Por lo que se refiere a los procedimientos y sanciones penales aplicables en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando ésta se cometa con dolo y a escala comercial, las disposiciones pertinentes son las siguientes:

El Reglamento revisado de procedimiento penal (reglas 110 a 127, Reglamento judicial revisado), es el instrumento legal que se aplica en los casos de violación de las disposiciones penales.

#### IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

##### A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

**1. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la nación más favorecida que puedan existir en la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Filipinas respeta el principio de reciprocidad al adherirse a los convenios internacionales, de modo que cualquier persona que sea nacional, esté domiciliada o tenga una sede industrial real y efectiva en un país que sea parte en una convención, tratado o acuerdo relacionado con los derechos de propiedad intelectual o la lucha contra la competencia desleal, y en el cual sea también parte Filipinas, o conceda a los nacionales de Filipinas derechos recíprocos por ley, tendrá derecho a las prestaciones contempladas por las disposiciones de dicha convención, tratado o ley recíproca, además de los derechos otorgados a los titulares de derechos de propiedad intelectual por el Código de Propiedad Intelectual.<sup>237</sup>

Por consiguiente, cualquier condición, restricción, limitación, merma, requisito, sanción o carga similar impuestos por la legislación de un país extranjero a un nacional filipino que solicite la protección de sus derechos de propiedad intelectual en dicho país, será aplicable recíprocamente a los nacionales de dicho país de conformidad con la jurisdicción filipina.<sup>238</sup>

Un solicitante no residente deberá nombrar a un agente residente, mediante un apoderamiento especial, que estará autorizado a llevar a cabo solicitudes de registro y depósito de derechos de autor en su nombre ante la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo y a recibir notificaciones u otros procesos legales relacionados con la solicitud y el derecho de autor. En caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad del agente residente, el solicitante deberá nombrar un nuevo agente, al que concederá un poder especial de representación, revocando el poder de representación

---

<sup>236</sup> *Revised rules on Criminal Procedure*, regla 127, sección 2.

<sup>237</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.

<sup>238</sup> Ley de la República N° 8293, sección 231; Copyright Safeguards and Regulations, regla 18.

previo y notificarlo, adjuntando una copia de dicho poder, a la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo.<sup>239</sup>

La disposición anterior fue promulgada para facilitar y contribuir a garantizar la correcta comunicación de las notificaciones y los procesos legales a los no residentes.

B. OBSERVANCIA

**2. Sírvanse indicar los recursos que ordenan las autoridades judiciales con respecto de los derechos de autor y derechos conexos, incluidos los mandamientos judiciales, daños y perjuicios, destrucción o eliminación de las mercancías infractoras y de los materiales o instrumentos para su producción. Sírvanse explicar cuáles son los criterios y el método de cálculo para decidir el importe de los daños y perjuicios.**

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor y los derechos conexos se expone a:

- a) A un mandamiento judicial que prohíba dicha infracción. El tribunal podrá asimismo ordenar al acusado que desista de dicha infracción, entre otras cosas para impedir la entrada en los circuitos comerciales de productos importados que supongan una infracción, inmediatamente después de su despacho en aduana.
- b) A pagar al titular del derecho de autor o a sus derechohabientes designados o herederos, los daños y perjuicios, incluyendo los costos legales y otros gastos, que pueda haberle ocasionado la infracción, así como los beneficios que pueda haber obtenido el infractor con motivo de la infracción y, a la hora de determinar los beneficios, el demandante sólo deberá probar las ventas y el acusado deberá demostrar todos los elementos de los costos que alegue haber sufragado o, en lugar de los daños y perjuicios y los beneficios reales, podrán fijarse los daños y perjuicios que el tribunal declare justos y que no se considerarán una sanción.
- c) Entregar bajo juramento, para su secuestro durante el procedimiento, en los términos y condiciones que el tribunal pueda imponer, las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas, todos aquellos artículos y sus embalajes presuntamente infractores de un derecho de autor y los instrumentos empleados en su elaboración.
- d) Entregar bajo juramento, para su destrucción sin compensación alguna, todas las copias o instrumentos infractores, así como las placas, moldes u otros medios de elaboración de las copias infractoras que ordene el tribunal.
- e) Cualesquiera otros términos y condiciones, incluyendo el pago de daños y perjuicios morales y punitivos, que el tribunal considere apropiados, justos y equitativos, y la destrucción de las copias infractoras de la obra, incluso en el caso de que la sentencia sea absolutoria en un caso penal.

En una acción por infracción, el tribunal tendrá también la facultad de ordenar la confiscación y el secuestro de cualquier artículo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial.<sup>240</sup>

---

<sup>239</sup> Copyright Safeguards and Regulations, regla 5, sección 3.

<sup>240</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216.

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o derechos conexos o sea cómplice de dicha infracción será culpable de un delito punible con:

- a) Prisión de uno (1) a tres (3) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta mil (150.000) pesos para el primer delito.
- b) Prisión de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para el segundo delito.
- c) Prisión de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, además de una sanción pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millón quinientos mil (1.500.000) pesos para el tercer delito y los delitos subsiguientes.
- d) En todos los casos, pena de prisión subsidiaria en caso de insolvencia.

En la determinación del número de años de prisión y el importe de la sanción pecuniaria, el tribunal tendrá en cuenta el valor de los materiales infractores que el acusado ha producido o fabricado y los perjuicios padecidos por el titular del derecho de autor a causa de la infracción.<sup>241</sup>

## **V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA**

### **A. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO**

**1. Sírvanse indicar si su legislación establece normas específicas en lo relativo a la magnitud de una marca de fábrica o de comercio que se haya de utilizar en un producto farmacéutico. De ser así, sírvanse explicar en qué forma es esto compatible con lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La legislación filipina no especifica el tamaño de las marcas de fábrica o de comercio que se han de utilizar en un producto farmacéutico.

### **B. INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**2. Sírvanse indicar detalladamente cómo protege su legislación las indicaciones geográficas.**

Una marca no puede registrarse si puede inducir a error al público, especialmente en relación con la naturaleza, calidad, características u origen geográfico de los bienes o servicios a los que se aplica, o si consiste exclusivamente en signos genéricos para los bienes y servicios que trata de identificar.<sup>242</sup>

Cualquier persona que utilice en sus actividades comerciales una designación falsa del origen sobre cualquier bien o servicio o el contenedor de las mercancías o en relación con ellos, se expondrá a una acción civil por daños y perjuicios y a un mandamiento judicial.<sup>243</sup>

---

<sup>241</sup> *Ibid*, sección 217.

<sup>242</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 123, párrafos g) y h).

<sup>243</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 169.1 b).

Asimismo, se le impondrá una pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años y una sanción pecuniaria que oscilará entre cincuenta mil (50.000) y doscientos mil (200.000) pesos. Cuando considere que el aspecto penal del caso abarca los aspectos civiles, el tribunal podrá adoptar las siguientes medidas provisionales.

#### Embargo preliminar

Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer que se embargue la propiedad de la parte contraria como garantía del cumplimiento de una sentencia condenatoria.<sup>244</sup>

El embargo se considera la ejecución por adelantado de una sentencia para impedir que éste sea ineficaz.

#### Mandamiento judicial preliminar

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la emisión de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un organismo o una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos particulares. Puede imponerse también la ejecución de un acto o actos particulares, en cuyo caso se conoce como requerimiento imperativo.<sup>245</sup>

#### Secuestro y destrucción

Previo solicitud del demandante, el tribunal puede ordenar el secuestro, durante todo el procedimiento, de las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas.<sup>246</sup>

Asimismo, los bienes infractores pueden ser destruidos sin compensación mientras no se haya resuelto el caso.<sup>247</sup>

#### Confiscación y secuestro

El tribunal está facultado para ordenar la confiscación y el secuestro de las mercancías que puedan servir como pruebas en el procedimiento judicial.

El Ministro de Comercio e Industria y el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Propiedad Intelectual pueden imponer también las siguientes sanciones administrativas:

- Orden de cese y desistimiento
- Aceptación de cumplimiento voluntario o renuncia
- Condena o confiscación de las mercancías delictivas

---

<sup>244</sup> *Rules of Civil Procedure (1997)*, regla 57, sección 1.

<sup>245</sup> *Rules of Court (1964)*, regla 58, sección 1.

<sup>246</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 156.2.

<sup>247</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 216.1 d).

- Decomiso de equipos, propiedades inmuebles o personales
- Sanciones administrativas
- Cancelación de los permisos, las licencias o los registros concedidos
- Suspensión de los permisos, las licencias o los registros concedidos
- Daños y perjuicios
- Amonestación
- Otras penas y sanciones análogas.<sup>248</sup>

Además, el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Propiedad Intelectual puede imponer sanciones provisionales, como el embargo preliminar<sup>249</sup> y el mandamiento judicial<sup>250</sup>, mientras el Ministro de Comercio e Industria puede adoptar resoluciones preliminares<sup>251</sup> y otras medidas preliminares.<sup>252</sup>

No podrán importarse en Filipinas mercancías con designaciones falsas de origen ni se permitirá su entrada en ninguna oficina de aduanas de dicho país.<sup>253</sup>

Además, la dirección del fabricante, importador o reembalador del producto de consumo de Filipinas o el país de fabricación, en caso de importación, se incluyen en la lista de prescripciones mínimas de etiquetado de los productos de consumo.<sup>254</sup>

#### C. PATENTES

**3. ¿Otorga su legislación protección mediante patente a todas las categorías de productos o hay excepciones? De ser así, sírvanse exponer detalladamente cuáles son esas excepciones y cómo se ajustan a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la esfera de los productos farmacéuticos, ¿prevé su legislación la concesión de patentes en relación con las nuevas solicitudes de sustancias conocidas?**

Cualquier solución técnica a un problema en cualquier esfera de la actividad humana que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial será patentable.

---

<sup>248</sup> *Executive Order N° 913 (1983)*, Art. III sección 6; Ley de la República N° 8293, sección 10.2 b).

<sup>249</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 10, *IRR on Administrative Complaints*, regla 5, secciones 1 & 3.

<sup>250</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 10, *IRR on Administrative Complaints*, regla 5, secciones 1 y 6.

<sup>251</sup> *Trade and Industry Ministry Order N° 69*, regla IX (1983), sección 49 A).

<sup>252</sup> *Exec. Order N° 913 (1983)*, sección 11.

<sup>253</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 169.2.

<sup>254</sup> Ley de la República N° 7394, artículo 77.

Puede tratarse o estar relacionada con un producto, un procedimiento o un perfeccionamiento de ambos.<sup>255</sup>

Están excluidos de la patentabilidad:

- a) los descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- b) los sistemas, normas y métodos de ejecución de actos intelectuales, de juegos o actividades profesionales, y programas de ordenador;
- c) los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia y métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo humano o animal. Esta disposición no se aplicará a los productos y los compuestos empleados en cualquiera de estos métodos;
- d) las obtenciones vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales. Esta disposición no se aplicará a los microorganismos y a los procedimientos no biológicos y microbiológicos.
- e) las creaciones estéticas; y
- f) todo lo que sea contrario al orden público o la moralidad.<sup>256</sup>

El apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los países Miembros que otorguen protección a las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. El Código de Propiedad Intelectual establece específicamente que el Congreso puede estudiar la promulgación de una ley que conceda una protección *sui generis* a las obtenciones vegetales y a las razas animales y un sistema de protección comunitaria de los derechos intelectuales.<sup>257</sup> En la actualidad, el sistema *sui generis* propuesto para la protección de las obtenciones vegetales está pendiente de aprobación por el poder legislativo, concretamente en forma de Ley del Congreso N° 10654 y Ley del Senado N° 1912.

Las sustancias farmacéuticas se consideran productos y son patentables. Una sustancia farmacéutica que contenga una mejora se convierte en un producto nuevo patentable. Una aplicación nueva de una sustancia conocida es patentable si entraña una de las mejoras siguientes:

- la primera utilización médica de una sustancia o composición conocida, siempre que no haya sido divulgada previamente para su uso en cirugía, terapia o métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal;
- una composición que contenga los compuestos conocidos para su uso médico secundario, siempre que cumpla las prescripciones de novedad y actividad inventiva;
- una composición sinérgica, uno o ambos de cuyos componentes sean conocidos y su uso terapéutico haya sido descrito, siempre que la utilización de ambos compuestos,

---

<sup>255</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 21.

<sup>256</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 22.

<sup>257</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 22.4.



bien simultáneamente, bien por separado o sucesivamente, dé un resultado terapéutico nuevo e inesperado;

- un compuesto conocido para uso terapéutico, siempre que no se haya divulgado que contenía en sí mismo un efecto terapéutico y que fuera conocido como componente de una composición medicinal sólo en combinación con uno o más componentes activos para el tratamiento de otra enfermedad;
- el uso de una sustancia conocida como medicamento, siempre que se haya divulgado su primera utilización médica;
- el uso de una sustancia conocida para la fabricación de un medicamento que cure una enfermedad.

### **Pregunta complementaria**

**1. Ustedes mencionan que "el sistema *sui generis* propuesto para la protección de las obtenciones vegetales está pendiente de aprobación por el poder legislativo" de su país. Sírvanse explicar lo que prevén a este respecto los proyectos de normas y cuándo entrarán dichas normas en vigor.**

La legislación propuesta ha pasado después a ser ley de Filipinas en virtud de la Ley de la República N° 9168, denominada también Ley de Filipinas de 2002 sobre la protección de las obtenciones vegetales, que entró en vigor el 19 de julio de 2002. Esta Ley tiene por objeto garantizar los derechos exclusivos de los obtentores con respecto a sus nuevas obtenciones vegetales que reúnan las condiciones para beneficiarse de la protección, es decir, que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables. Se puede consultar información detallada de la legislación en el siguiente sitio Web: [www.da.gov.ph](http://www.da.gov.ph).

**4. Sírvanse indicar si su legislación prevé la concesión de patentes para microorganismos. A tal respecto, sírvanse explicar los artículos correspondientes de su legislación.**

Los microorganismos son patentables. Se trata de productos de procedimientos microbiológicos y, como tales, son patentables siempre que cumplan las prescripciones de patentabilidad.

Las solicitudes relacionadas con los microorganismos se supeditan a las disposiciones especiales establecidas en las Normas 408 y 409. Si una invención se refiere a un procedimiento microbiológico o al producto derivado de él y entraña o se refiere a la utilización de un microorganismo u otro material biológico que no esté a disposición del público y que no pueda describirse en la solicitud de patente de modo que la invención puedan llevarla a efecto las personas capacitadas en la técnica, sólo se considerará que la divulgación ha cumplido las prescripciones de suficiencia cuando se cumplan los requisitos siguientes:

- un cultivo del material biológico deberá haberse depositado ante una institución de depósito internacional reconocida por la Oficina de la Propiedad Intelectual;
- la institución de depósito y el número de archivo del depósito del cultivo se especificarán en la solicitud;
- a partir de la fecha de publicación del depósito, el cultivo depositado se pondrá a disposición de cualquier persona, previa solicitud.

Si el material biológico no está a disposición del público y no se ha podido describir en la solicitud de modo que permita que la invención puedan llevarla a efecto las personas capacitadas en la técnica, el solicitante deberá ofrecer la información pertinente acerca de la clasificación del material biológico y de sus diferencias significativas con respecto al material biológico conocido. El solicitante deberá indicar cualquier característica morfológica y fisiológica específica que permita reconocer y propagar el microorganismo u otro material biológico y la clasificación taxonómica propuesta.

**5. Sírvanse explicar si su legislación prevé la posibilidad de otorgar licencias obligatorias. De ser así, sírvanse explicar detalladamente las condiciones para otorgar una licencia obligatoria.**

El Código de propiedad intelectual contiene un capítulo completo en el que se enumeran los pormenores y las condiciones de concesión de una licencia obligatoria.

1. Deben existir motivos válidos

Puede concederse una licencia obligatoria en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- a) emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia;
- b) cuando el interés público, en particular la seguridad nacional, la nutrición, la salud o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, determinados por el organismo apropiado del gobierno, así lo exijan; o
- c) cuando un órgano judicial o administrativo haya determinado que el modo de explotación de la patente por su titular o el titular de la licencia es anticompetitivo; o
- d) en caso de que el titular de la patente la utilice de una manera pública y no comercial sin un motivo satisfactorio;
- e) en caso de que, sin un motivo satisfactorio, la invención patentada no se explote en Filipinas a escala comercial, aunque pudiera explotarse: siempre que la importación del artículo patentado constituya una explotación o utilización de la patente.<sup>258</sup>

2. El solicitante debe tratar de obtener una autorización del titular de la patente

La licencia sólo se concederá después de que el solicitante haya tratado de obtener una autorización del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables, pero dichos esfuerzos no hayan tenido éxito en un plazo de tiempo razonable.<sup>259</sup>

3. En el caso de la tecnología de semiconductores, debe existir un uso público no comercial

En el caso de la concesión de licencias obligatorias relacionadas con la tecnología de semiconductores, la licencia sólo podrá concederse en caso de que se utilice públicamente de

---

<sup>258</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 93.

<sup>259</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 95.

una manera no comercial o para corregir una práctica declarada anticompetitiva a raíz de un procedimiento judicial o administrativo.

4. La solicitud debe realizarse por escrito y estar autenticada, y deben abonarse los derechos

La solicitud de concesión de una licencia obligatoria debe realizarse por escrito, estar autenticada por el solicitante e ir acompañada del pago de los derechos de solicitud prescritos. Debe contener el nombre y la dirección del solicitante, así como de los destinatarios, el número y la fecha de expedición de la patente para la que se solicita la licencia obligatoria, el nombre del titular de la patente, el título de la invención, los argumentos normativos que apoyan la solicitud de la licencia obligatoria, los hechos últimos que motivan la petición del solicitante y los beneficios esperados.<sup>260</sup>

5. La licencia debe cumplir además otros requisitos normativos

Si la solicitud ha sido aprobada por el Director de Asuntos Jurídicos, deben imponerse las siguientes condiciones adicionales:

- a) El alcance y la duración de la licencia deberá limitarse a los fines para los que fue autorizada;
- b) La licencia será no exclusiva;
- c) La licencia no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de la actividad profesional con la cual se explota la invención;
- d) El uso de la materia de la licencia se dedicará principalmente al abastecimiento del mercado filipino, siempre que esta limitación no se aplique cuando la concesión de la licencia se justifique porque el modo de explotación de la patente por su titular se haya declarado anticompetitivo en virtud de un procedimiento judicial o administrativo;
- e) La licencia podrá expirar en cuanto se demuestre fehacientemente que las circunstancias que motivaron su concesión han dejado de existir y no cabe esperar que se repitan, siempre que se conceda la protección adecuada a los intereses legítimos del titular de la licencia; y
- f) El titular de la patente recibirá una remuneración equitativa, que tenga en cuenta el valor económico de la concesión o autorización, excepto en los casos en los cuales la licencia se hubiera concedido para corregir una práctica declarada anticompetitiva a raíz de un procedimiento judicial o administrativo, la necesidad de corregir la práctica anticompetitiva podrá tenerse en cuenta al determinar la cuantía de la remuneración.<sup>261</sup>

**6. Sírvanse explicar cómo define su legislación el concepto de "práctica anticompetitiva" al que hace referencia el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. ¿Existen decisiones judiciales o**

---

<sup>260</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 98.

<sup>261</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 100.

**administrativas que hagan referencia a la interpretación de esa expresión? De ser así, sírvanse indicar tales decisiones y formular observaciones breves al respecto.**

Filipinas tiene un régimen de economía de mercado. Como tal, es la competencia, y no el monopolio, lo que constituye la norma en el comercio y la industria. Aunque no se define expresamente el concepto de "práctica anticompetitiva" en la legislación filipina, puede aclararse lo suficiente mediante la enumeración de ciertos actos restrictivos de la competencia o que la socavan.

La competencia ha sido consagrada en la Constitución de Filipinas de 1987, como puede inferirse de las siguientes disposiciones:

"El Estado reconoce la función indispensable del sector privado, fomentará la iniciativa privada y concederá incentivos a las inversiones necesarias."<sup>262</sup>

"El Estado regulará o prohibirá los monopolios cuando el interés público así lo exija. No se autorizarán las asociaciones restrictivas del comercio ni la competencia desleal."<sup>263</sup>

El Código Penal revisado (Ley N° 3815) castiga las prácticas anticompetitivas, como los monopolios y las asociaciones restrictivas del comercio siguientes:

1. Cualquier persona que concluya un contrato o acuerdo o participe en una asociación, en forma de "cártel" u otra, que conspire para restringir el comercio o la industria al entorpecer artificialmente la libre competencia en el mercado.
2. Cualquier persona que monopolice una mercancía u objeto de comercio o industria, o que se asocie con otra persona o personas para monopolizar dicha mercancía u objeto, con el fin de alterar su precio difundiendo rumores falsos o utilizando otro artículo para restringir la libre competencia en el mercado.
3. Cualquier persona que, siendo fabricante, productor o elaborador de cualquier mercancía u objeto de comercio procedente de cualquier país extranjero, en calidad de mandante o mandatario, mayorista o minorista, conspire o acuerde de cualquier manera con una persona también dedicada a la fabricación, producción, elaboración, ensamblaje o importación de dicha mercancía u objeto de comercio o con cualquier otra persona no dedicada a dichas actividades, con el fin de realizar transacciones perjudiciales para el comercio lícito, o de aumentar el precio de mercado en cualquier parte de Filipinas de cualquier mercancía u objeto de comercio fabricados, producidos, elaborados, ensamblados en Filipinas o importados a dicho país, o de cualquier artículo en cuya fabricación se emplee dicha mercancía u objeto de comercio fabricados, producidos, elaborados o importados.<sup>264</sup>

Hasta la fecha no existen decisiones judiciales o administrativas relacionadas con prácticas anticompetitivas en casos de derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>262</sup> *Constitution (1987)*, artículo II, sección 20.

<sup>263</sup> *Constitution (1987)*, artículo XII, sección 19.

<sup>264</sup> *Act N° 3815 (1930)*, emendada, artículo 186.

**7. Sírvanse explicar si su legislación prevé revisiones judiciales u otras revisiones independientes de la validez jurídica de toda decisión de las autoridades administrativas relativa a la autorización de los usos a que se refiere el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Propiedad Intelectual (OPI) en los casos relacionados con solicitudes de licencias obligatorias pueden ser recurridas ante el Director General de la OPI. Las decisiones del Director General pueden ser recurridas ante el Tribunal de Apelación y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.<sup>265</sup>

**8. ¿Considera su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación de una patente" (y excluye por tanto la concesión de una licencia obligatoria, si se importa un producto)?**

Sí, la importación de un artículo patentado constituye una explotación o utilización de la patente.<sup>266</sup>

**9. ¿Prevé su legislación el principio de la inversión de la carga de la prueba en los litigios relativos a patentes de procedimientos? Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la Ley.**

Sí. El Código de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

"Si la materia de una patente es un procedimiento para obtener un producto, se considerará que todo producto idéntico ha sido obtenido mediante la utilización del procedimiento patentado, cuando el producto sea nuevo o exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no haya podido probar mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. Al ordenar al acusado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado, el tribunal adoptará las medidas necesarias para proteger, en la medida de lo posible, sus secretos industriales y comerciales."<sup>267</sup>

D. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

**10. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas u otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo oficial competente en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda divulgación y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo mediante la prohibición impuesta a un segundo solicitante de fundarse en los datos originales del primer solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de comercialización de su propio producto. ¿Establece su legislación excepciones a tal respecto? De ser así, ¿con sujeción a qué condiciones resultarían éstas aplicables? ¿Establece su legislación un plazo concreto de protección de los datos de pruebas u otros no divulgados del primer solicitante?**

---

<sup>265</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 7.1 b); *Rules of Court*, reglas, 43, 45 y 65.

<sup>266</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 93.5.

<sup>267</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 78.

La Ley de productos alimenticios, fármacos y cosméticos enumera varios actos prohibidos, entre los cuales constituye una infracción de la protección de la información no divulgada:

"La utilización por cualquier persona, en beneficio propio, o la revelación a personas distintas del Ministro de Salud o los funcionarios o empleados del Departamento de Salud, o a los tribunales, cuando proceda, en un procedimiento judicial interpuesto con arreglo a la presente Ley, de toda información obtenida con arreglo a la sección 9, o relacionada con cualquier método o procedimiento que, en calidad de secreto comercial, tenga derecho a protección."<sup>268</sup>

A título de excepción, el Ministro de Salud podrá propiciar la difusión de información relacionada con productos alimenticios, fármacos, instrumentos o cosméticos en situaciones que entrañen un peligro inminente para la salud o supongan un fraude grave para el consumidor. No podrá prohibirse al Ministro de Salud la recogida, notificación e ilustración de los resultados de las investigaciones del Departamento de Salud.<sup>269</sup>

Recientemente, la Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos ha ordenado a todos sus empleados que observen una confidencialidad estricta en la manipulación de los documentos. Pueden imponerse sanciones administrativas a los infractores e incluso ser sometidos a enjuiciamiento penal.<sup>270</sup>

Además, la protección otorgada a la información no divulgada también se fundamenta en la legislación general de Filipinas, que establece que:

"El Estado protegerá y velará por los derechos exclusivos de los científicos, inventores, artistas y otros nacionales especialmente capacitados sobre su propiedad intelectual y sus creaciones, en especial cuando sean beneficiosas para el país durante el período que fije la legislación."<sup>271</sup>

El Código Penal revisado también castiga el abuso de confianza de los funcionarios públicos en la custodia de los documentos, como puede apreciarse en las disposiciones siguientes:

"Revelación de secretos por un funcionario. Todo funcionario público que revele un secreto del que tenga conocimiento debido a su cargo oficial, o que divulgue documentos o copias de documentos que tenga a su cargo y que no deban ser publicados ...".<sup>272</sup>

"Revelación de secretos de particulares por un funcionario público. Todo funcionario público que tenga conocimiento de los secretos de particulares debido a su cargo y que revele dichos secretos ...".<sup>273</sup>

Los particulares también tienen responsabilidad penal por la revelación de secretos:

---

<sup>268</sup> Ley de la República N° 3720 (1963), capítulo VI, sección 11.

<sup>269</sup> Ley de la República N° 3720 (1963), capítulo XI, sección 29.

<sup>270</sup> *BFAD Order N° 27-A, series of 2001*.

<sup>271</sup> *Constitution (1987)*, artículo XIV, sección 13.

<sup>272</sup> *Revised Penal Code*, artículo 229.

<sup>273</sup> *Revised Penal Code*, artículo 230.

"Revelación de secretos con prevaricación. ... cualquier administrador, empleado o funcionario que, en virtud de su cargo, tenga conocimiento de los secretos de su director o jefe y que revele dichos secretos."<sup>274</sup>

"Revelación de secretos industriales. ... el encargado, empleado o trabajador de cualquier establecimiento de producción o industrial que, en perjuicio del propietario de dicho establecimiento, revele los secretos de las actividades profesionales de éste."<sup>275</sup>

### **Pregunta complementaria**

**2. Respecto a la cuestión del uso comercial desleal de los datos suministrados por un solicitante al organismo oficial competente dentro de los trámites de autorización de la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura, sírvanse indicar en forma detallada si sus normas prohíben explícitamente a un segundo solicitante basarse en los datos originales del primer solicitante o remitirse a ellos al presentar una solicitud posterior de autorización para comercializar un producto propio. ¿Exige el organismo oficial competente al segundo solicitante la misma cantidad de datos que al primero? ¿Establece su legislación un plazo específico de protección de los datos de pruebas o de otro tipo no divulgados del primer solicitante?**

En el caso de los productos químicos para la agricultura, el Reglamento sobre los Plaguicidas promulgado por el Servicio de Fertilizantes y Plaguicidas del Departamento de Agricultura protege el carácter privado de todos los datos requeridos que ha presentado el primer solicitante durante un período de ocho años desde la fecha de aprobación del registro. Durante este período, no se admitirán ulteriores solicitudes de registro. Después de ese período, se exigirá a los solicitantes/titulares de registros posteriores que presenten únicamente determinados datos tales como información general, especificaciones y etiquetado.

E. OBSERVANCIA

**11. Sírvanse indicar los recursos de su legislación que constituyen medios eficaces de disuasión de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.**

El régimen jurídico de Filipinas reconoce los derechos de los inventores, los artistas y otros nacionales especialmente capacitados sobre sus creaciones intelectuales y establece unos procedimientos y recursos penales, civiles y administrativos que constituyen medios realmente disuasorios de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

### **La Constitución de 1987**

La Constitución filipina otorga el mandato al Estado de proteger y velar por la observancia de los derechos exclusivos de los científicos, inventores, artistas y otros nacionales especialmente capacitados sobre su propiedad y sus creaciones intelectuales, en especial cuando son beneficiosas para la nación, durante el período que fije la legislación.<sup>276</sup>

---

<sup>274</sup> *Revised Penal Code*, artículo 291.

<sup>275</sup> *Revised Penal Code*, artículo 292.

<sup>276</sup> Sección 13, artículo XIV.

### Ley de la República N° 8293

En virtud del Código de Propiedad Intelectual se creó la Oficina de la Propiedad Intelectual, que administra y ejecuta las políticas gubernamentales relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual. Dicha Oficina se coordina también con otros organismos públicos y sectores privados para formular y ejecutar planes y políticas encaminados a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual.

El Código de Propiedad Intelectual contempla la incoación de acciones penales, civiles y administrativas contra los actos infractores. Hasta la resolución del procedimiento pueden adoptarse medidas provisionales, como el embargo preventivo, el mandamiento judicial preliminar, la retención y la destrucción y la incautación y retención pueden ser útiles.

En las acciones penales pueden imponerse penas de prisión y sanciones pecuniarias por un importe máximo de un millón quinientos mil (1.500.000) pesos, así como una pena de prisión subsidiaria en caso de insolvencia.

En las acciones civiles por infracción de patentes, el tribunal puede imponer daños y perjuicios no superiores a tres (3) veces la cuantía de los daños y perjuicios reales ocasionados. En caso de que no puedan determinarse fácilmente dichos daños y perjuicios, el tribunal podrá imponer unos daños y perjuicios equivalentes a una regalía razonable.

En la infracción de las marcas de fábrica o de comercio, el tribunal podrá imponer daños y perjuicios equivalentes a los beneficios razonables, o a los beneficios que el acusado obtuvo realmente a raíz de la infracción. En caso de que no puedan determinarse fácilmente dichos daños y perjuicios, el tribunal podrá imponer unos daños y perjuicios equivalentes a un porcentaje de las ventas brutas del acusado. Los daños y perjuicios podrán duplicarse en caso de que exista intencionalidad real de inducir a error al público o de estafar al reclamante.

En los casos de infracción del derecho de autor, el tribunal podrá imponer los daños y perjuicios realmente ocasionados, incluyendo los beneficios que el infractor pueda haber obtenido de su infracción, o unos daños y perjuicios justos en función de las circunstancias.

El tribunal puede imponer también el pago de los honorarios de los abogados, así como otras formas de daños y perjuicios, como los morales, simbólicos, estimados prudencialmente, convencionalmente y punitivos, ocasionados por los actos ilícitos del acusado.

En las acciones administrativas, la Oficina de la Propiedad Intelectual ejercerá una jurisdicción original exclusiva en las reclamaciones administrativas por infracciones de la ley relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, siempre que los daños y perjuicios reclamados no sean inferiores a doscientos mil (200.000,00) pesos.

### Ley de la República N° 8792

La Ley de la República N° 8792, también conocida como Ley de Comercio Electrónico prevé el reconocimiento y fija las modalidades de las transacciones electrónicas comerciales y no comerciales, e impone sanciones a su uso ilícito. Según esta Ley los actos de piratería son los siguientes: la copia, reproducción, difusión, distribución, importación, uso, eliminación, alteración, sustitución, modificación, almacenamiento, carga, descarga, comunicación, puesta a disposición del público o radiodifusión sin autorización de material protegido, de firmas electrónicas o de obras objeto de derecho de autor, incluyendo las obras protegidas legalmente, por conducto de la utilización



de redes de telecomunicaciones como Internet, aunque no exclusivamente, de una manera que constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

#### Orden Ejecutiva N° 60

En virtud de la Orden Ejecutiva N° 60, se creó el Comité interinstitucional de derechos de propiedad intelectual, cuyas funciones son las siguientes:

- a) Recomendar políticas y coordinar el proceso de elaboración de políticas en el poder ejecutivo del Gobierno en relación con la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual;
- b) Coordinarse con los diferentes organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno, con objeto de solucionar eficientemente los problemas generados por la infracción y la falsificación de los derechos de propiedad intelectual;
- c) Recabar la asistencia de cualquier rama, departamento, oficina, agencia, organismo o institución del Gobierno, incluyendo las sociedades de propiedad del Estado y bajo su control, en la lucha contra la piratería y la falsificación, que puede conllevar la utilización de su personal, instalaciones y recursos para una prevención, detección e investigación más resueltas de las violaciones de la legislación enumeradas en el párrafo d) *infra*, así como el procesamiento de los casos penales y administrativos;
- d) Iniciar y dirigir la investigación inmediata y el pronto enjuiciamiento en lo que respecta a los casos relacionados con las infracciones del derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio, las patentes y otras leyes referentes a la propiedad intelectual, o con los casos de piratería de dicho derecho presentados al Comité.

#### Orden administrativa de aduanas N° 7-93

La Orden administrativa de aduanas N° 7-93 establece las normas y los reglamentos para la prevención de la importación de los bienes o productos que infringen los derechos de propiedad de los titulares de patentes, marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor protegidos por la legislación.

#### Decreto Presidencial N° 1987

El Decreto Presidencial N° 1987, en virtud del cual se creó la Junta Normativa de los Videogramas, concede a dicho organismo la facultad de supervisar, regular, conceder, denegar o cancelar permisos de importación, exportación, producción, copia, venta, arrendamiento, exhibición o muestra de videogramas, incluyendo, entre otros, las cintas de vídeo, los discos, casetes o cualquier mejora técnica de los mismos. La Junta tiene jurisdicción sobre las infracciones relacionadas con los videogramas.

El Decreto Presidencial N° 1987 y sus normas y reglamentos de aplicación exigen a todas las personas dedicadas a actividades profesionales de producción, reproducción, importación, exportación, distribución, venta, arrendamiento o exhibición pública de videogramas que se inscriban en el registro de la Junta.

Además, es obligatorio disponer de una licencia comercial expedida por la Junta para dedicarse a actividades profesionales de producción, reproducción, importación, exportación, exhibición, distribución, venta, arrendamiento o exhibición pública de videogramas. La licencia

comercial se concede a las personas que cumplen las prescripciones y están inscritas en el registro de la Junta, tras el pago de los derechos de licencia fijados por la Junta, y es válida durante el período fijado por ella.

En el ejercicio de sus funciones normativas y de supervisión, debe permitirse la entrada libre y sin trabas de la Junta Normativa de los Videogramas o de un representante debidamente autorizado a los locales comerciales de todos los productores, reproductores, distribuidores, vendedores, minoristas y exhibidores públicos de videogramas, con objeto de inspeccionar dichos videogramas y de verificar su cumplimiento del Decreto Presidencial N° 1987 y las normas y reglamentos pertinentes.

#### Ley del Congreso N° 11855

La Ley del Congreso N° 11855 estaba pendiente de aprobación por el 11° Congreso antes de su aplazamiento el mes de febrero pasado. Esta Ley, que volverá a presentarse ante el 12° Congreso, trata de ampliar las facultades de la Junta y de luchar contra la piratería de los medios de ocio en Filipinas.

Con arreglo a esta Ley, por medios de ocio se entienden los videogramas, los fonogramas, los programas de ordenador interactivos de ocio y los discos ópticos grabados en cualquier formato, que contengan audio y/o imágenes visuales y el sonido de una película u obra cinematográfica, las interpretaciones o ejecuciones, los espectáculos, las obras musicales, literarias o de otro tipo. Los medios de ocio que contengan obras musicales deberán constar de vídeos de música, como el "videoke" o el "karaoke", grabados en cualquier formato, con o sin imágenes visuales.

Los discos ópticos constituyen un tipo de medio óptico que incluye, aunque no exclusivamente, los discos compactos (CD), los discos compactos únicamente de lectura (CD-ROM), los discos digitales versátiles (DVD), los discos compactos vídeo (VCD), los discos láser o videodiscos y cualquier variante técnica conocida o por diseñar en el futuro.

#### **12. Sírvanse describir toda nueva iniciativa que esté prevista a fin de mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual en su país, en particular las iniciativas relacionadas con la observancia de las disposiciones penales.**

El Gobierno de Filipinas emprende activa y constantemente nuevas iniciativas para abordar la cuestión de la observancia, ya sea en forma de nuevas legislaciones, la promulgación de normas y reglamentos o la ejecución de actividades de apoyo a una observancia efectiva. Entre ellas cabe citar:

1. La Ley de la República N° 8792, o Ley de Comercio Electrónico, recientemente promulgada, que establece sanciones más rigurosas contra la infracción de normas de propiedad intelectual mediante el uso de telecomunicaciones, y sanciones para delitos cibernéticos, esto es, la piratería informática.
2. Hay leyes pendientes de aprobación ante el poder legislativo filipino relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual:
  - a) La Ley del Congreso N° 9827 y la Ley del Senado N° 1989 (ambas aprobadas en tercera lectura) se refieren a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados como creaciones de propiedad intelectual. La Ley fue aprobada para su promulgación inmediata por la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo, y se espera que sea ratificada tras la reanudación del 12°

Congreso, en junio de 2001, y sea firmada inmediatamente por la Presidenta, recibiendo rango de ley.

- b) La Ley del Congreso N° 10654 (aprobada en tercera lectura) y la Ley del Senado N° 1912 tienen la finalidad de conceder protección *sui generis* a las obtenciones vegetales.
  - c) La Ley del Congreso N° 11855, o Ley normativa de los medios de ocio y de lucha contra la piratería, amplía las facultades y la jurisdicción de la Junta Normativa de los Videogramas para abarcar los discos ópticos y hacer más rigurosas las sanciones contra las violaciones de la propiedad intelectual.
  - d) La Ley del Congreso N° 8916, sobre la televisión por cable, fue aprobada por la Cámara de Representantes, y el Informe N° 382 del Senado recomendó su adopción.
3. La Oficina de la Propiedad Intelectual promulgó las normas y reglamentos que regulan las reclamaciones administrativas por violaciones de los derechos de propiedad intelectual y comenzó a aplicar estos recursos el 26 de abril de 2001, con ocasión del primer Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
4. El 28 de mayo de 2001, la Oficina de la Propiedad Intelectual comenzará a aceptar casos de solución de diferencias relacionadas con el pago de la transferencia de tecnología y las infracciones de los derechos de autor sobre la interpretación o ejecución públicas o la comunicación de las obras amparadas por dichos derechos.
5. La Oficina de la Propiedad Intelectual ha emprendido una campaña agresiva de educación, que comprende:
- la inclusión de la propiedad intelectual en el plan de estudios
  - la celebración de seminarios/talleres en todo el país
  - la divulgación a través de los medios de comunicación de emisiones sobre lucha contra la piratería por conexión remota, por ejemplo, radio, televisión, televisión por cable.
6. Diálogo y consultas con el sector público para una observancia efectiva de la propiedad intelectual:
- el Comité Presidencial Interinstitucional sobre derechos de propiedad intelectual celebra reuniones interactivas en las regiones y provincias, ejerciendo de foro para que los responsables de la promulgación de la legislación, los sectores profesionales y los consumidores puedan compartir sus experiencias y preocupaciones relacionadas con la observancia de la propiedad intelectual y reforzar la cooperación y los esfuerzos de colaboración en la protección de la propiedad intelectual.
  - el Comité Presidencial Interinstitucional sobre derechos de propiedad intelectual dedica una parte de sus reuniones mensuales a las consultas con varios sectores relacionados con la propiedad intelectual, a saber, los titulares de derechos de autor, los especialistas en propiedad intelectual y los

propietarios de los centros comerciales, sobre la forma y los medios necesarios para proteger los derechos de propiedad intelectual.

7. La Oficina de la Propiedad Intelectual brinda asistencia técnica para la formación de sociedades de recaudación, con objeto de potenciar la observancia de los derechos económicos de los titulares de derechos de autor y derechos conexos.
8. La Oficina de la Propiedad Intelectual recaba la asistencia de las instituciones de financiación y negocia la intensificación de la observancia de la propiedad intelectual en el país, pudiendo citarse, la propuesta de proyecto para la formulación de las normas y los reglamentos destinados al refuerzo de las medidas de control en frontera.
9. La adhesión a tratados/convenios internacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que entrará en vigor en Filipinas el 17 de agosto de 2001, y los tratados de la OMPI sobre Internet, que se presentarán al Senado filipino con miras a la adhesión.

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

**1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los otros Miembros de la OMC.**

### **A. DISPOSICIONES GENERALES**

Al adherirse a convenios internacionales Filipinas aplica el principio de reciprocidad, de tal forma que toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, tendrá derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposición de tal convenio, tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.<sup>277</sup>

### Marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios, nombres comerciales y recipientes con marca o sello

Una solicitud de registro de una marca, depositada en Filipinas por una persona de las características arriba indicadas, y que previamente haya presentado una solicitud de registro de la misma marca en uno de esos países, se considerará presentada en la fecha en que se presentó por primera vez la solicitud en el país extranjero.<sup>278</sup> Si se presenta una demanda en la que se reivindique el derecho de prioridad, dicha presentación ha de hacerse en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que se presentó la primera solicitud extranjera. Se presentará una copia

---

<sup>277</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.

<sup>278</sup> *Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames, and Marked or Stamped Containers*, regla 202 a).

certificada de la solicitud extranjera correspondiente, junto con su traducción al inglés, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación en Filipinas.<sup>279</sup>

Toda persona física o jurídica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los negocios en Filipinas, podrá manifestar su oposición a un registro o demandar su anulación, a condición de que el país del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo, haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.<sup>280</sup>

#### Modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales

Una solicitud de modelo de utilidad formulada por alguna persona que haya presentado previamente el mismo modelo de utilidad en otro país que, en virtud de un tratado, convenio o ley, conceda privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se considerará presentada en la fecha de presentación de la solicitud extranjera, a condición de que: a) en la solicitud local se reivindique expresamente la prioridad; b) haya sido formulada en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que se presentó la primera solicitud extranjera; y c) se aporte copia certificada de la solicitud extranjera, junto con una traducción al inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación en Filipinas.<sup>281</sup>

Una solicitud de dibujo o modelo industrial presentada por una persona que haya presentado previamente el mismo dibujo o modelo industrial en otro país que, en virtud de algún tratado, convenio o ley, conceda privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se considerará presentada en la fecha de presentación de la solicitud extranjera, a condición de que: a) en la solicitud local se reivindique expresamente la prioridad; b) haya sido formulada en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que se presentó la primera solicitud extranjera; y c) se aporte copia certificada de la solicitud extranjera, junto con una traducción al inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación en Filipinas.<sup>282</sup>

Toda persona física o jurídica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los negocios en Filipinas, puede presentar una demanda de anulación o de concesión de licencia obligatoria, a condición de que el país del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo, haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.<sup>283</sup>

---

<sup>279</sup> *Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames, and Marked or Stamped Containers*, regla 203.

<sup>280</sup> *Regulations on Inter Partes Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing)*, regla 2, sección 4.

<sup>281</sup> *Rules and Regulations on Utility Models and Industrial Designs*, regla 204.

<sup>282</sup> *Rules and Regulations on Utility Models and Industrial Designs*, regla 305.

<sup>283</sup> *Regulations on Inter Partes Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing)*, regla 2, sección 4.

### Inventiones

Una solicitud de patente depositada por una persona que haya presentado previamente la misma solicitud en otro país que, en virtud de un tratado, convenio o ley, otorgue privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se considerará presentada en la fecha de presentación de la solicitud extranjera, a condición de que: a) en la solicitud local se reivindique expresamente la prioridad; b) dicha solicitud se presente en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que se presentó la primera solicitud extranjera; y c) se aporte copia certificada de la solicitud extranjera, junto con una traducción al inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación en Filipinas.<sup>284</sup>

Toda persona física o jurídica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los negocios en Filipinas, puede presentar una demanda de anulación o de concesión de licencia obligatoria, a condición de que el país del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo, haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.<sup>285</sup>

### Derechos de autor y derechos conexos

Toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, tendrá derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposición de tal convenio, tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.<sup>286</sup>

### Obtenciones vegetales

El proyecto de ley N° 1912, pendiente de examen por el Senado, dispone que si se presenta una solicitud local de un Certificado de Protección de Obtenciones Vegetales que se haya concedido previamente a un cultivador en otro país que en virtud de un tratado, convenio o ley conceda privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se expedirá tal certificado previo pago de los derechos y siempre que se cumplan todas las disposiciones de este proyecto de ley. Esta disposición también será aplicable a los nacionales de países extranjeros que sean miembros de organizaciones intergubernamentales o que hayan suscrito algún acuerdo o convenio multilateral.<sup>287</sup>

---

<sup>284</sup> *Rules and Regulations on Inventions*, regla 305.

<sup>285</sup> *Regulations on Inter Parties Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing)*, regla 2, sección 4.

<sup>286</sup> *Copyright Safeguards and Regulations*, regla 18, sección 2.

<sup>287</sup> *Senate Bill 1912*, sección 24.

### Indicaciones geográficas<sup>288</sup>

Toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, tendrá derecho a disfrutar de las ventajas en la medida necesaria para que tome efecto cualquier disposición de tal convenio, tratado o ley recíproca, además de los derechos que asisten a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.<sup>289</sup>

Así, toda persona física o jurídica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los negocios en Filipinas, puede formular oposición o demanda de anulación, a condición de que el país del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo, haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas.<sup>290</sup>

### Circuitos integrados

El Congreso ha aprobado un proyecto de ley<sup>291</sup>, que está pendiente de la aprobación del Presidente, que regula la protección de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados modificando ciertas disposiciones de la Ley de la República N° 8293.

Conforme a esta enmienda, se concedería protección a los derechos de propiedad intelectual que correspondan a toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, y esta persona tendrá derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposición de tal convenio, tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.<sup>292</sup>

---

<sup>288</sup> Definidas en el artículo 101 g) de *reglas and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers*, en relación con el artículo 123 g) de la Ley de la República N° 8293. Los artículos 169 y 170 de la Ley de la República N° 8293 establecen responsabilidades penales y civiles para las personas que falsifiquen el origen geográfico.

<sup>289</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.

<sup>290</sup> *Regulations on Inter Parties Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing)*, regla 2, sección 4.

<sup>291</sup> El proyecto de ley N° 1989 titulado "An Act Providing for the Protection of Lay-out Design (Topography) of Integrated Circuits Amending for the Purpose Certain Provisions of Republic Act 8293 Otherwise Known as the Intellectual Property Code of the Philippines and for Other Purpose" fue aprobado por el Senado filipino el 5 de junio de 2001 y está pendiente de que lo firme el Presidente de Filipinas.

<sup>292</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.

### Información no divulgada

Las leyes de Filipinas protegen la información no divulgada.<sup>293</sup> -La protección de la información no divulgada se extiende a toda persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, tendrá derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposición de tal convenio, tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.<sup>294</sup>

### Protección frente a las prácticas de restricción de la competencia en la concesión de licencias obligatorias

Además de la prohibición constitucional de toda confabulación para restringir el comercio o de la competencia desleal<sup>295</sup>, y de las disposiciones del Código Civil y del Código Penal revisado sobre competencia desleal<sup>296</sup>, en el Código de Propiedad Intelectual y en las normas y reglamentos de aplicación referentes a la concesión de licencias voluntarias se enumeran las cláusulas contractuales prohibidas que afectan adversamente a la competencia y al comercio.<sup>297</sup>

Como tal, la protección frente a las prácticas anticompetitivas, ampara igualmente a cualquier persona natural de un país -o que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algún convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la represión de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos recíprocos a los nacionales de Filipinas, y esta persona tendrá derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposición de tal convenio, tratado o ley recíproca, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Código de Propiedad Intelectual.<sup>298</sup>

### Otros

En cuanto a los demás grupos de derechos de propiedad intelectual que no se hayan previsto específicamente en las normas y reglamentos de ejecución, se les aplica la disposición comodín del Código de Propiedad Intelectual sobre Convención Internacional y Reciprocidad<sup>299</sup>, mencionada en el

---

<sup>293</sup> Protegen la información no divulgada el Código Penal revisado de Filipinas, artículos 229, 230, 291 y 292; el Libro IV del Código Civil de Filipinas que regula las obligaciones, responsabilidades y compensaciones en situaciones contractuales y no contractuales; y el artículo 150.2 de la Ley de la República N° 8293, que establece la confidencialidad del contenido de los contratos de licencia presentados a la OPI.

<sup>294</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.

<sup>295</sup> Constitución de Filipinas, artículo XII, sección 1.

<sup>296</sup> Código Penal revisado de Filipinas, artículo 186; Código Civil de Filipinas, artículo 28, referente a la competencia desleal.

<sup>297</sup> Ley de la República N° 8293, sección 87.

<sup>298</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.

<sup>299</sup> Ley de la República N° 8293, sección 3.



primer apartado de esta respuesta. Obsérvese que Filipinas respeta los principios generalmente aceptados del derecho internacional como parte de la legislación del país y se adhiere a la política de concordia con todas las naciones.<sup>300</sup> Con la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Filipinas ha adoptado, de forma efectiva, todas las disposiciones de dicho acuerdo internacional como "parte de la legislación del país". Al amparo de la doctrina de la incorporación, que el poder judicial ha confirmado de modo contundente<sup>301</sup>, el derecho internacional se incorpora a la legislación de Filipinas sin necesidad de una ley municipal de ejecución.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

**2. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor de Filipinas protege los programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos, tal como lo requiere el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La legislación de Filipinas incluye los programas de ordenador en la enumeración de "obras literarias y artísticas" protegidas por el derecho de autor.<sup>302</sup> Estas obras están protegidas desde el momento de su creación por el mero hecho de su creación, independientemente de su modo o forma de expresión, así como de su contenido, calidad y finalidad.<sup>303</sup>

No obstante el derecho de reproducción exclusivo, se permitirá la reproducción en una (1) copia de seguridad o la adaptación de un programa de ordenador, sin la autorización del autor o del titular del derecho de autor de un programa de ordenador, por parte del propietario legal de dicho programa de ordenador, a condición de que la copia o la adaptación sea necesaria para: a) el uso del programa junto con un ordenador exclusivamente con el propósito para el que se desarrolló el programa de ordenador; y b) para fines de archivo y para sustituir la copia obtenida legalmente del programa de ordenador en caso de que dicha copia se pierda o resulte destruida o inutilizable.<sup>304</sup> Esta copia o adaptación del programa de ordenador se destruirá en caso de que la posesión continua de la misma deje de ser legal.<sup>305</sup>

La legislación filipina protege mediante el derecho de autor las "compilaciones de datos y otros materiales que sean originales en virtud de la selección, la coordinación o la disposición de sus contenidos" como obras derivadas.<sup>306</sup> Sin embargo, estas nuevas obras no afectarán a la vigencia del derecho de autor que subsista con respecto a las obras originales utilizadas, o a una parte de las mismas, ni se interpretará que implican algún derecho de uso de las obras originales o que garantizan el derecho de autor sobre estas obras originales o lo abarcan.<sup>307</sup>

---

<sup>300</sup> Constitución de Filipinas, artículo II, sección 2.

<sup>301</sup> *Kuroda v. Jalandoni* 42 OG 4282; *Co Kim Chan v. Valdez Tan Keh* 75 Phil. 113.

<sup>302</sup> Ley de la República N° 8293, sección 172.1, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>303</sup> Ley de la República N° 8293, sección 172.2, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>304</sup> Ley de la República N° 8293, sección 189.1, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>305</sup> Ley de la República N° 8293, sección 189.2, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>306</sup> Ley de la República N° 8293, sección 173.1 b), Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>307</sup> Ley de la República N° 8293, sección 173.2, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

El autor del programa de ordenador y de la compilación de datos respecto de los cuales puedan concederse derechos de autor disfruta de derechos económicos y de derechos morales a lo largo de su vida; estos derechos perduran hasta cincuenta (50) años después de su muerte.<sup>308</sup>

**3. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas. Sírvanse citar la disposición correspondiente de la legislación sobre derecho de autor de Filipinas.**

El párrafo 4 del artículo 177 del Código de Propiedad Intelectual establece que los derechos de autor o económicos consistirán en el derecho exclusivo de llevar a cabo, autorizar o impedir el alquiler del original o de una copia de una obra audiovisual o cinematográfica, o de un programa de ordenador, independientemente de la titularidad del original o de la copia que es objeto del alquiler.

**4. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de Filipinas y el plazo de protección.**

La legislación de Filipinas concede a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos exclusivos que autorizan: a) la difusión y otras formas de comunicación al público de su interpretación o actuación y la grabación de su interpretación o actuación no grabada<sup>309</sup>; b) la reproducción directa o indirecta de sus actuaciones o interpretaciones en grabaciones sonoras, de cualquier manera o forma<sup>310</sup>; c) la primera distribución pública del original y de las copias de su actuación o interpretación fijada en la grabación sonora, a través de la venta o el alquiler u otras formas de transmisión de la propiedad<sup>311</sup>; d) el alquiler comercial al público del original y de las copias de sus interpretaciones o actuaciones fijadas en grabaciones sonoras, incluso después de su distribución por el artista intérprete o ejecutante, o con su autorización<sup>312</sup>; y e) la disponibilidad pública de sus actuaciones o interpretaciones fijadas en grabaciones sonoras, por medios alámbricos o inalámbricos, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellos desde un lugar y en una hora elegidos de forma individual por ellos.<sup>313</sup> Los derechos del apartado a) los mantienen y ejercen los herederos del artista intérprete o ejecutante (o el Estado en ausencia de los mismos) durante cincuenta (50) años después de su fallecimiento.<sup>314</sup>

Sin embargo, los derechos económicos arriba mencionados expiran una vez que el artista intérprete o ejecutante ha autorizado la radiodifusión o la grabación de su actuación o interpretación.<sup>315</sup>

---

<sup>308</sup> Ley de la República N° 8293, sección 213.1, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>309</sup> Ley de la República N° 8293, sección 203.1 a) y b), Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>310</sup> Ley de la República N° 8293, sección 203.2, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>311</sup> Ley de la República N° 8293, sección 203.3, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>312</sup> Ley de la República N° 8293, sección 203.4, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>313</sup> Ley de la República N° 8293, sección 203.5, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>314</sup> Ley de la República N° 8293, sección 204.2, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>315</sup> Ley de la República N° 8293, sección 205.1, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

Independientemente de los derechos económicos del artista intérprete o ejecutante, éste disfruta de derechos morales sobre sus actuaciones e interpretaciones acústicas en directo o sobre las actuaciones e interpretaciones fijadas en grabaciones sonoras: a) derecho a que le reconozcan la autoría de su actuación o interpretación; y b) derecho a oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación de sus actuaciones o interpretaciones que puedan afectar negativamente a su renombre.<sup>316</sup>

La legislación filipina también concede a los artistas intérpretes o ejecutantes, en cada comunicación pública o radiodifusión de una interpretación o actuación posterior a una primera comunicación o radiodifusión de la misma por parte de una emisora, el derecho a percibir una remuneración adicional equivalente al cinco por ciento (5 por ciento), como mínimo, de la compensación original que percibió por la primera comunicación o radiodifusión.<sup>317</sup> Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes tienen derecho a negociar cláusulas y condiciones más favorables en sus contratos sobre el uso de su interpretación o actuación.<sup>318</sup>

Los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes de grabaciones sonoras expiran en el plazo de cincuenta (50) años contados a partir del último día del año en que tuvo lugar la interpretación o actuación o en que se realizó la grabación.<sup>319</sup>

**5. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus fonogramas. Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de Filipinas da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.**

La legislación filipina otorga a los productores de grabaciones sonoras derechos exclusivos: a) para autorizar la reproducción directa o indirecta de sus grabaciones sonoras en la forma que sea, y la comercialización de estas reproducciones, así como para arrendarlas o prestarlas; y b) para autorizar el alquiler comercial al público del original y las copias de sus grabaciones sonoras, incluso después de su distribución por ellos mismos o con su autorización.<sup>320</sup>

El plazo de protección de los derechos otorgados a los productores es de cincuenta (50) años contados a partir del último día del año en que tuvo lugar la interpretación o actuación o en que se realizó la fijación.<sup>321</sup>

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

**6. Sírvanse describir el asunto que puede tratar una marca de fábrica o de comercio en virtud de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de Filipinas.**

---

<sup>316</sup> Ley de la República N° 8293, sección 204.1, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>317</sup> Ley de la República N° 8293, sección 206, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>318</sup> Ley de la República N° 8293, sección 207, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>319</sup> Ley de la República N° 8293, sección 215.1 a) y b), Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>320</sup> Ley de la República N° 8293, sección 208.1 y 208.3, Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

<sup>321</sup> Ley de la República N° 8293, sección 215.1 a) y b), Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

Una marca es un signo visible. Puede ser una palabra, un nombre, un símbolo, un emblema o un signo.<sup>322</sup>

**7. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Filipinas para registrar una marca de fábrica o de comercio, citar las disposiciones pertinentes de la ley y describir los derechos que puede ejercer el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.**

#### Procedimiento

Para que se le asigne una fecha de presentación, el solicitante ha de rellenar el impreso de solicitud y cumplir los siguientes requisitos:

1. indicar expresa o implícitamente que se solicita el registro de una marca;
2. indicar la identidad del solicitante;
3. aportar datos suficientes para ponerse en contacto con el solicitante o su representante, en su caso;
4. proporcionar una reproducción de la marca cuyo registro se solicita;
5. presentar la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro;
6. pagar la tasa preceptiva.<sup>323</sup>

Una vez cumplidos los requisitos la oficina asigna un número de solicitud y fija la fecha de presentación de ésta.<sup>324</sup> La solicitud se somete a un trámite de búsqueda de marcas similares, tras el cual pasará por un examen sustantivo para determinar si puede o no registrarse la marca.<sup>325</sup> Una vez comprobado que el registro es posible, la marca de fábrica o de comercio se publica en la *Intellectual Property Office Official Gazette* a efectos de una eventual oposición.<sup>326</sup>

Una marca solamente se registra si no se ha formulado ninguna oposición contra su registro. Si se presenta una oposición en la Oficina de Asuntos Jurídicos, el registro únicamente podrá autorizarse si las pruebas lo respaldan y una vez que la decisión a favor del solicitante sea firme y ejecutoria.<sup>327</sup> A continuación, se emite un certificado de registro y la marca se incluye en la publicación de marcas registradas.<sup>328</sup>

---

<sup>322</sup> Ley de la República N° 8293, sección 121.1, sección 121.2, regla 100 párrafo I) de *Trademark Regulations*.

<sup>323</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 124.1, 127.1, 127.2, reglas 400, 500 y 501 de *Trademark Regulations*.

<sup>324</sup> Ley de la República N° 8293, sección 132.

<sup>325</sup> Ley de la República N° 8293, sección 133.1, regla 600, regla 605 de *Trademark Regulations*.

<sup>326</sup> Ley de la República N° 8293, sección 133.2, regla 700 de *Trademark Regulations*.

<sup>327</sup> Ley de la República N° 8293, sección 134 regla 703 de *Trademark Regulations*, regla 7 (*Inter Partes Proceeding*).

<sup>328</sup> Ley de la República N° 8293, sección 136, 138 y 139, regla 703 de *Trademark Regulations*.

El certificado de registro de una marca sirve de presunción de la validez del registro, el derecho de propiedad del titular sobre la marca y el derecho exclusivo del titular a utilizarla en relación con los productos o servicios y los productos o servicios afines que se especifiquen en el certificado.<sup>329</sup> Amparado en el derecho exclusivo a utilizar la marca, el titular puede prohibir a otros que la utilicen a modo de distintivo comercial o incluso como razón social.

El titular de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo a impedir que terceros utilicen en el comercio, sin su consentimiento, signos o recipientes idénticos o similares para productos o servicios que sean idénticos o similares a los productos o servicios con respecto a los cuales se ha registrado la marca, en caso de que tal uso encierre un riesgo de confusión. Si se utiliza un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se supondrá que existe riesgo de confusión.<sup>330</sup>

**8. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de Filipinas prevé para una marca de fábrica o de comercio.**

Los certificados de registro permanecen vigente durante diez (10) años<sup>331</sup> y a su vencimiento pueden renovarse por períodos sucesivos de diez (10) años.<sup>332</sup> El titular deberá presentar una declaración de uso efectivo y pruebas al efecto en un plazo de un (1) año a partir del quinto (5°) aniversario de la fecha de registro de la marca.<sup>333</sup>

**D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**9. Sírvanse describir, en detalle, cómo regula la legislación de Filipinas el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas.**

La legislación de Filipinas no permite registrar una marca si es probable que ésta confunda al público, concretamente con respecto a la naturaleza, la calidad, las características o el origen geográfico de los productos o servicios. Las indicaciones geográficas sitúan el origen de un producto en el territorio de un país signatario, o de una región o localidad dentro de dicho territorio, cuando una determinada cualidad, el prestigio u otra característica de un producto sea atribuible básicamente a su origen geográfico.<sup>334</sup>

Toda persona que, en relación con algún producto o servicio, o el recipiente de algún producto, utilice en el comercio una denominación de origen falsa, o que en la publicidad o promoción comercial desvirtúe el origen geográfico de sus productos, servicios o actividades comerciales o los de un tercero, podrá ser objeto de demanda civil por daños y perjuicios y de

---

<sup>329</sup> Ley de la República N° 8293, sección 138.

<sup>330</sup> Ley de la República N° 8293, sección 147, regla 800 de *Trademark Regulations*.

<sup>331</sup> Ley de la República N° 8293, sección 145, regla 801 de *Trademark Regulations*.

<sup>332</sup> Ley de la República N° 8293, sección 146, regla 917, 918 de *Trademark Regulations*.

<sup>333</sup> Ley de la República N° 8293, sección 145, regla 801 de *Trademark Regulations*.

<sup>334</sup> Ley de la República N° 8293, sección 123.1, regla 101 párrafo g) de *Trademark Regulations*.

medidas cautelares por parte de toda persona que considere que puede resultar perjudicada por un acto de este tipo<sup>335</sup>, así como de una pena de dos a cinco años y una multa de 50.000 a 200.000 pesos.<sup>336</sup>

Los productos marcados o etiquetados que tergiversen el origen geográfico no pueden ser importados en Filipinas y no se admitirá su entrada en ninguna aduana de Filipinas.<sup>337</sup>

Además, las prescripciones mínimas de etiquetado de los productos de consumo requieren la mención de la dirección del fabricante, el importador, el reembalador del producto de consumo en Filipinas; el país de fabricación, si se importa.<sup>338</sup>

**10. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que se aplica el nivel superior de protección requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos.**

El régimen jurídico actual de las marcas de fábrica o de comercio protege las indicaciones geográficas, especialmente las referentes a vinos y bebidas espirituosas, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, partiendo de la base de que las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas desempeñan funciones similares: indicación del origen, distintivo de calidad y promoción de productos y servicios.

Existe un recurso administrativo para la anulación de una marca en caso de que el titular confunda al público con respecto al origen geográfico de los productos o servicios.<sup>339</sup>

#### E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

**11. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los dibujos y modelos textiles, y citar las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.**

Los dibujos y modelos textiles pueden protegerse mediante un registro de dibujo o modelo industrial.<sup>340</sup> La solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial deberá incluir los siguientes elementos:

- a) un impreso de solicitud completamente rellenado con el nombre y la dirección del solicitante o, si el solicitante no es el autor, una declaración sobre el origen del derecho sobre el dibujo o modelo industrial; y la indicación de que el dibujo o modelo se aplicará a productos textiles;
- b) una representación del artículo industrial o artesanal mediante dibujos, fotografías u otras representaciones gráficas adecuadas del dibujo o modelo aplicado al artículo

---

<sup>335</sup> Ley de la República N° 8293, sección 169.1.

<sup>336</sup> Ley de la República N° 8293, sección 170.

<sup>337</sup> Ley de la República N° 8293, sección 169.2.

<sup>338</sup> Ley de la República N° 7394 *Consumer Act of the Philippines* [artículo 77 párrafo d) viii].

<sup>339</sup> Ley de la República N° 8293, sección 151, regla 8 (*Inter Partes Proceeding*).

<sup>340</sup> Regla 309 de IRR *for Utility Models and Industrial Designs*.

industrial o artesanal que revele clara y completamente las características para las que se reivindica la protección del dibujo o modelo<sup>341</sup>;

c) la tasa de solicitud preceptiva.

Una vez cumplidos estos requisitos se asignará a la solicitud una fecha de presentación y un número de solicitud, y se remitirá al examinador para que compruebe los requisitos formales.<sup>342</sup>

La tasa de solicitud podrá pagarse en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud en la oficina.<sup>343</sup>

Si la solicitud cumple los requisitos para ser registrada, el examinador lo notificará al solicitante y le reclamará el pago de las tasas de emisión y publicación. Una vez pagadas las tasas preceptivas, se extenderá un certificado de registro al solicitante. En caso de que la solicitud no pueda registrarse, el examinador enviará al solicitante un informe de examen formal indicando las deficiencias y omisiones al respecto.

El solicitante podrá responder al informe de examen formal del examinador: 1) retirando voluntariamente la solicitud, 2) modificándola, o 3) previo pago de la tasa correspondiente, solicitando un informe de registrabilidad. Este informe de registrabilidad incluirá una referencia a los documentos sobre el estado anterior de la técnica, con las oportunas indicaciones de su grado de relevancia, que sirvan de ayuda para determinar la validez del dibujo o modelo industrial en función de su carácter novedoso.

El solicitante dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses para responder al informe de examen formal<sup>344</sup> del examinador. Si el solicitante no mantiene su solicitud en este plazo, la solicitud se considerará retirada. Las solicitudes que se consideren retiradas por no haber sido mantenidas pueden ser reactivadas, como solicitudes pendientes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de envío por correo de la notificación de la retirada de la solicitud.<sup>345</sup>

Los dibujos y modelos textiles también están protegidos por la legislación sobre derecho de autor de Filipinas.<sup>346</sup>

## F. PATENTES

**12. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que la legislación de patentes de Filipinas aplica el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicar cualesquiera excepciones a la patentabilidad previstas e incluir detalles sobre la protección de los microorganismos y los**

---

<sup>341</sup> Ley de la República N° 8293, sección 114, párrafo d).

<sup>342</sup> Reglas 307 y 308 de IRR *for Utility Models and Industrial Designs*.

<sup>343</sup> Regla 310 de IRR *for Utility Models and Industrial Designs*.

<sup>344</sup> Regla 452 de IRR *for Utility Models and Industrial Designs*.

<sup>345</sup> Regla 453 de IRR *for Utility Models and Industrial Designs*.

<sup>346</sup> Ley de la República N° 8293, sección 172, párrafo h).

**procedimientos no biológicos y microbiológicos y las obtenciones vegetales. Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

Una comparación del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y la legislación de Filipinas reflejará el cumplimiento del artículo 27 por parte de la legislación de patentes de Filipinas.

<b>Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 27</b>	<b>Ley de patentes de Filipinas, artículos 21 y 22, reglas 200 y 202</b>
<p>1. Las <u>patentes</u> podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de <u>productos</u> o de <u>procedimientos</u>, en todos los <u>campos de la tecnología</u>...</p> <p>... siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.</p>	<p>(<u>Inventiones patentables y no patentables</u>)</p> <p>Podrán concederse <u>patentes</u> a todas las <u>soluciones técnicas</u> de un problema en todos los <u>campos de la actividad humana</u> que puedan relacionarse con un <u>producto</u> o un <u>proceso</u>, o una mejora de alguno de los anteriores<sup>347</sup> ...</p> <p>... que sea nuevo, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.<sup>348</sup></p>
<p>2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad...</p>	<p>Quedarán excluidos de la patentabilidad:</p> <p>a) todo lo que sea contrario al orden público o la moralidad.<sup>349</sup></p>
<p>3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:</p> <p>a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;</p> <p>b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.</p>	<p>b) los métodos de tratamiento del cuerpo humano o de animales mediante cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico practicados con el cuerpo humano o de animales, excepto productos y composiciones para su uso en alguno de estos métodos<sup>350</sup>;</p> <p>c) las obtenciones vegetales o las razas de animales o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales. Esta disposición no se aplicará a microorganismos y a procesos que no sean biológicos o microbiológicos.<sup>351</sup></p>

<sup>347</sup> Ley de la República N° 8293, sección 21, regla 200.

<sup>348</sup> Ley de la República N° 8293, sección 21, regla 200.

<sup>349</sup> Ley de la República N° 8293, sección 21, regla 200.

<sup>350</sup> Ley de la República N° 8293, sección 22.3, regla 202 c).

<sup>351</sup> Ley de la República N° 8293, sección 22.4, regla 202 d).



Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 27	Ley de patentes de Filipinas, artículos 21 y 22, reglas 200 y 202
Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz <i>sui generis</i> o mediante una combinación de aquéllas y éste.	Este artículo no impedirá que el Congreso considere la promulgación de una ley que establezca una protección <i>sui generis</i> de las obtenciones vegetales. <sup>352</sup>  [El sistema <i>sui generis</i> para la protección de obtenciones de plantas está pendiente en el Congreso. <sup>353</sup> ]

**13. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con arreglo a la legislación de patentes de Filipinas y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

Los derechos exclusivos conferidos a los titulares de una patente son los siguientes<sup>354</sup>:

- derecho a la fabricación, el uso, la comercialización, la venta y la importación de un producto patentado o de un producto obtenido directa o indirectamente a raíz de un proceso patentado o del uso de un proceso patentado<sup>355</sup>;
- derecho a ceder o transmitir por vía sucesoria la patente y celebrar contratos de licencia para la venta.<sup>356</sup>

**14. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación de Filipinas que permitan el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y describir, en detalle, las condiciones en que ese uso pueda ocurrir.**

Los derechos exclusivos de los titulares de patentes quedan excluidos en los siguientes casos:

- cuando la explotación de la patente se realice de forma privada y a escala no comercial o con propósito no comercial<sup>357</sup>;
- cuando el acto de ejecutar o utilizar la patente esté destinado únicamente a fines de investigación y experimentación científicas<sup>358</sup>;
- cuando el producto patentado haya sido comercializado en Filipinas por el titular de la patente o con su autorización. Por comercialización se entiende la venta

---

<sup>352</sup> Ley de la República N° 8293, sección 22.4.

<sup>353</sup> *House Bill N° 1070; Senate Bill N° 1912.*

<sup>354</sup> Ley de la República 8293, sección 71.

<sup>355</sup> Ley de la República N° 8293, sección 71.1 a) y b).

<sup>356</sup> Ley de la República N° 8293, sección 71.2.

<sup>357</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.2.

<sup>358</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.3.

(que incluye el alquiler y la donación). Con esta venta, el comprador puede utilizar el producto o posiblemente revenderlo en Filipinas sin infringir el derecho exclusivo del titular de la patente. La venta fuera de Filipinas del producto patentado no "agota" los derechos de patente en Filipinas. Por tanto, el titular de la patente puede prohibir la importación en el país de los productos patentados (las llamadas importaciones paralelas)<sup>359</sup>;

- cuando el acto consista en la preparación para casos individuales, en una farmacia o por parte de un profesional médico, de un medicamento conforme a una prescripción médica<sup>360</sup>;
- cuando el producto patentado se utilice en vehículos en tránsito por el país.<sup>361</sup>

El uso no autorizado de una patente en Filipinas puede permitirse en los casos siguientes:

- cuando una persona distinta del solicitante haya empezado a utilizar de buena fe la invención en Filipinas o haya iniciado seriamente los preparativos para utilizarla antes de la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la solicitud, tendrá derecho a seguir utilizándola (párrafo 1 del artículo 73), pero este derecho sólo podrá transmitirse o cederse ulteriormente junto con su empresa o negocio<sup>362</sup>;
- cuando un organismo oficial o un tercero autorizado por el Gobierno explote la invención en interés del público, en particular de la seguridad nacional, la alimentación, la salud o el desarrollo de otros sectores, según determine el organismo oficial pertinente (párrafo 1 a) del artículo 74); cuando el modo de explotación por parte del titular de la patente sea anticompetitivo (párrafo 2 del artículo 74).

El Código de Propiedad Intelectual dedica todo un capítulo a enumerar los detalles y las condiciones en que podrá concederse una licencia obligatoria.

1. Deben existir motivos justificados.

La concesión de licencias obligatorias podrá decretarse en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia;
- b) cuando el interés público, en particular la seguridad nacional, la alimentación, la salud o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional determinados por el organismo oficial pertinente, así lo requiera; o

---

<sup>359</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.1.

<sup>360</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.4.

<sup>361</sup> Ley de la República N° 8293, sección 72.5.

<sup>362</sup> Ley de la República N° 8293, sección 73.2.

- c) cuando un organismo judicial o administrativo haya determinado que el método de explotación utilizado por el titular de la patente o su licenciatario es anticompetitivo; o
- d) en caso de no utilización comercial pública de la patente por parte del titular sin ninguna causa justificada;
- e) si no se explota a escala comercial en Filipinas la invención patentada, aunque ello sea posible, sin ninguna causa justificada; la importación del artículo patentado se considerará equivalente a la utilización o explotación de la patente.<sup>363</sup>

2. El peticionario deberá tratar de obtener la autorización del titular de la patente.

La licencia se otorgará únicamente después de que el peticionario haya intentado obtener autorización del titular de la patente en condiciones comerciales razonables, pero sin éxito, dentro de un plazo de tiempo razonable.<sup>364</sup>

3. Debe existir una falta de uso comercial público si se trata de tecnología de semiconductores.

En cuanto a la concesión de licencias obligatorias de patentes relativas a la tecnología de semiconductores, la licencia solo se otorgará en caso de no utilización comercial pública o para remediar una práctica que tras un proceso judicial o administrativo se considere anticompetitiva.

4. La petición debe formularse por escrito y confirmarse, y debe pagarse la tasa correspondiente.

La petición de concesión de licencia obligatoria debe formularse por escrito, el peticionario ha de confirmarla y es preciso que vaya acompañada del pago de la tasa preceptiva. En ella figurará el nombre y la dirección del peticionario, el número y la fecha de concesión de la patente en relación con la cual se solicita la licencia obligatoria, el nombre del titular de la patente, el título de la invención, los motivos legales por los que se solicita una licencia obligatoria, los hechos fundamentales que justifican la acción del peticionario y el desagravio solicitado.<sup>365</sup>

5. La licencia debe cumplir además otras condiciones legales.

Si el Director de Asuntos Jurídicos aprueba la petición, se impondrán las siguientes condiciones:

- a) el alcance y la duración de la licencia se limitarán a la finalidad para la cual se autorizó;
- b) la licencia no tendrá carácter exclusivo;

---

<sup>363</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 93.

<sup>364</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 95.

<sup>365</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 98.

- c) la licencia no podrá cederse, excepto junto con la parte de la empresa o negocio en que se explota la invención;
- d) el uso del contenido de la licencia se destinará predominantemente al abastecimiento del mercado filipino, pero esta limitación no será aplicable cuando la concesión de la licencia se base en el motivo de que el método de explotación de la patente por parte de su titular haya sido declarado anticompetitivo en un proceso judicial o administrativo;
- e) la licencia podrá rescindirse si se demuestra fehacientemente que las circunstancias conducentes a su concesión han dejado de existir y no es probable que vuelvan a darse, a condición de que se ampare suficientemente el interés legítimo del licenciatario; y
- f) el titular de la patente recibirá una retribución suficiente teniendo en cuenta el valor económico de la concesión o autorización, con la salvedad de que, en caso de que la licencia se haya concedido para remediar una práctica que en un proceso judicial o administrativo se hubiera calificado de anticompetitiva, podrá tenerse en cuenta la necesidad de subsanar esta práctica anticompetitiva a la hora de fijar el importe de la remuneración.<sup>366</sup>

**15. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de Filipinas? Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de protección y citar las normas pertinentes de la ley.**

El plazo de vigencia de una patente será de veinte (20) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.<sup>367</sup>

Para mantener la patente, una vez transcurridos cuatro (4) años de la fecha en que se publicó la solicitud y en cada aniversario subsiguiente de dicha fecha se pagará una tasa anual<sup>368</sup>; de lo contrario, la solicitud se considerará retirada o se estimará que la patente ha caducado.<sup>369</sup>

El pago puede efectuarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de vencimiento. La obligación de pagar las tasas anuales se extingue si se retira, deniega o anula<sup>370</sup> la solicitud. Se concede un período de gracia de seis (6) meses para el pago de la tasa anual, con aplicación de un recargo de demora.<sup>371</sup>

---

<sup>366</sup> Ley de la República N° 8293 (1998), sección 100.

<sup>367</sup> Ley de la República N° 8293, sección 54, regla 1100.

<sup>368</sup> Ley de la República N° 8293, sección 55.1, regla 1101.

<sup>369</sup> Ley de la República N° 8293, sección 55.2, regla 1103.

<sup>370</sup> Ley de la República N° 8293, sección 55.1, regla 1101.

<sup>371</sup> Ley de la República N° 8293, sección 55.3, regla 1104.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

**16. Sírvanse describir, en detalle, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados prevista en la legislación de Filipinas, incluido el plazo de protección, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

Aunque sigue en trámite, ambas cámaras del Congreso filipino han aprobado la Ley de protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Es posible que el Presidente la firme en breve.

Para que pueda registrarse, un esquema de trazado de circuitos integrados debe ser original. Un esquema de trazado se considerará original si deriva del propio esfuerzo intelectual del creador y no es común entre los creadores de los esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación. Un esquema de trazado que consista en una combinación de elementos e interconexiones comunes se protegerá únicamente si la combinación, en conjunto, es original.<sup>372</sup>

El registro del esquema de trazado de los circuitos integrados será válido durante un período de diez (10) años, no prorrogable, y esta validez empezará a contar a partir de la fecha de inicio de la protección concedida para el esquema de trazado.<sup>373</sup> Esta protección empezará:

- a) en la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo del esquema de trazado en cuestión por parte del titular del derecho o con su consentimiento, a condición de que se presente una solicitud de registro en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de la explotación comercial, o
- b) en la fecha de presentación atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier lugar del mundo.

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

**17. Sírvanse describir, en detalle, cómo regula la legislación de Filipinas la protección de la información no divulgada como requiere el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

La protección de la información no divulgada es una de las categorías de derechos de propiedad intelectual, además de las patentes, las marcas de fábrica o de comercio y los derechos de autor.<sup>374</sup> Se define como información secreta en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y articulación precisas de sus componentes, no es conocida generalmente en los círculos donde suelen tratarse informaciones de este tipo, o no es fácilmente accesible para estos círculos, que tiene valor comercial por el hecho de ser secreta y ha sido objeto de medidas razonables, dadas las circunstancias, para mantenerla secreta por parte de la persona que controla legalmente dicha información.<sup>375</sup>

---

<sup>372</sup> Secciones 113.3 y 113.4 de *Proposed/Approved Bill for the Protection of the Layout-Designs of Integrated Circuits*.

<sup>373</sup> Sección 118.5 de *Proposed/Approved Bill for the Protection of the Layout-Designs of Integrated Circuits*.

<sup>374</sup> Ley de la República N° 8293, sección 4.1 g).

<sup>375</sup> *Rules and Regulations on Voluntary Licensing*, regla 1 o).

Se impondrá una sanción penal de hasta cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión y una multa no superior a quinientos (500) pesos a la persona o el empleado de un establecimiento industrial que, en perjuicio de su titular, haya revelado los secretos industriales de este último.<sup>376</sup>

Los empleados de la Oficina Tributaria Interior tienen prohibido revelar secretos comerciales de personas que tengan relaciones con su oficina. Ningún empleado o funcionario divulgará a ninguna persona los secretos, métodos de trabajo o equipos de un fabricante, o información confidencial relativa a la actividad comercial de un contribuyente, de los que haya tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones oficiales. Si es declarado culpable, se requerirá al empleado o funcionario que pague una multa de cincuenta mil (50.000) a cien mil (100.000) pesos y/o será condenado a una pena de dos (2) a cinco (5) años de cárcel.<sup>377</sup>

La información que se considere secreto comercial sobre los carburantes y los aditivos que estén registrados en el Departamento de Energía habrá de ser sometida a un acuerdo de no divulgación y confidencialidad suscrito entre la empresa y el Departamento de energía por un período de quince (15) años.<sup>378</sup>

**18. Sírvanse describir, en detalle, cómo protege la legislación de Filipinas los datos de prueba relativos a productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al Gobierno a fin de aprobar la comercialización de esos productos en Filipinas y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

Los datos de pruebas relativos a productos farmacéuticos y agrícolas han de remitirse a la Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos para el registro de dichos productos.<sup>379</sup> Estos datos son de carácter confidencial y están protegidos como secretos comerciales. Por tanto, está prohibido el uso por una persona en beneficio propio o la divulgación, excepto al Ministro o a los funcionarios y empleados del Ministerio o a los tribunales cuando sea pertinente en algún proceso judicial en virtud de esta Ley, de toda información sobre un método o proceso que goce de protección como secreto comercial.<sup>380</sup> Por consiguiente, la persona que infrinja alguna de las prohibiciones mencionadas será condenada a una pena de uno (1) a cinco (5) años de cárcel y/o al pago de una multa de cinco mil (5.000) a diez mil (10.000) pesos, a discreción del tribunal.<sup>381</sup>

Además, los empleados y funcionarios públicos se rigen por el Código de Conducta y de Normas Éticas para Funcionarios y Empleados Públicos. Como tales, tienen prohibido utilizar o divulgar la información confidencial o clasificada de que hayan tenido conocimiento en virtud de su

---

<sup>376</sup> Ley N° 3815, artículo 292.

<sup>377</sup> Ley de la República N° 8424, sección 270.

<sup>378</sup> *Implementing reglas and Regulations*, Ley de la República N° 8749, regla XXXVII, sección 4.

<sup>379</sup> Orden administrativa del Departamento de Salud N° 67, serie de 1989, sección 4.

<sup>380</sup> Ley de la República N° 3720 (1963), sección 11 f), modificada por la Orden del Ejecutivo N° 175 (1987), sección 7.

<sup>381</sup> Ley de la República N° 3720 (1963), sección 12 a), modificada por la Orden del Ejecutivo N° 175 (1987), sección 9.

cargo y que no se haya puesto a disposición del público por el efecto de un interés privado, para no conceder ninguna ventaja indebida a nadie o para no perjudicar el interés público.<sup>382</sup>

A continuación se indican las sanciones que puede acarrear la infracción de esta prohibición:

- a) una multa no superior al salario de seis (6) meses, o la suspensión de funciones durante un (1) año como máximo, o el cese, en función de la gravedad de la infracción;
- b) encarcelamiento durante un período máximo de cinco (5) años y/o multa no superior a cinco mil (5.000) pesos y, a discreción del tribunal, la inhabilitación para el cargo;
- c) los particulares que conspiran con funcionarios o empleados públicos estarán sujetos a las mismas responsabilidades penales que éstos.<sup>383</sup>

En general, el Código Penal revisado tipifica como delito la divulgación por parte de un funcionario público de secretos que conozca en virtud de su función oficial y establece las penas correspondientes<sup>384</sup>; la divulgación por parte de un funcionario público de secretos que conozca en el desempeño de sus funciones<sup>385</sup>; la divulgación de secretos por parte de un director o empleado o funcionario<sup>386</sup>; la divulgación de secretos industriales por el responsable, un empleado o un trabajador de algún establecimiento fabril o industrial.<sup>387</sup>

**19. ¿Están los solicitantes posteriores que traten de obtener la aprobación de la comercialización de sus propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con anterioridad facultados para apoyarse en datos presentados por el solicitante anterior? En caso afirmativo, ¿qué plazo de exclusividad se otorga al solicitante anterior antes de permitir a terceros que se apoyen en sus datos?**

No. Por el contrario, las reglas especifican que los establecimientos que soliciten el registro de un fármaco deben facilitar toda la documentación e información pertinentes relativas al producto. El hecho de no facilitar información sustancial sobre el fármaco constituye un motivo de rechazo de la solicitud de registro y sienta las bases para la retirada de la licencia de explotación del establecimiento. Concretamente, la respuesta a la solicitud de registro se basará en el conjunto completo de especificaciones del fármaco que se propone para la etiqueta, es decir, la formulación, forma de administración, fuerza, indicación terapéutica y fabricante. Toda variación de alguna de las especificaciones indicadas requerirá un nuevo registro.<sup>388</sup>

---

<sup>382</sup> Ley de la República N° 6713 (1989), sección 7 c).

<sup>383</sup> Ley de la República N° 6713 (1989), sección 11.

<sup>384</sup> Ley N° 3815 (1930), artículo 229.

<sup>385</sup> Ley N° 3815 (1930), artículo 230.

<sup>386</sup> Ley N° 3815 (1930), artículo 291.

<sup>387</sup> Ley N° 3815 (1930), artículo 292.

<sup>388</sup> Orden administrativa del Departamento de Salud N° 67, serie de 1989, sección 2.

Además, la solicitud de registro se presentará en el formato promulgado por la Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos y se respaldará con documentos y datos que incluyan información técnica sobre la descripción física del producto; la formulación completa y las especificaciones técnicas de las materias primas y el producto acabado; el proceso de fabricación, que incluye las instalaciones y disposiciones de control utilizadas en la fabricación y el envasado del producto; la descripción de todas las pruebas de calidad realizadas, con inclusión de la "prueba de disolución", en su caso, y los resultados obtenidos; y datos completos de estabilidad. También se exige el envío de muestras suficientes para el análisis en laboratorio. Además, se establecen requisitos específicos en función de la clasificación de los fármacos, es decir, fármacos de investigación, nuevos fármacos, fármacos establecidos, fármacos experimentados y ensayados.<sup>389</sup> Estas muestras las ensayará la División de Servicios de Laboratorio de la Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos una vez evaluados los requisitos documentales.<sup>390</sup>

Para garantizar mejor que un fármaco o un dispositivo es seguro, eficaz y de buena calidad a la hora de utilizarlo, la ley<sup>391</sup> establece que la persona que fabrica, vende, comercializa, importa, exporta, distribuye o transfiere algún fármaco o dispositivo debe contar con una licencia de explotación y que dicho fármaco o dispositivo estén registrados de acuerdo con las reglas promulgadas por el Ministro del Departamento de Salud. A este respecto, estas personas remitirán a dicho Departamento, a través de la Oficina de Productos Alimenticios y Fármacos, entre otras cosas, lo siguiente: 1) informes completos de los estudios que se hayan realizado para demostrar que este fármaco o dispositivo es seguro, eficaz y de buena calidad a la hora de utilizarlo, sobre la base de estudios clínicos realizados en Filipinas; 2) una descripción completa de los métodos utilizados y las instalaciones y controles empleados para la fabricación de este fármaco o dispositivo; y 3) las muestras de dicho fármaco o dispositivo y de los artículos utilizados como componentes de los anteriores que requiera el Ministro.

En vista de lo anterior, los nuevos solicitantes deberán presentar datos de pruebas nuevos independientemente de los datos anteriormente aprobados que presentó el solicitante anterior, lo cual responde a la política estatal de garantizar una calidad segura y buena de los productos alimenticios, de los fármacos y de los cosméticos, así como de regular la producción, la venta y el tráfico de estos productos a fin de proteger la salud pública.<sup>392</sup>

## I. OBSERVANCIA

**20. Sírvanse describir en detalle qué medidas eficaces prescribe la legislación de Filipinas contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, como dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, la legislación de Filipinas contempla la posibilidad de incoar acciones civiles, penales y administrativas contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, a saber:

---

<sup>389</sup> Orden administrativa del Departamento de Salud N° 67, serie de 1989, sección 4 y anexo I.

<sup>390</sup> Memorándum circular N° 11, serie de 1992.

<sup>391</sup> Ley de la República N° 3720 (1963), sección 21 modificada por la Orden del Ejecutivo N° 175 (1987), secciones 14 y 15.

<sup>392</sup> Ley de la República N° 3720 (1963), sección 2.



### Acciones civiles

En caso de infracción de una patente, el titular de la patente o de algún derecho, título o interés en relación con la invención patentada podrá incoar acciones civiles ante el tribunal competente, a fin de recibir del infractor una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa de ello, además de los honorarios de abogado y otros gastos derivados del litigio, además de la adopción de medidas cautelares para la protección de sus derechos. Asimismo, el tribunal podrá ordenar que los productos implicados en la infracción, y los materiales y equipos utilizados principalmente para cometer la infracción se retiren de los canales comerciales o se destruyan sin compensación.<sup>393</sup>

En caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio, el titular de la marca registrada podrá obtener una indemnización por daños de la persona que haya infringido sus derechos. El tribunal podrá doblar esta indemnización si se demuestra la existencia de un intento efectivo de engañar al público o de defraudar al demandante. Si así queda demostrado, también podrán dictarse medidas cautelares en favor del titular de la marca de fábrica o de comercio y ordenarse que el material infractor sea retirado de los canales comerciales o destruido sin compensación. Previa solicitud del demandante, el tribunal podrá reclamar, durante la tramitación de la acción, facturas de ventas y otros documentos relativos a las ventas.<sup>394</sup>

En caso de infracción del derecho de autor, el titular de este derecho podrá incoar una acción civil ante la jurisdicción competente y la persona considerada culpable de esta infracción estará sujeta a) a medidas cautelares dictadas por el juez para limitar esta infracción; b) al pago al titular del derecho de autor o a sus cesionarios o herederos de una indemnización por los daños reales ocasionados, con inclusión de las costas judiciales y otros gastos en que hayan incurrido éstos a causa de la infracción, así como de los beneficios que el infractor haya obtenido en virtud de dicha infracción; c) al embargo, durante la tramitación de la acción, de facturas de ventas, de todos los artículos y sus envases que presuntamente infrinjan un derecho de autor, y de los instrumentos para fabricarlos; y d) a la destrucción, sin compensación alguna, de todas las copias o dispositivos constitutivos de la infracción, así como todas las placas, moldes u otros medios para realizar las copias fraudulentas, según ordene el tribunal. En una acción por infracción de derecho de autor, el tribunal también puede ordenar la confiscación y embargo de cualquier artículo que pueda servir de prueba en un procedimiento.<sup>395</sup>

Las decisiones sobre los casos civiles por infracción sometidos a los tribunales de distrito pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.<sup>396</sup>

### Medidas penales

En caso de infracción de una patente, si el infractor o una persona en connivencia con éste reincide en la infracción tras cumplir la condena impuesta por el tribunal, los infractores, sin perjuicio de la posibilidad de que se incoen acciones civiles por daños contra ellos, serán responsables penalmente y, de acuerdo con la sentencia condenatoria, serán encarcelados durante un período de seis (6) meses a tres (3) años, y deberán pagar una multa de cien mil (100.000) a trescientos

---

<sup>393</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 76.2 y 76.5.

<sup>394</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 76.2 y 76.5.

<sup>395</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 216.1 y 216.2.

<sup>396</sup> Reglas 41 y 56, *Rules of Court*.

mil (300.000) pesos, a discreción del tribunal. La acción penal prescribe en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión del delito.<sup>397</sup>

En caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio, se impondrá una sanción penal de privación de libertad durante un período de dos (2) a cinco (5) años y una multa de cincuenta mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona considerada culpable de la infracción de la marca de fábrica o de comercio, de competencia desleal o de utilización de una denominación de origen falsa.<sup>398</sup>

En caso de infracción del derecho de autor, el infractor de este derecho o toda persona que contribuya a cometer esta infracción o induzca al infractor será culpable de este delito, que se castigará con: a) pena de cárcel de uno (1) a tres (3) años, además de una multa de cincuenta mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos, la primera vez que se cometa el delito; b) pena de cárcel de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, además de una multa que oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos la segunda vez; c) pena de cárcel de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, además de una multa de quinientos mil (500.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos, la tercera vez y las siguientes; y d) en todos los casos, prisión subsidiaria en caso de insolvencia.<sup>399</sup>

Las resoluciones de los tribunales de distrito sobre los casos penales por infracción pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.<sup>400</sup>

#### Medidas administrativas

Los casos administrativos en los que intervenga una violación de derechos de propiedad intelectual pueden ser sometidos a los siguientes órganos administrativos:

a) La Oficina de Propiedad Intelectual, a través de la Oficina de Asuntos Jurídicos, ejerce la jurisdicción original en demandas administrativas por infracción de la propiedad intelectual si los daños totales reclamados no son inferiores a doscientos mil pesos; en el curso del procedimiento podrá decretarse el embargo y dictarse mandamientos preliminares y medidas cautelares temporales. El Director de Asuntos Jurídicos podrá castigar por desacato a quienes hagan caso omiso de las órdenes o mandamientos dictados en el curso del proceso.<sup>401</sup>

Tras una investigación formal, el Director de Asuntos Jurídicos podrá imponer una o más de las siguientes sanciones administrativas: 1) dictar una orden de abstención y desistimiento, en la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendrá de cometer y aquellos de los que desistirá; 2) aceptar un compromiso voluntario de cumplimiento o suspensión, según se imponga; 3) confiscar los productos que constituyan el cuerpo del delito; 4) decomisar los objetos personales y todas las propiedades reales y personales utilizadas en la comisión del delito; 5) imponer multas administrativas por el importe que el Director de Asuntos Jurídicos estime razonable, que en todo caso no será inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superará los ciento cincuenta mil (150.000) pesos,

---

<sup>397</sup> Ley de la República N° 8293, sección 84.

<sup>398</sup> Ley de la República N° 8293, sección 170.

<sup>399</sup> Ley de la República N° 8293, sección 217.1.

<sup>400</sup> Reglas 124 y 125, *Rules of Court*.

<sup>401</sup> Ley de la República N° 8293, sección 10.2 [a].

además de una multa adicional de mil (1.000) pesos por cada día que persista la infracción; 6) anular todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la Oficina; 7) retener todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la Oficina; 8) evaluar los daños; 9) imponer la censura, y 10) aplicar otras penas o sanciones análogas.<sup>402</sup>

Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos sobre los casos administrativos que impliquen una infracción de la propiedad intelectual pueden recurrirse ante el Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual.<sup>403</sup> Las decisiones del Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación y, por último, ante el Tribunal Supremo.<sup>404</sup>

b) El Ministerio de Comercio e Industria, al que corresponde la jurisdicción original sobre las reclamaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual, independientemente del importe total reclamado por los daños causados o de si no se reclama indemnización alguna. El Ministro de Comercio e Industria puede penalizar el desacato directo o indirecto y emitir *subpoena duces tecum* y *subpoena ad testificandum*.<sup>405</sup>

Tras una investigación formal, el Ministro de Comercio e Industria puede imponer una o más de las siguientes sanciones administrativas: 1) dictar una orden de abstención y desistimiento, en la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendrá de cometer y aquellos de los que desistirá; 2) aceptar un compromiso voluntario de cumplimiento o suspensión, según se imponga; 3) confiscar los productos que constituyan el cuerpo del delito; 4) decomisar los objetos personales y todas las propiedades reales y personales utilizadas en la comisión del delito; 5) imponer multas administrativas por el importe que el Director de Asuntos Jurídicos estime razonable, que en todo caso no será inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superará los ciento cincuenta mil (150.000) pesos, además de una multa adicional de mil (1.000) pesos por cada día que persista la infracción; 6) anular todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la Oficina; 7) retener todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la Oficina; 8) evaluar los daños; 9) imponer la censura, y 10) aplicar otras penas o sanciones análogas.<sup>406</sup>

Las decisiones del Ministro de Comercio e Industria pueden recurrirse ante la Oficina del Presidente.<sup>407</sup>

c) La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdicción sobre las infracciones de la ley relacionadas con los videogramas, con inclusión de las infracciones que impliquen la violación del derecho de autor.<sup>408</sup>

---

<sup>402</sup> Ley de la República N° 8293, sección 10.2 [b].

<sup>403</sup> Ley de la República N° 8293, sección 7 [b].

<sup>404</sup> Reglas 42 y 45, *Rules of Court*.

<sup>405</sup> Orden del Ejecutivo N° 913 [1983] artículo III, secciones 4 y 5; Orden administrativa del Departamento 01 [2000].

<sup>406</sup> Orden del Ejecutivo N° 913, sección 6.

<sup>407</sup> Orden del Ejecutivo N° 913, sección 13.

<sup>408</sup> Decreto Presidencial 1987, capítulo IX, sección 21A [2].

Se impondrán las siguientes sanciones administrativas a las personas consideradas culpables de violación del derecho de autor: 1) clausura, revocación de la licencia comercial o del permiso comercial y confiscación de los videogramas implicados en las violaciones, y 2) una multa de seis mil (6.000) a cien mil (100.000) pesos.<sup>409</sup>

Las decisiones de la Junta Normativa de los Videogramas pueden recurrirse ante la Oficina del Presidente.<sup>410</sup>

**21. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces estarán facultados para ordenar que se aporten las pruebas necesarias para sustanciar las alegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esas pruebas porque se encuentran bajo el control de la parte contraria. Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos de Filipinas otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.**

A instancias de la parte oponente, las autoridades judiciales podrán ordenar la emisión de una *subpoena ad testificandum* requiriendo a la otra parte que comparezca y testifique ante el tribunal, o una *subpoena duces tecum* requiriendo a la otra parte que presente y aporte pruebas documentales que obren en su poder. Sin embargo, es posible que el tribunal no dicte esta orden cuando las pruebas sean inculpativas, confidenciales, privilegiadas, insustanciales o irrelevantes.<sup>411</sup>

El tribunal podrá ordenar a instancia de una de las partes que se curse una citación para que el testimonio de la otra parte se efectúe en forma de declaración jurada previo examen oral o interrogatorio por escrito.<sup>412</sup> El declarante podrá ser objeto de inspección en relación con cualquier asunto de interés para la acción, incluida la existencia, la naturaleza o la localización de documentos y la identidad de personas que conocen hechos relevantes.<sup>413</sup>

El tribunal también podrá dictar una orden de presentación o inspección de documentos u objetos a iniciativa de alguna de las partes. La orden podrá exigir a la otra parte que facilite y permita la inspección y la copia de los documentos designados que obren en su poder, que no sean privilegiados y que sean significativos para la acción.<sup>414</sup>

Previo solicitud del demandante durante la tramitación de una acción relacionada con la infracción de una marca de fábrica o de comercio, el tribunal podrá dictar una orden de embargo de las facturas de ventas y otros documentos relativos a las ventas.<sup>415</sup>

Durante la tramitación de una acción relacionada con la infracción del derecho de autor, el tribunal podrá ordenar el embargo de facturas de ventas y otros documentos relativos a las ventas,

---

<sup>409</sup> Decreto Presidencial 1987, secciones 21A [1] y 21B [1].

<sup>410</sup> Memorándum circular N° 98-00, regla IX, sección 1.

<sup>411</sup> *Revised rules of Procedure [1997]* regla 21, sección 1; regla 23, sección 2.

<sup>412</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 23, sección 1.

<sup>413</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 23, sección 2.

<sup>414</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 27, sección 1.

<sup>415</sup> Ley de la República N° 8293, sección 156.2.

todos los artículos y sus envases que supuestamente infringen un derecho de autor y los instrumentos para fabricarlos.<sup>416</sup>

**22. Sírvanse describir, en detalle, todos los recursos civiles de que disponen los titulares de derechos en el contexto de la legislación de Filipinas, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.**

Las autoridades judiciales podrán ordenar las siguientes medidas en los casos relacionados con violaciones de derechos de propiedad intelectual:

Daños

En caso de infracción de una patente, el tribunal podrá fijar una indemnización no superior a tres (3) veces el importe de los daños reales sufridos. Si no es posible cuantificar los daños, el tribunal fijará una indemnización equivalente a un canon razonable.<sup>417</sup>

En cuanto a la infracción de marcas de fábrica y de comercio, el tribunal podrá fijar una indemnización equivalente al beneficio plausible o al beneficio que el demandado haya obtenido efectivamente a raíz de la infracción. Si no es posible cuantificar los daños, fijará una indemnización equivalente a un porcentaje de las ventas brutas del demandado. La indemnización por daños podrá doblarse si existe un intento real de engañar al público o de defraudar al demandante.<sup>418</sup>

Con respecto a la infracción del derecho de autor, el tribunal podrá establecer los daños reales sufridos, incluidos los beneficios que pueda obtener el infractor a raíz de la infracción, o los daños que puedan considerarse justos a la luz de las circunstancias.<sup>419</sup>

El tribunal también podrá ordenar el pago de los honorarios de abogados y otras variantes de daños, como los daños morales, nominales, moderados, liquidados y ejemplares que derivan de los actos delictivos del demandado.<sup>420</sup>

Medidas cautelares

El tribunal podrá dictar medidas cautelares para poner freno a la violación de derechos de propiedad intelectual.<sup>421</sup>

Las medidas cautelares podrán decretarse si se demuestra que la invasión del derecho es significativa, que el derecho del solicitante es claro y que existe la necesidad urgente de evitar que el solicitante sufra daños graves.<sup>422</sup>

---

<sup>416</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216.1 [c].

<sup>417</sup> Ley de la República N° 8293, sección 76.4.

<sup>418</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 156.1 y 156.3.

<sup>419</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216.

<sup>420</sup> Ley de la República N° 8293, sección 216 [e] y sección 76.2.  
Ley de la República N° 386, artículos 2216-2235.

<sup>421</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 216 [a], 76.2 y 156.4.

<sup>422</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 58, sección 3.

Las medidas cautelares podrán denegarse si el tribunal considera que la demanda es insuficiente. También podrán anularse si el demandado presenta una contrafianza y demuestra que sufriría daños considerables. El demandante podrá recibir compensación por los daños que pueda sufrir si se anulan las medidas cautelares.<sup>423</sup>

#### Destrucción de los productos objeto de la infracción

El tribunal podrá ordenar que los productos y materiales que son objeto de la infracción sean retirados del comercio para evitar perjuicios al titular del derecho, o que se destruyan sin compensación.<sup>424</sup>

**23. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los titulares de derechos en conformidad con la legislación de Filipinas, citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes e indicar cualquier condición en virtud de la cual el titular del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos.**

Los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los titulares de derechos son los siguientes:

#### Embargo preliminar

Al comienzo de la acción o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el demandante o cualquier parte autorizada podrá hacer que se embargue la propiedad de la parte contraria como garantía del cumplimiento de una sentencia condenatoria.<sup>425</sup>

Los únicos requisitos necesarios para la emisión del mandamiento judicial de embargo preliminar son una declaración jurada por escrito y el depósito de una fianza por el solicitante. No se precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco celebrar una vista de la solicitud, pues el tiempo que durase ésta podría bastar al demandado para evadir la justicia o disponer de su propiedad antes de que se emita el mandamiento judicial de embargo preliminar.<sup>426</sup>

#### Mandamiento judicial preliminar/Orden de limitación temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la acción o procedimiento antes de la emisión de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un organismo o a una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos particulares. Puede imponerse también la ejecución de un acto o actos particulares, en cuyo caso se conoce como requerimiento imperativo preliminar.<sup>427</sup>

---

<sup>423</sup> *Revised rules of Procedure [1997]* regla 58, sección 4.

<sup>424</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 76.5, 1577 216 [d].

<sup>425</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 57, sección 1.

<sup>426</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 57, sección 3.

<sup>427</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]*.

La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando una reclamación confirmada ante el tribunal competente que refleje los motivos de la misma y el pago de la fianza exigida.<sup>428</sup>

El tribunal podrá dictar *ex parte* un interdicto temporal con una vigencia de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la notificación a la parte o persona requerida si se trata de cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a daños irreparables para el solicitante. En este período, el tribunal procederá a celebrar una vista oral para determinar si la medida cautelar es correcta. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte (20) días, y no puede dictarse si no se celebra una vista. El período de veinte (20) días incluye el interdicto de setenta y dos (72) horas. No obstante, si lo emite el Tribunal de Apelación, el interdicto temporal estará en vigor durante sesenta (60) días a partir de la notificación a la parte requerida. Un interdicto pronunciado por el Tribunal Supremo tendrá vigencia hasta nueva orden.<sup>429</sup>

### Confiscación y secuestro

Con objeto de garantizar la conservación de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de casos que implican la violación de la propiedad intelectual, el Tribunal Supremo estudia añadir la siguiente propuesta a los reglamentos del tribunal:

#### "MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS EN ACCIONES POR INFRACCIÓN

ARTÍCULO 1. *Medidas provisionales y preventivas.* El tribunal podrá ordenar la adopción urgente de medidas provisionales efectivas:

- a) para impedir que se produzca una infracción del derecho de propiedad intelectual, y en particular para impedir la entrada de productos en los mercados de su jurisdicción, incluso inmediatamente después del despacho de aduana;
- b) para conservar las pruebas pertinentes de la presunta infracción.

La resolución de establecer medidas provisionales y preventivas incluirá, sin limitarse a ello, la confiscación e incautación de los artículos constitutivos de la infracción y de los instrumentos utilizados para cometer la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 2. *Solicitud y promulgación de la resolución.* El tribunal resolverá en el plazo de 24 horas a partir de la presentación de una solicitud confirmada, y en su caso ordenará medidas provisionales y preventivas *inaudita altera parte*, en particular cuando un retraso pueda causar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de las pruebas.

ARTÍCULO 3. *Declaración jurada por escrito y fianza requerida.* El solicitante y sus testigos mostrarán y aportarán en su declaración jurada por escrito toda prueba que pueda obtenerse de forma razonable para alcanzar un grado suficiente de certidumbre sobre el hecho de que el solicitante es el titular del derecho y que el derecho del solicitante está siendo infringido o que la infracción es inminente. El solicitante deberá facilitar al tribunal los

---

<sup>428</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 58, sección 3.

<sup>429</sup> *Revised rules of Civil Procedure [1997]* regla 58, sección 5.

demás datos necesarios para la identificación de los productos en cuestión por parte del oficial de justicia o de otra autoridad gubernamental que ejecute la orden.

Además, el solicitante depositará una fianza en efectivo, que podrá presentarse en forma de cheque de caja o de gerencia, y cuyo importe determinará el tribunal, que se destinará a sufragar todos los costos que puedan ocasionarse a la parte contraria y todos los daños que puedan producirse a causa de la orden, si el tribunal resuelve definitivamente que el solicitante no tiene derecho a ello.

Sin embargo, un solicitante sin recursos económicos podrá presentar una fianza de caución en lugar de una fianza en efectivo.

**ARTÍCULO 4.** *Resolución inaudita altera parte.* Cuando la resolución se dicte *inaudita altera parte*, las partes afectadas recibirán una copia de la misma, junto con su orden de ejecución. El oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que haya ejecutado la orden remitirá un informe en el plazo de cinco (5) días al tribunal que dictó la resolución, y en caso de confiscación e incautación de artículos presentará una descripción completa de las diligencias practicadas y el inventario completo de los artículos confiscados e incautados.

A instancias del demandado, podrá someterse a vista judicial la decisión sobre la modificación, revocación o confirmación de la resolución.

**ARTÍCULO 5.** *Revocación de la orden.* Sin perjuicio del segundo párrafo del artículo precedente, a instancia del demandado la resolución será revocada o dejará de tener efecto y el artículo confiscado e incautado será devuelto con carácter inmediato si no se incoa ninguna acción ante el tribunal o autoridad competente dentro de los treinta y un (31) días naturales siguientes a la fecha de promulgación de la resolución.

**ARTÍCULO 6.** *Reparación con cargo a la fianza.* En caso de revocación de las medidas provisionales y preventivas o de expiración de las mismas debido a un acto u omisión del solicitante, o si se descubre posteriormente que no ha existido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancias del demandado y después de una vista oral, podrá ordenar al solicitante que compense al demandado con cargo a la fianza depositada por el solicitante, por los daños personales o materiales causados por la emisión y ejecución de la resolución."

#### J. PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

**24. Sírvanse describir en detalle los procedimientos contemplados en la legislación de Filipinas que establezcan prescripciones en frontera para reprimir, al menos, la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, identificar la autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el reglamento.**

La Oficina de Aduanas es la autoridad competente en cuanto a la observancia de la ley en la frontera. La legislación aplicable es el Arancel y Código de Aduanas de Filipinas y la Orden Administrativa de Aduanas N° 7-93, que se promulgó para prevenir la importación de bienes o productos que supongan una infracción.

La legislación filipina dispone que ninguna oficina de aduanas de Filipinas admitirá la entrada de ningún artículo importado que copie o imite el nombre de un producto, fabricante o distribuidor nacional, o copie o imite una marca registrada de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, o que lleve una marca o nombre comercial concebido para inducir al público a creer que el artículo ha sido



fabricado en Filipinas, o que ha sido fabricado en un país o lugar extranjero distinto de donde ha sido fabricado realmente. Con objeto de ayudar a los agentes del servicio aduanero a hacer cumplir esta prohibición, toda persona que pueda ampararse en esta Ley puede exigir que su nombre y residencia, así como el nombre de la localidad donde han sido fabricados sus productos y una copia de los certificados de registro de su marca o nombre comercial, se registren en libros que se actualizarán a tal efecto en la Oficina de Aduanas, al amparo de los reglamentos que estipule el Vista de Aduanas con la aprobación del Ministro de Hacienda, y facilitará a dicha Oficina facsímiles de su nombre y la localidad en que se han fabricado sus productos, o su marca registrada o nombre comercial; acto seguido el Vista de Aduanas ordenará la transmisión de una o más copias de estos facsímiles a cada uno de los vistas o a otros agentes pertinentes de la Oficina de Aduanas.<sup>430</sup>

Además, los reglamentos aduaneros establecen los siguientes puntos importantes<sup>431</sup>:

- Importaciones que pueden prohibirse:

Se prohibirá la entrada o importación en el país de los siguientes productos o mercancías:

- a) Los que supongan una copia o imitación del nombre de un producto, fabricante o distribuidor nacional, o algún tratado, convenio o ley que otorgue privilegios similares a los ciudadanos de Filipinas, o que supongan una copia o imitación de una marca o nombre comercial.
- b) Los que lleven una marca o nombre comercial concebidos para inducir al público a creer que el artículo se fabrica en un país o lugar extranjero diferente del país o lugar donde se ha fabricado realmente.
- c) Los que constituyan una copia no autorizada o pirateada o guarden una similitud con algún trabajo, publicado o no, respecto de los cuales exista un derecho de autor filipino.
- d) Los que constituyan una imitación sustancial de alguna máquina, artículo, producto o sustancia patentados conforme a la legislación sobre patentes.

- Personas que pueden solicitar la prohibición:

El titular legítimo que tenga motivos válidos para sospechar que van a importarse productos con su marca falsificada o pirateados puede presentar una solicitud por escrito al Comisario de la Oficina de Aduanas para que dicte una orden de suspensión del despacho de estos productos.

Además, el titular debe demostrar que posee la propiedad intelectual protegida.

Libros de registro de marcas, patentes y derechos de autor:

Para la aplicación efectiva de las reglas y reglamentos, la Oficina de Aduanas mantendrá bajo su custodia los libros de registro de marcas, patentes y derechos de autor, donde podrá inscribirse copia de las marcas, patentes y derechos de autor registrados y otros datos relativos a sus derechos y donde se registrarán descripciones de los productos suficientemente detalladas para que la Oficina de Aduanas pueda identificarlos.

---

<sup>430</sup> Ley de la República N° 8293, sección 166.

<sup>431</sup> *Customs Administrative Order N° 7-93*, 3 de septiembre de 1993.

El mismo Reglamento establece el siguiente procedimiento:

1. El titular de una patente, una marca o un derecho de autor, su cesionario o su representante debidamente autorizado, que pretenda impedir o prohibir la entrada o importación de cargamentos o partidas que puedan infringir sus derechos de propiedad, presentará una solicitud por escrito al Comisario de Aduanas, adjuntando una copia debidamente autenticada del certificado de registro de la patente, la marca o el derecho de autor, y facsímiles de su nombre, el nombre del lugar donde se han fabricado los productos, o de su marca registrada o nombre comercial. También facilitará la siguiente información:
  - a) el nombre y domicilio del titular de la patente, la marca o el derecho de autor;
  - b) el nombre del lugar donde se han fabricado sus productos;
  - c) el nombre y domicilio del agente o representante;
  - d) una descripción suficientemente detallada de los productos o servicios del titular de la patente, de la marca de fábrica o de comercio o del derecho de autor para que las autoridades aduaneras puedan reconocerlos fácilmente.
2. Una vez recibida la solicitud por escrito, el Comisario de Aduanas ordenará al Servicio Jurídico que registre el certificado de patente, marca o derecho de autor y la información anterior en los libros actualizados a tal efecto.
3. Tras la evaluación apropiada y la debida inscripción en el registro, el Comisario de Aduanas emitirá un memorándum circular a todos los Vistas de Aduanas, Examinadores/Evaluadores de Aduanas y Agentes Judiciales de la División Jurídica, informándoles de la solicitud y ordenándoles que supervisen de forma estricta y apliquen la prohibición, y adjuntará a dicha circular una copia de la solicitud, de los certificados de patente, marca o derecho de autor, de los facsímiles y de toda la información pertinente al respecto.
4. Una vez recibido el memorándum circular, todos los Vistas de Aduanas, los Examinadores/Evaluadores de Aduanas y los Agentes Judiciales llevarán su propio archivo de todas las solicitudes, que servirá de base para supervisar o prohibir la entrada o la importación de cargamentos o partidas que puedan infringir los derechos de propiedad de los titulares de patentes, marcas o derechos de autor, y para notificar a estos titulares o a su representante autorizado que estén presentes en el examen de un cargamento o partida.
5. En cumplimiento de su deber, los Examinadores/Evaluadores de Aduanas realizarán un examen efectivo del cargamento o partida sospechosa e inmediatamente harán una recomendación al Vista de Aduanas para que emita una orden de embargo y retención de este cargamento o partida, si se trata aparentemente de un caso de infracción.
6. Durante el procedimiento de embargo de estos productos, se informará a los titulares de la patente, marca o derecho de autor o a sus representantes autorizados para que puedan participar como intervinientes y presentar pruebas para demostrar la infracción de su patente, marca o derecho de autor.

7. Los productos que en un procedimiento de embargo resulten ser constitutivos de una infracción, serán confiscados por el Estado y destruidos, a menos que se utilicen como prueba en procedimientos judiciales.
- Durante el procedimiento de embargo se seguirán las siguientes normas:
1. El Vista de Aduanas, una vez realizado el embargo, dictará una orden de retención de bienes.<sup>432</sup> El Vista dictará una orden de embargo y retención siempre que exista violación del artículo 101 (Importaciones prohibidas)<sup>433</sup> o del artículo 2053 (Infraevaluación o clasificación equivocada)<sup>434</sup> del Arancel y Código de Aduanas, según el caso.
  2. El Vista notificará el embargo por escrito al titular o importador de los bienes o a su representante, y le dará la oportunidad de ser escuchado en relación con el delito que ha motivado dicho embargo.<sup>435</sup>
  3. Si se desconoce el titular, dicha notificación se expondrá públicamente durante quince (15) días en la aduana del distrito donde se ha efectuado el embargo y, a discreción del Comisario, se publicará en un periódico o en otros medios que estime oportunos.<sup>436</sup>
  4. Si en un plazo de quince (15) días tras la notificación no se puede encontrar al titular o su representante o el mismo no comparece ante el Vista, éste declarará confiscados los bienes.<sup>437</sup>
  5. Previa audiencia, el Vista hará una declaración de confiscación por escrito.<sup>438</sup>
  6. Una vez determinada la prohibición de su importación, y para que no pueda utilizarse con fines ilegales, el artículo será destruido según disponga el Vista de Aduanas.<sup>439</sup>

Asimismo después de que se haya celebrado la correspondiente vista, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Propiedad Intelectual podrá ordenar el embargo de los productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual.<sup>440</sup>

---

<sup>432</sup> *Section 2053, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>433</sup> *Section 101(k), Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>434</sup> *Section 2053, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>435</sup> *Section 2303, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>436</sup> *Section 2304, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>437</sup> *Section 2306, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>438</sup> *Section 2312, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>439</sup> *Section 2609, Book II, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.*

<sup>440</sup> Ley de la República 8293, sección 10.2 b) iii.

**25. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

Los procedimientos enumerados en las respuestas a la pregunta N° 24 se aplican a todas las formas de propiedad intelectual.

**26. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio. Sírvanse explicar si las autoridades competentes de Filipinas están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.**

La Oficina de Aduanas, sobre la base de una lista de alerta o una petición por escrito de los titulares de marcas o derechos de autor, someterá a una orden de alerta las partidas de las que se sepa que infringen derechos de propiedad intelectual.<sup>441</sup>

No obstante, la Oficina de Aduanas podrá impedir la entrada de productos infractores, incluso si no existe ninguna lista de alerta o petición, cuando las partidas falsificadas estén englobadas en la definición de "importación prohibida".

La Oficina de Aduanas podrá realizar comprobaciones al azar de todas las importaciones para determinar si los productos responden a la descripción de la documentación de envío y no entrañan una infracción. La Oficina podrá paralizar temporalmente el despacho de los productos sospechosos si son fraudulentos e informar al titular del derecho de propiedad intelectual de la suspensión del despacho. Para que los productos falsificados sean confiscados, el titular del derecho de propiedad intelectual deberá informar con carácter oficial a la Oficina de Aduanas de la violación de su derecho y participar y testificar en el procedimiento de embargo.<sup>442</sup>

#### K. PROCEDIMIENTOS PENALES

**27. Sírvanse describir en detalle cómo aplican las leyes de Filipinas el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prescribe que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala comercial. Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.**

A. Se aplican medidas y sanciones penales en los siguientes casos de violación de los derechos de propiedad intelectual:

- infracción de una patente, modelo de utilidad y dibujo o modelo industrial<sup>443</sup>;
- infracción del derecho de autor y derechos conexos<sup>444</sup>;

---

<sup>441</sup> *Customs Administrative Order N° 7-93*, 3 de septiembre de 1993.

<sup>442</sup> *Customs Administrative Order N° 7-93*, 3 de septiembre de 1993.

<sup>443</sup> Ley de la República N° 8293, sección 84, sección 108, sección 119.

<sup>444</sup> Ley de la República N° 8293, sección 217.

- infracción de marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios e indicaciones geográficas<sup>445</sup>;
- competencia desleal<sup>446</sup>;
- denominación de origen falsa/descripción o declaración falsa<sup>447</sup>;
- reproducción de arte cinematográfico<sup>448</sup>;
- piratería<sup>449</sup>;
- violación de leyes de comercio electrónico.<sup>450</sup>

B. Las disposiciones penales de la Ley de la República N° 8293 (Código de Propiedad Intelectual de Filipinas) relativas al procesamiento por violación de la propiedad intelectual y a las sanciones correspondientes son las siguientes:

B.1. Según la Ley de Patentes:

Si el infractor o alguien en connivencia con él reincide en la infracción una vez dictada sentencia por el tribunal contra el infractor, los autores del delito, sin perjuicio de la posibilidad de incoar una acción civil por daños y perjuicios contra ellos, serán penalmente responsables y, una vez convictos, serán condenados a prisión por un período de seis (6) meses a tres (3) años, o se les impondrá una multa de cien mil (100.000) a trescientos mil (300.000) pesos, a discreción del tribunal. La acción penal prevista prescribirá al cabo de tres (3) años contados a partir de la comisión del delito.<sup>451</sup>

B.2. Según la Ley sobre marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios y nombres comerciales:

Con independencia de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se impondrá una sanción penal de dos (2) a cinco (5) años de prisión y una multa de cincuenta mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona considerada culpable de cometer alguno de los actos mencionados en el artículo 155 (Infracción), el artículo 168 (Competencia desleal) y el artículo 169.1 (Denominación de origen falsa, descripción o declaración falsa<sup>452</sup>).

B.3. Según la Ley de Derecho de Autor:

Toda persona que infrinja un derecho amparado por las disposiciones de la parte IV de esta Ley (la Ley de Derecho de Autor), o que contribuya o induzca a la comisión de dicha infracción, será culpable de un delito punible con las siguientes sanciones:

---

<sup>445</sup> Ley de la República N° 8293, sección 170.

<sup>446</sup> Ley de la República N° 8293, sección 170.

<sup>447</sup> Ley de la República N° 8293, sección 170.

<sup>448</sup> Decreto Presidencial 1987, secciones 7, 9.

<sup>449</sup> Ley de la República 8792, sección 33 b).

<sup>450</sup> Ley de la República N° 8792.

<sup>451</sup> Ley de la República N° 8293, sección 84.

<sup>452</sup> Ley de la República N° 8293, sección 170.

Pena de cárcel por un período de uno (1) a tres (3) años, además de una multa de cincuenta mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito.

Pena de cárcel por un período de tres (3) años y un (1) día a seis (6) años, más una multa de ciento cincuenta mil (150.000) a quinientos mil (500.000) pesos por el segundo delito.

Pena de cárcel de seis (6) años y un (1) día a nueve (9) años, más una multa de quinientos mil (500.000) a un millón quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer delito y los delitos subsiguientes.

En todos los casos, pena de cárcel subsidiaria si se da insolvencia.<sup>453</sup>

Al fijar el número de años de prisión y el importe de la multa, el tribunal tendrá en cuenta el valor de los materiales fraudulentos que ha elaborado o fabricado el demandado y los daños sufridos por el titular a causa de la infracción.<sup>454</sup>

Toda persona que, existiendo un derecho de autor sobre una obra, tenga en su poder un artículo del que sepa, o debería saber, que es una copia fraudulenta de la obra, con los siguientes fines:

- a) venta, alquiler, comercialización o exposición para la venta o alquiler del artículo;
- b) distribución del artículo con fines comerciales u otros, en una medida que perjudique los derechos del titular del derecho de autor sobre la obra; o
- c) exposición comercial del artículo en público, será culpable de delito y, una vez convicto, será condenado a pena de cárcel y multa según se indica más arriba.<sup>455</sup>

B.4. En virtud de la Ley de Comercio Electrónico (Ley de la República N° 8792):

Los siguientes actos serán sancionados con las multas o penas de prisión que se indican:

- a) el acceso no autorizado a un sistema/servidor informático o sistema de información y comunicación, o la intromisión en los mismos; o el acceso a los mismos para corromper, alterar, robar o destruir utilizando un ordenador u otros dispositivos de información o comunicación similares, sin el conocimiento y el consentimiento del titular del ordenador o del sistema de información y comunicación, incluida la introducción de virus informáticos y similares, que desemboquen en la corrupción, la destrucción, la alteración, el robo o la pérdida de datos electrónicos, mensajes o documentos electrónicos, serán castigados con una multa máxima de cien mil (100.000) pesos y una sanción acorde con los daños sufridos y un período de cárcel obligatorio de seis (6) meses a tres (3) años;
- b) la piratería o copia, reproducción, divulgación, distribución, importación, uso, eliminación, alteración, sustitución, modificación, almacenamiento, carga, descarga, comunicación, puesta a disposición del público o difusión no autorizadas de material protegido, firmas electrónicas u obras sujetas a derecho de autor, inclusive

---

<sup>453</sup> Ley de la República N° 8293, sección 217.1.

<sup>454</sup> Ley de la República N° 8293, sección 217.2.

<sup>455</sup> Ley de la República N° 8293, sección 217.3.

grabaciones de sonido o fonogramas protegidos por la ley, o material informativo sobre obras protegidas, mediante el uso de redes de telecomunicaciones, por ejemplo, entre otras, Internet, de tal modo que constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual, se castigará con una multa máxima de cien mil (100.000) pesos y una sanción máxima acorde con los daños sufridos y un período de cárcel obligatorio de seis (6) meses a tres (3) años;

- c) la violación de la Ley de Consumo o Ley de la República N° 7394 y otras leyes aplicables, mediante transacciones realizadas a través de mensajes de datos electrónicos o documentos electrónicos, se penalizará con las sanciones previstas en dichas leyes;
- d) otras violaciones de las disposiciones de esta Ley se penalizarán con una sanción máxima de un millón (1.000.000) de pesos o seis (6) años de prisión.

C. ¿Quién puede presentar una denuncia penal por violación de los derechos de propiedad intelectual?

Todo agente del orden público u otro funcionario público encargado de la observancia de la ley violada podrá presentar una denuncia penal en respuesta a una queja o una petición de investigación.

De este modo, los órganos competentes para asegurar la observancia de ley, como la Policía Nacional de Filipinas, la Oficina Nacional de Investigaciones, el Departamento de Justicia y la Junta Normativa de los Videogramas, pueden iniciar procedimientos penales o presentar una querrela criminal que se tramitará bajo la dirección y el control de un fiscal.<sup>456</sup>

El titular de derechos, sus herederos o cesionarios, en calidad de partes agraviadas, podrán presentar denuncias o iniciar acciones por infracción.<sup>457</sup>

La parte agraviada podrá iniciar una acción penal bajo la dirección y el control del fiscal público.<sup>458</sup>

D. Procedimiento penal habitual en las querellas penales por infracción de patentes, marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicios y nombres comerciales, derecho de autor, y por violación de la Ley de comercio electrónico:

- solicitud de orden de búsqueda al tribunal por agentes del orden público y el titular de la propiedad intelectual;
- ejecución de la orden de búsqueda;
- presentación del caso ante el Grupo de Trabajo contra la Piratería de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia o la Fiscalía competente;

---

<sup>456</sup> *Revised rules on Criminal Procedure (2000)*, regla 110, sección 5.

<sup>457</sup> Ley de la República N° 8293, secciones 28, 147, 180, 193; *Rev. Rules on Crim. Procedure*, regla 110, secciones 3, 5.

<sup>458</sup> *Revised rules on Crim. Procedure*, regla 110, secciones 3, 5; *Guevarra vs. del Rosario* 77Phil. 615.

- presentación del caso ante los tribunales si existe un presunto delito, o desestimación del caso si es infundado;
- vista del caso en un plazo de sesenta (60) días por el tribunal de propiedad intelectual designado y fallo en un plazo de treinta (30) días (no se permite ningún aplazamiento, salvo por alguna causa justificada).

E. ¿Quién tiene jurisdicción sobre las querellas penales por causa de violación de derechos de propiedad intelectual?

Los Tribunales de Justicia regionales tienen originalmente jurisdicción para conocer y decidir sobre los casos que implican violaciones de los derechos de propiedad intelectual, independientemente del importe implicado.<sup>459</sup> Veintisiete de estos tribunales están especialmente destinados a conocer estas causas.<sup>460</sup>

Las resoluciones del Tribunal de Justicia regional pueden ser objeto de recurso de revisión o confirmación ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.<sup>461</sup>

**28. El artículo 61 estipula que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurarán la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de Filipinas que prevén tales recursos, señalar las circunstancias en que éstos se aplicarían, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.**

En toda acción derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violación del derecho del titular de la marca registrada, el tribunal podrá ordenar lo siguiente:

- los productos fraudulentos se destruirán sin compensación de ningún tipo o se retirarán de la circulación comercial para evitar perjudicar al titular del derecho;
- todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que obren en poder del infractor y que lleven la marca registrada o el nombre comercial, o un producto, falsificación, copia o imitación coloreable de los mismos, todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos, se entregarán y destruirán.<sup>462</sup>

Con respecto a los productos falsificados, no bastará con retirar la marca de fábrica o de comercio, salvo en casos excepcionales que determinarán los reglamentos, para permitir su incorporación al tráfico comercial.<sup>463</sup>

Podrá dictarse una orden de búsqueda y embargo de bienes personales:

- a) que sean objeto de delito;

---

<sup>459</sup> *Supreme Court Administrative Order N° 104-96 (1996).*

<sup>460</sup> *Supreme Court Administrative Order N° 113-95 (1995).*

<sup>461</sup> *Revised rules on Criminal Procedure (2000)*, regla 122, sección 2.

<sup>462</sup> Ley de la República N° 8293, sección 157.

<sup>463</sup> Ley de la República N° 8293, sección 157.2.



- b) que hayan sido sustraídos o robados, o sometidos a otros procedimientos, o que sean fruto del delito;
- c) que sean utilizados o estén destinados a ser utilizados para cometer un delito.<sup>464</sup>

Los productos embargados en virtud de la orden de búsqueda serán conservados por el organismo de observancia legal que ejecuta la orden de búsqueda. El tribunal ordenará lo que deba hacerse con los productos embargados. El titular de la propiedad intelectual podrá aceptar un inventario o fotografías de los productos embargados.

Cuando una acción civil tenga su fundamento en una acción penal, la parte agraviada podrá obtener el embargo de la propiedad del acusado en garantía del cumplimiento de la sentencia que pueda recaer sobre el acusado.<sup>465</sup>

**29. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción dolosa de otras formas de propiedad intelectual. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de Filipinas que establezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.**

El Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (Reglas 110 a 127, Reglamento Revisado de los Tribunales), es la ley aplicable en los casos de violación de las disposiciones penales del Código de Propiedad Intelectual descritas en las respuestas a las preguntas 27 y 28.

#### L. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

**30. Sírvanse proporcionar información estadística referente a derechos civiles de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales correspondiente al año 2000, incluyendo el número de casos presentados; los mandamientos dictados; las mercancías infractoras confiscadas; los equipos infractores confiscados; los casos resueltos (incluidos los arreglos), y el importe de los perjuicios indemnizados.**

El Grupo de Trabajo contra la Piratería de la Propiedad Intelectual, del Ministerio de Justicia, informó de que en el año 2000 había en total 451 casos presentados, de los cuales 85 (18,81 por ciento) se presentaron ante los tribunales y fueron admitidos a trámite, 75 (16,61 por ciento) se desestimaron, 97 (21 por ciento) siguen siendo investigados, y 194 (43 por ciento) se remitieron a las fiscalías por varios motivos, entre otros por no tratarse de casos de violación del derecho de propiedad intelectual.

**31. Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica o de comercio correspondiente al año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos, condenas, el importe de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y de las penas de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información que establezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.**

---

<sup>464</sup> Regla 126, sección 3, *Revised rules on Criminal Procedure*.

<sup>465</sup> Regla 127, sección 2, *Revised rules on Criminal Procedure*.

El Comité Presidencial Interorganismos sobre Derechos de Propiedad Intelectual, creado al amparo de la Orden del Ejecutivo N° 60 para coordinar todas las actividades de los 19 organismos miembros que participan en la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, ha recibido informes de sus organismos miembros que tienen competencias sobre la observancia de la ley, a saber, la Junta Normativa de los Videogramas, el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas, la Oficina Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional de Filipinas, sobre la observancia penal, en particular el número de operativos realizados, procesos, casos presentados ante el tribunal y artículos confiscados/entregados, resultando que en el año 2000 hubo 1.313 operativos, 3.376 inspecciones/controles efectuados en diferentes establecimientos; se presentaron 550 casos; se incoaron 843 querellas criminales en los tribunales; se desestimaron 128 casos y hay 2.154 casos en curso en diferentes fases.

Además, en el año 2000 se confiscaron/entregaron 1.476.061 artículos a los organismos de observancia jurídica, por un valor total de 275.758.350 pesos.

---