

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/8

28 de julio de 1995

(95-2202)

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

PROYECTO DE MODELO PARA LA LISTA DE "OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS" QUE HAN DE NOTIFICARSE DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63

Nota de la Secretaría

1. El párrafo 10 de las hipótesis de trabajo en relación con los procedimientos para la notificación y el posible establecimiento de un registro común de las leyes y reglamentos nacionales de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 (IP/C/W/6) prevé que cada Miembro facilite, en un idioma de la OMC, una lista de sus "otras leyes y reglamentos" junto con una breve nota sobre la pertinencia de cada ley y reglamento a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada el 24 de mayo de 1995, el Presidente manifestó que podría contemplarse la posibilidad de una presentación bastante sencilla en dos columnas, con el título de la ley o reglamento en una columna y una breve descripción del asunto de la ley o reglamento y de su pertinencia al Acuerdo de los ADPIC, en la otra (IP/C/M/2, párrafo 14). El Consejo aprobó la propuesta del Presidente de pedir a la Secretaría que preparara un proyecto de modelo (IP/C/M/2, párrafos 34 y 35). Con la presente nota se pretende atender esa petición.

2. Hay que recordar que, dado el volumen de la legislación que ha de notificarse en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, las hipótesis de trabajo se apartan de la práctica habitual del GATT/OMC de exigir que las notificaciones de la legislación nacional se presenten en un idioma del GATT/OMC y se distribuyan a todos los Miembros en los tres idiomas de trabajo del GATT/OMC. Se establece una distinción entre las "principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual" y "otras leyes y reglamentos". Las normas legales pertenecientes a la primera de esas categorías habrían de notificarse en un idioma de la OMC y se distribuirían en ese idioma a todos los Miembros como documentos del Consejo de los ADPIC. La Secretaría de la OMC sólo procedería a traducir el documento correspondiente a los otros idiomas de la OMC cuando así lo solicitara un Miembro en el Consejo de los ADPIC y dentro de los límites de los recursos de la Secretaría. Las notificaciones de "otras leyes y reglamentos" podrían presentarse en idioma nacional, aun cuando éste no fuera uno de los idiomas de la OMC, y no se distribuirían automáticamente a los Miembros, sino que quedarían en la Secretaría a disposición de los Miembros que quisieran consultarlas. Sólo se distribuirían a los Miembros copias como documentos del Consejo si se formulara una solicitud a tal efecto en el Consejo de los ADPIC.

3. Habida cuenta, por tanto, de que esas "otras leyes y reglamentos" no se distribuirían normalmente a los Miembros en un idioma de la OMC, las hipótesis de trabajo prevén que cada Miembro facilite, en un idioma de la OMC, una lista de esas leyes y reglamentos junto

con una breve nota sobre la pertinencia de cada ley y reglamento a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. En el anexo 1 se recoge un proyecto de modelo para tales listas, de conformidad con las pautas propuestas por el Presidente en la reunión que el Consejo de los ADPIC celebró el 24 de mayo de 1995. En el anexo 2 figuran algunos ejemplos hipotéticos de la información que podría facilitarse en la lista, con el fin de dar a los Miembros una indicación más concreta de lo que podría consignarse en ella. En los restantes párrafos de la presente nota se examinan varias cuestiones pertinentes a la información que debería figurar en la lista presentada por un Miembro.

¿Cuáles son las "otras leyes y reglamentos" que figurarían en la lista?

5. El párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC impone la obligación de notificar las leyes y reglamentos hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del Acuerdo sobre los ADPIC (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual). De los párrafos 1 y 2 del artículo 63 se desprende claramente que esa obligación no se extiende a las decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general. Las "otras leyes y reglamentos" que figurarían en la lista son las leyes y reglamentos que han de notificarse en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, excluidos las "principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual". En consecuencia, para determinar cuáles son esas "otras leyes y reglamentos", es necesario definir qué se entiende por "principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual".

6. En las hipótesis de trabajo, se afirma que las principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual incluirán las principales leyes y reglamentos sobre la existencia, alcance y adquisición de cada una de las categorías de propiedad intelectual, además de otras leyes y reglamentos principales dedicados a la propiedad intelectual, tales como los relativos a la observancia en la frontera. En consecuencia, no cabe duda de que la ley básica aplicable a cada una de las esferas de la propiedad intelectual pertenecería a esta categoría. En conjunto, cabe suponer que la legislación secundaria, que establece disposiciones más detalladas para la aplicación de la ley básica, y en especial aquellas normas cuya naturaleza sea esencialmente procesal, no está comprendida por lo general en esa categoría sino que habrá de figurar en las listas de "otras leyes y reglamentos". No obstante, podría haber algunos reglamentos que por estar estrechamente relacionados con las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC habrían de considerarse "principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual"; cabe citar como ejemplos a este respecto los reglamentos que establezcan normas específicas para la protección de los nacionales de otros países y disposiciones detalladas sobre licencias obligatorias para dar efecto a las disposiciones en materia de ADPIC. En lo que respecta a la observancia, algunas disposiciones, especialmente las relativas a los recursos, pertenecen con frecuencia a la categoría de las leyes y reglamentos dedicados a los derechos de propiedad intelectual de que se trate, por lo que normalmente serían notificadas como "principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual". Puede haber también, en algunos países, leyes o reglamentos de carácter más horizontal, pero que traten expresamente de la observancia de los derechos de propiedad intelectual y tengan para el Acuerdo sobre los ADPIC la suficiente importancia para que puedan calificarse de principales leyes o reglamentos; a este respecto podrían citarse las disposiciones que establezcan un tribunal encargado expresamente de entender en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual o disposiciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en aduana. Es probable que en lo que respecta a la legislación sobre la prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual la situación sea análoga a la que existe en lo que concierne a la legislación destinada a garantizar la observancia.

7. Las "otras leyes y reglamentos" abarcarían todas las leyes, por mucha que fuera su importancia en relación con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que no estuvieran dedicadas a la propiedad intelectual (es decir cuyo objetivo específico no fuera la propiedad intelectual), sino que fueran de aplicación más general. Es probable que muchas normas legales relativas al procedimiento para garantizar la observancia en el ámbito interno, como las leyes de enjuiciamiento civil y penal, y gran número de normas relativas a la prevención de prácticas abusivas, por ejemplo la legislación de defensa de la competencia o antimonopolio, pertenezcan a esta categoría. Como se ha indicado en la tercera frase del párrafo anterior, en la esa categoría de "otras leyes y reglamentos" estarían también incluidas las leyes y reglamentos que, aunque estuvieran dedicados a la propiedad intelectual, no pudieran considerarse leyes y reglamentos principales.

8. Como es lógico, la clasificación de las normas en una u otra categoría entraña forzosamente un cierto grado de arbitrariedad. Se trata de una apreciación que corresponde en primera instancia a cada uno de los Miembros cuando decide cómo efectuar las notificaciones. Sin embargo, las hipótesis de trabajo establecen un mecanismo para resolver la situación que se plantea cuando otro Miembro considera que un texto que ha sido objeto del procedimiento simplificado de la lista debería haber sido tratado como "ley o reglamento principal". El Miembro que así lo considere puede solicitar la notificación de la ley o reglamento, o de partes pertinentes de la ley o reglamento, en un idioma de la OMC, y su distribución a los Miembros del Consejo de los ADPIC. Habría que recordar también que, en la esfera de la observancia, en la que es menos probable que las leyes estén "dedicadas" a la propiedad intelectual y, por ende, más probable que figuren en la lista, las hipótesis de trabajo prevén una lista de cuestiones.

Trato de los textos refundidos

9. Puede plantearse la cuestión de si los textos refundidos de leyes y reglamentos, han de notificarse aun en el caso de que no tengan el carácter de texto legal autónomo en el país de que se trate. Se ha propuesto que se invite a los Miembros a presentar, en la notificación inicial de las leyes y reglamentos que haya de hacerse en el momento en que sean aplicables las correspondientes obligaciones sustantivas impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC, los textos refundidos que existan, tanto de las principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual como de las otras leyes y reglamentos, siempre que el Miembro esté persuadido de que reflejan fielmente la situación de su legislación. No se trata de invitar a las delegaciones a preparar expresamente refundiciones a los efectos de sus notificaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque naturalmente pueden hacerlo si lo desean, sino de sugerirles que utilicen los textos refundidos que existan y los notifiquen en unión de las posibles modificaciones posteriores a su preparación.

10. En lo que respecta a las notificaciones de la legislación posterior a la notificación inicial, cabe perfectamente que otros Miembros consideren útil la notificación de sus modificaciones, por cuanto esa notificación permitiría a los Miembros conocer más fácilmente el cambio que se haya producido. Por ello, tal vez el Consejo desee proponer que en relación con los cambios posteriores de la legislación nacional, sean notificadas las modificaciones. También podría invitarse a los Miembros a facilitar ejemplares de los textos refundidos, tengan o no éstos carácter oficial, y en la medida y en el momento en que se preparen.

Estructura de las listas

11. Las listas podrían estructurarse de conformidad con las categorías del propio Acuerdo sobre los ADPIC:

Derecho de autor y derechos conexos
Marcas de fábrica o de comercio
Indicaciones geográficas
Dibujos y modelos industriales
Patentes (incluida la protección de especies vegetales)
Esquemas de trazado (topografía) de los circuitos integrados
Protección de la información no divulgada

Prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual

Procedimientos y recursos judiciales civiles
Medidas provisionales judiciales
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
Procedimientos penales
Procedimientos y recursos administrativos no incluidos en los epígrafes anteriores.

Cuando una ley o reglamento sea pertinente a más de uno de estos epígrafes, sería necesario hacer referencia a la ley o reglamento en cuestión dentro de cada uno de ellos.

ANEXO 1

PROYECTO DE MODELO PARA LA LISTA DE "OTRAS LEYES
Y REGLAMENTOS"

| Título Fecha de adopción y de entrada en vigor | Breve descripción |
|---|--------------------------|
| <p><u>Derecho de autor y derechos conexos</u></p> <p><u>Marcas de fábrica o de comercio</u></p> <p><u>Indicaciones geográficas</u></p> <p><u>etc.</u> <i>(véanse los epígrafes del párrafo 11 de la nota introdutoria)</i></p> | |

ANEXO 2

EJEMPLOS HIPOTÉTICOS ACLARATORIOS DE LA INFORMACIÓN
 QUE HA DE FACILITARSE EN EL MODELO

| <p>Título Fecha de adopción y de entrada en vigor</p> | <p>Breve descripción</p> |
|--|---|
| <p><u>Derecho de autor y derechos conexos</u></p> <p>Reglamento sobre Derecho de Autor N° ..., de 19... Fecha de adopción ... ; fecha de entrada en vigor ...</p> <p>Reglamento N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> <p><u>Patentes</u></p> <p>Reglamento de Patentes N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> <p>Reglamento N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> <p>Reglamento de la Oficina de Patentes N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> <p>Reglamento sobre Derechos de Expedición de Patentes N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> | <p>El Reglamento contiene disposiciones sobre aplicación detallada de las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor N° ... de 19.. relativas al cálculo de la remuneración por <i>droit de suite</i>, las grabaciones circunstanciales para fines de radiodifusión y el procedimiento del Tribunal de Derecho de Autor, así como otras disposiciones de diversa naturaleza</p> <p>El Reglamento modifica las disposiciones del Reglamento sobre Derecho de Autor N° ... de 19.. relativas al cálculo de la remuneración por <i>droit de suite</i></p> <p>El Reglamento recoge disposiciones sobre la aplicación detallada de las disposiciones de la Ley de Patentes N° ... de 19.. relativas a las solicitudes de patente</p> <p>El Reglamento modifica el Reglamento de Patentes N° ... de 19.., incorporando al mismo las disposiciones necesarias para dar efecto a las prescripciones de procedimiento derivadas de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes</p> <p>El Reglamento establece disposiciones detalladas sobre la organización de la Oficina de Patentes</p> <p>El Reglamento establece los derechos de expedición de patentes</p> |
| <p><u>Prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual</u></p> <p>Ley sobre Prácticas Restrictivas del Comercio N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> | <p>La Ley establece la impugnabilidad, en determinados casos, de ciertas prácticas y condiciones en relación con la concesión de licencias que limitan la competencia. Las disposiciones correspondientes pueden, en</p> |

| <p>Título Fecha de adopción y de entrada en vigor</p> | <p>Breve descripción</p> |
|--|--|
| <p><u>Procedimientos y recursos judiciales civiles</u></p> <p>Ley de Enjuiciamiento Civil N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> <p>Ley de Responsabilidad Civil N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> <p><u>Medidas provisionales judiciales</u></p> <p>Ley de Medidas Provisionales N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> <p><u>Procedimientos penales</u></p> <p>Ley de Enjuiciamiento Penal N° ... de 19... Fecha de adopción ...; fecha de entrada en vigor ...</p> | <p>determinados casos, ser aplicables a los abusos de los derechos de propiedad intelectual</p> <p>La Ley, con sus posteriores modificaciones, establece las normas procesales básicas de los procedimientos judiciales civiles</p> <p>La Ley contiene disposiciones sobre el cálculo de los daños y perjuicios</p> <p>La Ley contiene disposiciones aplicables a procedimientos civiles y penales, sobre ciertas medidas provisionales</p> <p>La Ley, con sus posteriores modificaciones, establece las normas procesales básicas de los procedimientos penales</p> |