



15 de abril de 2013

(13-1958)

Página: 1/6

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

Mediante una comunicación de la delegación de los Estados Unidos, de fecha 2 de abril de 2013, la Secretaría ha recibido copia de las siguientes preguntas, que ha transmitido a la Federación de Rusia.

FEDERACIÓN DE RUSIA

1. Artículo 1232 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 359): Nos preocupa que esto pueda imponer un trámite. ¿Deben los titulares de derechos registrar las enajenaciones de los derechos exclusivos? ¿Tendría un autor extranjero que vende o cede un derecho la obligación de registrar dicha venta/enajenación en Rusia?
2. Artículo 1234 (documento IP/N/1/RUS/O/2, páginas 360 y 361): Hay dos cuestiones que nos preocupan a este respecto. 1) El párrafo 1 parece indicar que el único tipo de licencia exclusiva que puede otorgar un autor es la transferencia completa de todos los derechos. ¿Puede un autor otorgar una licencia exclusiva limitada a un solo derecho, a saber, la reproducción, y mantener la titularidad de los demás derechos exclusivos? 2) El párrafo 2 parece imponer un trámite (véase la expresión "sujeto al registro estatal"). ¿Deben los titulares de derechos registrar el contrato de enajenación de los derechos exclusivos? ¿Tendría un autor extranjero que vende o cede un derecho la obligación de registrar dicha venta/enajenación en Rusia?
3. Párrafo 2) del artículo 1235 (documento IP/N/1/RUS/O/2, páginas 361 y 362): Nos preocupa que esto pueda imponer un trámite. ¿Deben los titulares de derechos registrar los contratos de licencia? ¿Tendría un autor extranjero que suscribe un contrato de licencia la obligación de registrarlos en Rusia?
4. Artículo 1240 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 363): Nos preocupa que esta disposición pueda anular las condiciones negociadas por los autores de obras incorporadas. Por ejemplo, si una composición musical es utilizada en una película -bien una grabación ya existente o una creada para la película- el autor de la composición a menudo mantiene algunos derechos, como el derecho de ejecución pública. ¿Puede el contrato de un compositor contener alguna cláusula que exija que una película que incorpore su música sea proyectada únicamente en teatros o transmitida por organismos de radiodifusión que están autorizados a ejecutar públicamente composiciones musicales o anularía el párrafo 2 del artículo 1240 un contrato de esas características?
5. Artículo 1245 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 367): Sírvanse aclarar qué titulares de derechos están abarcados por los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los fabricantes en el contexto de las grabaciones sonoras. El capítulo 71 hace referencia a los fabricantes y los artistas intérpretes o ejecutantes de grabaciones sonoras, pero no menciona a los autores de esas

grabaciones. Cuando ustedes señalan que el autor de la grabación sonora recibe el 40% de la tasa percibida, ¿se refieren al autor de la composición musical que se graba? ¿De qué forma está la composición musical comprendida en una grabación sonora objeto de una compensación en virtud del artículo 1245?

6. Artículo 1249 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 369): Nos preocupa que esto pueda imponer un trámite. ¿Tienen los titulares de derechos que registrar los programas de ordenador o bases de datos para que estos productos reciban protección o tienen que registrar las "acciones jurídicamente significativas" relativas a los programas de ordenador y/o bases de datos? ¿Qué se debe registrar en virtud del artículo 1249?

7. Artículos 1273 y 1306 (documento IP/N/1/RUS/O/2, páginas 379 y 390): Estos artículos parecen otorgar un permiso excesivamente amplio para la reproducción con fines personales. Sírvanse explicar cómo estos artículos toman en consideración la prueba de los tres pasos establecida en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, si estas disposiciones permiten la reproducción de una única copia para uso personal, y de qué manera, en los casos en que dicha reproducción se realiza a partir de una copia legalmente adquirida.

8. Párrafo 1 del artículo 1274 (apartados 1 y 2) (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 380): Estas excepciones a la protección del derecho de autor (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 379) parecen excesivamente amplias. Los párrafos 1) y 2) del artículo 10 del Convenio de Berna, que están incorporados en el párrafo 1 del artículo 1274 (apartados 1 y 2), requieren que esa utilización sea conforme a los usos honrados. Sírvanse explicar cómo aborda el artículo 1274 (apartados 1 y 2) esta limitación relativa a los usos honrados.

9. Apartado 6) del párrafo 1 del artículo 1274 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 380): Nos preocupa que esta excepción sea excesivamente amplia. ¿Podría una entidad sin ánimo de lucro recurrir a esta excepción cuando el titular del derecho de autor ha publicado la obra en el mismo formato?

10. Párrafo 3 del artículo 1274 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 380): Esta excepción parece excesivamente amplia. Sírvanse explicar cómo la excepción limita el hecho de utilizar sólo la parte de la obra necesaria para los fines de la parodia.

11. Párrafo 4 del artículo 1280 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 382): El enunciado de este párrafo parece excesivamente general. Sírvanse explicar cómo aborda este artículo las prescripciones de la prueba de los tres pasos establecida en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

12. Artículos 1285 y 1307 (documento IP/N/1/RUS/O/2, páginas 383 y 391): Estamos preocupados porque parece que los artículos 1285 y 1307 limitan la capacidad de los titulares de derechos de concertar licencias exclusivas para un derecho específico y exigen que éstos transfieran la "obra en su totalidad". ¿Puede el titular de derechos transferir un derecho exclusivo, por ejemplo, el derecho a ejecutar una obra, y seguir manteniendo la propiedad de los derechos exclusivos, tales como la reproducción o la sincronización?

13. Párrafo 2 del artículo 1334 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 399): Cualquier obra amparada por el derecho de autor u objeto de derechos conexos incorporada en una base de datos debe estar sujeta a los derechos exclusivos de los titulares de derechos. Sírvanse explicar de qué manera el párrafo 2 del artículo 1334 toma en consideración los derechos de los autores de obras incluidas en una base de datos.

14. Tenemos numerosas preguntas que nos podrían ayudar a entender la sección 6 del capítulo 71 y la forma en que los derechos del editor de una obra científica, literaria o artística difieren de los derechos de los autores y sus cesionarios/beneficiarios de esas obras, como se indica en el capítulo 70:

- a) Sírvanse explicar la relación entre el editor protegido en ese marco y el autor/los cesionarios protegidos que se mencionan en el capítulo 70. Concretamente, ¿qué relación guarda esta sección con el capítulo 70, que otorga estos derechos al autor y sus

cesionarios? ¿Quién posee los derechos sobre la obra? ¿El autor/los cesionarios en virtud del capítulo 70 o el editor en virtud del capítulo 71?

- b) Parece que el párrafo 1 del artículo 1337 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 400) permite retirar las obras del dominio público y otorgar al editor los derechos exclusivos sobre ellas. ¿Qué obras pueden ser retiradas del dominio público?
- c) Parece que el artículo 1340 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 401) hace caso omiso de la duración del derecho de autor prevista en el artículo 1281 y prevalece sobre cualquier contrato o acuerdo que un autor pueda haber suscrito con un editor. Sírvanse aclarar este punto.

15. Nos sigue preocupando que la legislación rusa tal vez no proteja de forma apropiada las obras extranjeras y sus derechos conexos, incluidas las obras ya existentes y sus derechos conexos. Hemos observado que existen numerosas disposiciones que tratan de esta cuestión (artículos 1231, 1256, 1304, 1318, 1321, 1324, 1328 y 1341), pero no hemos podido confirmar la cobertura necesaria. Es posible que algunas de nuestras preocupaciones estén ligadas a cuestiones de traducción o a la exactitud del documento IP/N/1/RUS/O/2. A título preliminar, sírvanse indicar cómo deben leerse ahora los artículos 1256 y 1304.

16. Sírvanse indicar en virtud de qué artículo específico estarán protegidos:

- a) los autores nacionales de alguno de los países firmantes del Convenio de Berna, por sus obras, publicadas o no;
- b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países firmantes del Convenio de Berna, por las obras que hayan publicado por primera vez, o dentro de los 30 días siguientes a su primera publicación, en un país firmante del Convenio de Berna;
- c) los autores no nacionales de alguno de los países firmantes del Convenio de Berna, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos;
- d) los autores de obras audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países firmantes del Convenio de Berna;
- e) los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país firmante del Convenio de Berna o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país firmante del Convenio de Berna;

17. Sírvanse confirmar que la legislación rusa otorga a los autores de composiciones musicales un derecho de ejecución pública cuando esa música está incorporada en obras audiovisuales y es ejecutada en teatros. ¿Qué disposición legislativa otorga este derecho?

18. ¿Cuál es el plazo de protección para las obras audiovisuales? Los autores de obras audiovisuales se definen en el artículo 1263. ¿Es el plazo de protección de 70 años contados a partir del fallecimiento del último autor superviviente conforme al párrafo 1 del artículo 1281? En caso negativo, ¿qué artículo regula el plazo de protección de las obras audiovisuales?

19. Apartado 4) del párrafo 1 del artículo 1252 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 370): Sírvanse aclarar qué significa la expresión "adquiriente que no actúa de buena fe".

20. Párrafo 5 del artículo 1252: La disposición permite que el equipo y los materiales utilizados para infringir sean apartados de los circuitos comerciales y destruidos a costa del infractor, "salvo cuando puedan ser incluidos en los ingresos de la Federación de Rusia". A la luz del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse explicar el alcance de esta excepción, y cuándo se aplica.

21. Artículo 1302 (y artículo 1312) (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 389): El título de este artículo, "Fianza para garantizar una indemnización en un caso de infracción de derechos de autor", no parece ajustarse a su contenido, que prohíbe "utilizar [copias falsificadas de una obra] en las transacciones de derecho civil". Sírvanse proporcionar aclaraciones al respecto, porque tal y como está redactado, parece que el alcance de este artículo es mucho mayor que su título.

22. El párrafo 4 del artículo 1349 (IP/N/1/RUS/O/2) dispone lo siguiente:

4. No serán objeto de derechos de patente:
 - 1) las técnicas de clonación humana;
 - 2) las técnicas para modificar la integridad genética de las células de embriones humanos;
 - 3) la utilización de embriones humanos con fines industriales y comerciales;
 - 4) otras actividades incompatibles con el interés público y los principios humanos y morales.

¿La expresión "incompatibles con el interés público y los principios humanos y morales" del párrafo 4 tiene el mismo significado que la expresión "protección del orden público o la moralidad" utilizada en el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?

23. El párrafo 6 del artículo 1349 dispone lo siguiente:

6. No se otorgará protección jurídica en forma de invenciones a:
 - 1) las obtenciones vegetales, ganado de cría, y los métodos biológicos utilizados para su producción, excepto los métodos microbiológicos y los productos resultantes de dichos métodos;
 - 2) los esquemas de trazado de circuitos integrados.

a) El apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Miembros prever una protección *sui generis* para las plantas, si no se pueden otorgar patentes para las obtenciones vegetales. ¿Qué protección prevé la Federación de Rusia para las plantas? Se menciona el Decreto N° 735 de 14 de septiembre de 2009 del Gobierno de la Federación de Rusia, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Tasas de Patentes y Otras Tasas relativo a las Patentes sobre Variedades Vegetales, y al Registro Estatal de los Contratos de Cesión de Derechos Exclusivos sobre Variedades Vegetales, ¿pero se ha notificado este Decreto a la OMC?

b) ¿Cómo protege la Federación de Rusia las topografías de circuitos integrados? Se hace referencia a la Orden N° 323 de 29 de octubre de 2008 del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusia (por la que se aprueba el Reglamento Administrativo para regular el Rendimiento por el Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas Registradas de sus Funciones para Aceptar y Examinar las Solicitudes de Registro de las Topografías de los Circuitos Integrados, así como a la Concesión de Certificados de Registro Estatal de las Topografías de Circuitos Integrados de conformidad con el Procedimiento Establecido), pero ¿se ha notificado esta Orden a la OMC?

24. Artículo 1359 (IP/N/1/RUS/O/2): Acciones que no se consideran una infracción del derecho exclusivo sobre una invención, un modelo de utilidad o un dibujo o modelo industrial:

No se considerará una infracción del derecho exclusivo sobre una invención, un modelo de utilidad o un dibujo o modelo industrial:

- 2) la realización de una investigación científica de un producto o método en el que se utiliza la invención o el modelo de utilidad, de una investigación científica de un artículo en el que se utiliza un dibujo o modelo industrial o de un experimento con respecto a ese producto, método o artículo;

¿Los experimentos que utilizan invenciones o dibujos o modelos protegidos para realizar experimentos sobre otras cosas, infringirán una invención o dibujo o modelo protegido? Por ejemplo, si un instrumento médico está patentado o protegido como dibujo o modelo industrial, ¿infringiría el uso de una copia de ese instrumento en ensayos médicos la patente o el derecho relativo al dibujo o modelo industrial?

25. El artículo 1359 dispone a continuación:

- 3) el uso de la invención, el modelo de utilidad o el dibujo o modelo industrial en circunstancias de urgencia (catástrofes naturales, desastres, accidentes), con notificación inmediata de este uso al titular de la patente y el subsiguiente pago de una compensación proporcionada al mismo;

Con arreglo al párrafo a) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada uno de los usos sin autorización del titular de los derechos será considerado en función de sus circunstancias propias. Además, el párrafo b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara que si concurren determinadas condiciones, los Miembros podrán eximir de la obligación de realizar esfuerzos razonables para obtener permiso. ¿De qué manera prevé el artículo 1359 una decisión caso por caso?

26. El párrafo 4 del artículo 1359 dispone también lo siguiente:

4) el uso de la invención, el modelo de utilidad o el dibujo o modelo industrial para satisfacer las necesidades personales, familiares, domésticas u otras necesidades distintas a la actividad empresarial, a menos que la finalidad de dicho uso sea comercial o lucrativa;

Esta disposición puede ser contraria a la explotación normal de la patente y lesionar los intereses legítimos del titular de la patente, en los casos en que la invención o el dibujo o modelo esté destinado a uso doméstico. Sírvanse explicar cómo se abordan estas preocupaciones en esta disposición.

27. Artículo 1360 (IP/N/1/RUS/O/2). Uso de una invención, un modelo de utilidad o un dibujo o modelo industrial en aras de la seguridad nacional.

En aras de la seguridad nacional, el Gobierno de la Federación de Rusia está autorizado a permitir el uso de una invención, un modelo de utilidad o un dibujo o modelo industrial con el consentimiento del titular de la patente, con notificación inmediata de este uso al titular de la patente y el pago de una compensación proporcionada al mismo.

De conformidad con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada uno de los usos sin autorización del titular de los derechos será considerado en función de sus circunstancias propias. Sírvanse explicar cómo toma en consideración este artículo las circunstancias propias. Asimismo, el término "seguridad nacional" parece demasiado general y no bien definido. ¿Se pretendía decir "en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia"?

28. Artículo 1362 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 408): Licencias obligatorias para una invención, un modelo de utilidad o un dibujo o modelo industrial

1. Si el titular de la patente no utiliza una invención o un dibujo o modelo industrial o no lo utiliza lo suficiente en el plazo de cuatro años contados a partir de la concesión de la patente, o en el plazo de tres años en el caso de un modelo de utilidad [...] toda persona dispuesta o preparada para utilizar ... un dibujo o modelo industrial -si el titular de la patente se niega a concluir un contrato de licencia con esta persona en condiciones conformes a las prácticas imperantes- está autorizada a ejercitar una acción ante los tribunales [...].

En el párrafo 1, ¿tiene la expresión "condiciones conformes a las prácticas imperantes" el mismo significado que la expresión "condiciones comerciales razonables" empleada en el párrafo b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?

29. El artículo también dispone lo siguiente: "Una licencia simple obligatoria (no exclusiva) podrá ser anulada en un procedimiento judicial como consecuencia de una reclamación presentada por el titular de la patente, si ya no concurren las circunstancias en que se ha expedido la licencia y no resulta probable que esas condiciones se repitan. En este caso, el tribunal establecerá un plazo y un procedimiento para poner fin a la licencia simple obligatoria (no exclusiva) y a los derechos resultantes de la recepción de esa licencia."

El párrafo c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados. Este artículo parece exigir que el titular de la patente ejercite una acción para poner fin a la licencia obligatoria. ¿Es esto correcto?

30. Además, el artículo dispone lo siguiente: "Si el titular de la patente que posee un derecho exclusivo sobre esa invención dependiente consigue demostrar que supone un avance técnico importante y que posee importantes ventajas económicas con respecto a la invención o el modelo de utilidad del titular de la primera patente, el tribunal decidirá la concesión de una licencia simple

obligatoria (no exclusiva) para esa invención. El derecho a utilizar la invención protegida por la primera patente obtenida en virtud de esa licencia no se cederá a otras personas, salvo en caso de enajenación de la segunda patente."

El apartado ii) del párrafo l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé las condiciones en las que el titular de la patente tendrá derecho a una licencia cruzada. Sírvanse explicar cómo se toma en consideración esta situación en el sistema ruso.

31. Artículo 1362: En virtud de este artículo las disposiciones relativas a las licencias obligatorias son igualmente aplicables a los dibujos o modelos industriales en tanto que patentes, y se conceden licencias obligatorias (caducidad de los derechos) si la invención o el dibujo o modelo patentado no se utiliza o explota dentro del plazo establecido. El párrafo B del artículo 5 del Convenio de París dispone que la protección de los dibujos y modelos industriales "no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos". El párrafo 1) del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere el cumplimiento del artículo 5, entre otros, del Convenio de París. Sírvanse explicar cómo aborda el artículo 1362 las prescripciones del párrafo B del artículo 5 del Convenio de París.

32. Por último, en relación con el artículo 1362, los párrafos i) y j) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC requieren que la revisión judicial sea realizada por una autoridad superior diferente. ¿Cómo prevé la Federación de Rusia dicha revisión judicial?

33. Artículo 1508 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 463): El párrafo 1 del artículo 1508 dispone que se podrá considerar que una marca de fábrica o de comercio está generalmente aceptada en la Federación de Rusia por el hecho de su uso intensivo. ¿Puede el Gobierno de la Federación de Rusia aclarar si el "uso intensivo" incluye la notoriedad obtenida en la Federación de Rusia como resultado de la promoción de la marca de fábrica o de comercio?

34. Segunda frase del párrafo 2 del artículo 1515 (documento IP/N/1/RUS/O/2, página 466): "Si en aras del interés público es necesario colocar esos bienes en las transacciones, el titular del derecho podrá exigir que se retire a costa del infractor la marca de fábrica o de comercio ilegalmente utilizada..." La disposición parece permitir una amplia excepción. El artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la eliminación de las marcas infractoras sólo en "casos excepcionales" (artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC: "En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.") Sírvanse explicar cómo el artículo 1515 propuesto, que prevé la eliminación de las marcas infractoras por razones de "interés público," aborda el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Otras leyes (que aún no parecen haber sido notificadas)

35. El párrafo 6 del artículo 18 de la Ley sobre la distribución de medicinas (modificada por última vez el 25 de junio de 2012) dispone lo siguiente: "Los resultados de los experimentos clínicos y no clínicos de los productos medicinales presentados por el solicitante para el registro estatal de dichos productos no se obtendrán, divulgarán ni utilizarán con fines comerciales y de registro estatal sin el permiso del solicitante en el plazo de seis años contados partir de la fecha de registro estatal del producto medicinal. Toda infracción de la prohibición especificada en esta cláusula será tratada de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia. Estará prohibida la distribución en la Federación de Rusia de medicinas registradas incumpliendo esta cláusula."

¿Cómo se aplica esta disposición? ¿Está en vigor el plazo de protección de seis años? ¿Hay algún reglamento de aplicación que explicaría 1) qué procedimientos seguiría el Ministerio de Salud a fin de proteger los datos del fabricante inicial contra la divulgación y la dependencia de las empresas que fabrican medicamentos genéricos y 2) qué procedimientos seguirían dichas empresas para obtener el registro estatal de los productos médicos? Sírvanse explicar la relación del párrafo 6 del artículo 18 con el artículo 26 de la misma Ley, que permite el examen acelerado de las solicitudes de autorización para la comercialización de medicamentos genéricos.
