

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/66/Add.1

23 de mayo de 1997

(97-2165)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE  
TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS,  
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y  
CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS  
EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Respuestas de Australia a las preguntas formuladas  
por el Japón y los Estados Unidos

Addendum

Se han recibido de la Misión Permanente de Australia las siguientes comunicaciones, de fecha 15 de mayo de 1997 y 16 de mayo de 1997.

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

### ***Patentes***

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

Sí, con los mismos requisitos que cualquier otra materia.

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

El acto de oferta para la venta es un derecho explícito otorgado por la patente -establecido en la definición de "explotación" que figura en el diccionario de la Ley.

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

En Australia, los derechos de patente se definen en un sentido inclusivo. No existen exclusiones generales o específicas. Sin embargo, los derechos de patente pueden estar afectados por el otorgamiento de una licencia obligatoria si no se usa la invención (artículo 133), y la Corona tiene ciertos derechos a usar de una invención sin licencia -pero pagando una indemnización adecuada (artículo 163).

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

Véase la respuesta a la pregunta 3.

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

El artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica en virtud del artículo 121A de la Ley.

### ***Información no divulgada***

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

La protección de la información no divulgada de Australia está regida por la ley relativa al abuso de confianza y a los secretos comerciales. Esto no está previsto en la legislación, aunque algunas medidas legislativas se refieren a personas que tienen relaciones de confianza en ciertas condiciones, en las que pueden surgir obligaciones de no divulgar información debido a dicha relación (por ejemplo, administradores fiduciarios, abogados, contables, liquidadores de empresas, agentes de bolsa, empleados).

La doctrina del abuso de confianza y los secretos comerciales ha formado parte de nuestro derecho desde hace muchos años. Se deriva primordialmente del derecho inglés elaborado en los tribunales de equidad. Todavía se considera en Australia que la jurisprudencia inglesa ofrece una orientación pertinente para aplicar las leyes en Australia. También pueden tenerse presentes las jurisprudencias de otras jurisdicciones de common law.

En Inglaterra uno de los casos más antiguos es el de *Morison vs Moat* decidido en 1851. El caso se refería al secreto de la preparación de un compuesto medicinal inventado por James Morison, quien lo comunicó a su asociado el Sr. Moat. La comunicación se hizo con arreglo a un contrato en el cual se prohibía a Moat divulgar el secreto a otras personas. Después de terminada la asociación, el hijo de Moat presentó la fórmula como si fuera inventada por él y la utilizó. Morison emprendió una acción judicial para solicitar un mandamiento que prohibiera el uso de la invención. El Tribunal dictó el mandamiento y se pronunció contra el hijo, aduciendo el abuso de confianza y el incumplimiento del contrato de parte del padre.

A lo largo de los años la doctrina de la jurisprudencia no siempre ha sido enteramente consecuente, pero desde comienzos del decenio de 1960 la obligación de basarse en una relación contractual implícita para probar la existencia de una obligación de no divulgar la información ha sido reemplazada por un principio más amplio de equidad, en virtud del cual se trata de garantizar que nadie se perjudique como consecuencia de un acto de mala fe realizado por otra persona.

La jurisprudencia ha establecido en gran medida una serie de criterios en función de los cuales se toma una decisión sobre la protección de la información confidencial. Estas disposiciones no están limitadas a un contexto comercial.

Para que una persona tenga éxito en una acción encaminada a proteger su información confidencial, deberá demostrar ante el tribunal que:

- i) la propia información tenía la cualidad necesaria de confianza o secreto. (Véase *Saltman Engineering and Others vs Campbell Engineering Co Ltd*. [1948] 65 RPC 203 y *Coco vs AN Clarke (Engineering) Ltd*. [1969] RPC 41, página 47;
- ii) la información se comunicó en condiciones que entrañaban una obligación de confianza; véase *Coco vs AN Clarke (Engineering)*, página 47; (se ha discutido la necesidad del tercer factor que se expone a continuación, pero en general se encuentra presente en los casos que se han llevado ante los tribunales); y
- iii) que ha existido como puede existir, un uso no autorizado de información en detrimento o perjuicio del titular de los derechos.

Como el tribunal se pronuncia por razones de equidad, prestará asistencia al demandante si se establece que ha sufrido o puede sufrir un perjuicio, un detrimento o daño como resultado de la divulgación o del uso por el demandado.

La materia de la acción emprendida para reprimir un abuso de confianza o la divulgación de un secreto comercial "puede ser, en potencia, cualquier hecho, idea, invención, mecanismo, procedimiento o artículo que posea una cualidad necesaria de confianza o secreto" (McComas, Davison, Gonski The Protection of Trade Secrets, Butterworths 1981, página 7).

Entre los ejemplos de lo que se ha considerado constituye la materia de una acción encaminada a proteger una información confidencial o un secreto comercial, figuran los siguientes:

- i) información obtenida por un geólogo consultor y sus asociados en un programa de perforación geológica;
- ii) información proporcionada a la otra parte acerca de un sujetador invisible para alfombras durante las negociaciones realizadas para que el demandado comercializara dicho artículo (*Seager vs Copydex Ltd* [1967] 1 All ER);
- iii) información relativa al diseño, la construcción y el funcionamiento de máquinas para fabricar guantes de goma (*Ansell Rubber Co vs Allied Rubber Co* [1967] VR 37) (se trata de un caso australiano del Estado de Victoria);
- iv) negativa o descubrimiento e interrogatorios anteriores al juicio destinados a conocer los secretos y métodos comerciales del demandado en relación con la fabricación de "cierres" (*American Flange and Manufacturing Co. Inc vs Rheem* (Australia) *Pty Ltd* (Nº 2) [1965] NSWLR 193);
- v) lista de clientes e información relativa al contenido propuesto de un catálogo para la venta por correo (*Robb vs Green* [1995] 2 QB 1 *Little Woods Organisation Ltd vs Harris* [1977] 1 WLR 1472); y
- vi) información con algún valor económico intrínseco tales como manuscritos, argumentos de obras teatrales, conferencias y cotizaciones de bolsa (*Duke of Queensbury vs Shebbeare* [1758] 2 Eden 329; *Macklin vs Richardson* [1770] Amb 694 *Caird vs Sime* [1887] 12 App Cass 326, *Exchange Telegraph Co Ltd vs Gregory* [1896] 1 QB 147).

Para tener el elemento necesario de secreto no es necesario que la información sea inédita. Por ejemplo, las distintas características de un procedimiento pueden haberse publicado, o pueden ser comprobadas en una inspección que lleve a cabo cualquier miembro del público, pero si no se ha conseguido todo el resultado, y no puede conseguirse a menos que alguien utilice el mismo tipo de procedimiento que el titular de los derechos, la información estará protegida a pesar de haberse publicado por separado las diversas características. La información puede provenir de un fabricante de otro país sin perder su carácter, si ha sido utilizada o debe ser utilizada exclusivamente por el titular de los derechos en el país donde éste actúa. No existe ninguna indicación de que sea necesaria la invención. (Gowans J. en *Ansell Rubber Co Pty Ltd vs Allied Rubber Industries Co Pty Ltd* [1967] VR 37, página 49).

El caso *Ansell Rubber (supra)* es uno de muchos en los cuales se ha aceptado en Australia la definición del secreto comercial que figura en el artículo 757 de la Ley sobre indemnización por daños de los Estados Unidos. En ella se establece una prueba de seis partes para que se proteja la información confidencial. Se trata de información:

- i) que puede ser utilizada en la actividad comercial de una persona;
- ii) que ofrece a una persona la oportunidad de conseguir una ventaja sobre los competidores que no la conocen ni la usan;
- iii) que es secreta, es decir no es de conocimiento común en la actividad comercial;
- iv) que ha sido mantenida en secreto por el titular de los derechos;
- v) que es de valor para el competidor; y
- vi) que ha sido adquirida a costa de cierto gasto o esfuerzo por el titular de los derechos.

(Véase también *Re Organon (Australia) Pty Ltd vs Department of Community Services and Health* [1987] 13 ALD 558; *Mense and Ampere Electrical Manufacturing Co vs Milenkovic* [1973] VR 784, pero obsérvese que la información no tiene por qué ser de carácter técnico, *Searle Australia Ltd vs Public Interest Advocacy Centre and Department of Community Services and Health* [1992] 108 ALR 168.)

Puede reprimirse a terceras partes cuando la información ha sido obtenida indebidamente y también se han dictado mandamientos para prohibir que se hagan copias de la información, y si ya se han hecho copias, para impedir que se hagan nuevas copias y reprimir a las personas en cuya posesión se encuentra la información confidencial para que a su vez no la divulguen ni propaguen (véase Swifden-Eady J. en *Ashburton vs Pape* [1913] 2 CH 469).

El nivel de secreto, y las medidas necesarias para que el poseedor de la información tenga derecho a la protección del secreto, son cuestiones determinadas por los hechos. Sin embargo, en los casos decididos en diversas jurisdicciones de common law se demuestra que el poseedor de un secreto comercial no tiene por qué adoptar medidas extremas a fin de mantener su carácter confidencial; basta con que adopte todas las medidas apropiadas y razonables a fin de tener la posesión exclusiva (*USM Corp vs Marston Fasteners corps* 204 USPQ 233 (Mass Sup Crt, 1979)).

De lo que antecede se puede apreciar que la ley australiana protege la información no divulgada conforme se requiere en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

### *Patentes*

1. *Sírvanse explicar si alguna de las siguientes invenciones, fuera de las especificadas en el párrafo 2) del artículo 18, se considera no patentable con arreglo a la legislación de Australia, a pesar de cumplir los requisitos de ser nueva y útil y entrañar una actividad inventiva. Sírvanse explicar a la vez el significado de la expresión "constituye una fabricación en el sentido del artículo 6 de la Ley sobre los Monopolios", y si conforme a esa definición se considera que no es patentable en Australia alguna de las siguientes invenciones:*

- a) las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en actos cumplidos por un ordenador y dirigidos por un programa de ordenador;*
- b) las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de ejecución informatizada, incluyendo en particular:*
  - i) los códigos de programas legibles por máquina almacenados en un medio material como un disco flexible, un disco rígido de ordenador o una memoria de ordenador; y*
  - ii) los ordenadores de uso general cuya novedad respecto al estado anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con determinado programa de ordenador;*
- c) los métodos de tratamiento o diagnóstico de seres humanos o animales; o*
- d) los microorganismos, plantas o animales que no se manifiestan naturalmente y han sido producidos mediante algún acto de intervención humana.*

La expresión "constituye una fabricación en el sentido del artículo 6 de la Ley sobre los Monopolios" es una definición no prescriptiva de lo que es patentable. Fundamentalmente, la jurisprudencia establece que la distinción es la diferencia entre las artes aplicadas y las bellas artes. Con referencia específica a los cinco ejemplos presentados en la pregunta, la materia de a), b) ii), c) y d) son claramente patentables. La materia de b) i) es discutible, pero en la práctica está comprendida en nuestras disposiciones relativas a la infracción.

2. *Los artículos 133 a 140 de la Ley de Patentes de Australia de 1990, modificada por la parte 4 de la Ley de Patentes (modificaciones relativas a la Organización Mundial del Comercio) de 1994, permiten el otorgamiento de licencias obligatorias de patentes en Australia en ciertas condiciones, en particular en los casos en que una rama de producción de Australia está siendo injustamente perjudicada, o no se satisface la demanda australiana en la invención patentada, o ésta no es objeto de explotación comercial en Australia. Las disposiciones no establecen diferencias en cuanto a la aplicación según los campos tecnológicos a que corresponden las invenciones. Sírvanse explicar cómo cumplen estas disposiciones lo establecido en el apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que especifica que sólo pueden otorgarse licencias obligatorias de patentes correspondientes a invenciones en el campo de la tecnología de semiconductores para hacer de ellas un uso público no comercial o rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo.*

La tecnología de semiconductores a que se hace referencia en la segunda parte del apartado c) del artículo 31 se refiere al trazado de circuitos. Entendemos que no existe ningún requisito de que

las disposiciones de los artículos 133 a 140 de la *Ley de Patentes de 1990* establezcan diferencias en cuanto a su aplicación según los campos tecnológicos a que corresponden las invenciones.

3. *El capítulo 17 de la Ley de Patentes de 1990, modificada por la parte 4 de la Ley de Patentes (modificaciones relativas a la Organización Mundial del Comercio) de 1994, permite al Gobierno de Australia o a quienes hayan sido designados por él utilizar una invención descrita en una patente solicitada u otorgada. Debe darse aviso en cuanto resulte posible desde el punto de vista práctico después del comienzo de la utilización, y debe otorgarse una remuneración. Con respecto al llamado "uso por la Corona", sírvanse explicar:*

- a) *si alguna de las condiciones estipuladas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC está incorporada o se aplica en el régimen de autorización del uso por la Corona de invenciones patentadas;*
- b) *en qué forma funcionan en la práctica las disposiciones del artículo 167, que autoriza la Corona o quienes han sido designados en virtud de la facultad de uso por la Corona no sólo utilizar la invención, sino también a vender al público productos comprendidos en la patente, y de qué modo puede conciliarse esa facultad con las disposiciones del artículo 31; y*
- c) *con qué frecuencia y en qué condiciones se autoriza el uso por la Corona en Australia.*

a) Apartado a) del artículo 31: cada autorización de uso por la Corona es considerada necesariamente según sus circunstancias propias, puesto que el párrafo 3) del artículo 163 estipula que el uso por la Corona sólo puede ocurrir si es necesario para la adecuada prestación de esos servicios en Australia.

Apartado b) del artículo 31: se entiende que el uso por la Corona será un "uso público, no comercial"; en el artículo 164 se requiere que se informe sin demora al titular de los derechos.

Apartado c) del artículo 31: véase nuestra respuesta a la pregunta 2 *supra*.

Apartado d) del artículo 31: la explotación por la Corona con arreglo al artículo 163 tiene un carácter no exclusivo en todas las esferas.

Apartado e) del artículo 31: en el artículo 163 se estipula que el uso puede ser el de una persona autorizada por escrito por el Gobierno - pero el uso debe tener siempre como fin los servicios del Gobierno. La Ley no permite que el derecho de explotar la invención se atribuya a una persona en su propio beneficio.

Apartado f) del artículo 31: en el párrafo 3 del artículo 163 se impone el requisito de que la explotación sea necesaria para suministro adecuado de servicios en Australia.

Apartado g) del artículo 31: igual que para el apartado f) *supra*.

Apartado h) del artículo 31: en el artículo 51 (xxxi) de la Constitución australiana se requiere que toda adquisición de propiedad se haga en condiciones justas.

Apartado i) del artículo 31: todas las decisiones administrativas con arreglo al capítulo 17 de la Ley pueden ser objeto de revisión judicial por el Tribunal Federal de Australia de conformidad con la *Ley de Decisiones Administrativas (Revisión Judicial)*. Se pueden apelar todas las decisiones de los tribunales de primera instancia.

Apartado j) del artículo 31: previsto en el artículo 165.

Apartado k) del artículo 31: las exclusiones del artículo 31 previstas en este párrafo no son pertinentes con arreglo a la disposición australiana.

Apartado l) del artículo 31: si la explotación de una invención con arreglo al artículo 163 entraña necesariamente la explotación de otra invención, es evidente que la explotación de esa otra invención estará comprendida asimismo en el artículo 163.

b) Como se indica en la respuesta de la próxima pregunta, las condiciones y las disposiciones detalladas para el uso por la Corona son responsabilidad de los organismos de la Corona y del titular de la patente. Como es muy poco frecuente que se empleen las disposiciones relativas al uso por la Corona, la Oficina de Patentes australiana no dispone de una base de datos que permita hacer una generalización sobre la aplicación práctica del artículo 167. No tenemos conocimiento de que se haya expresado ninguna preocupación acerca de la aplicación de dichas disposiciones.

c) Si se invocaran las disposiciones sobre el uso por la Corona se trataría de un caso entre los organismos pertinentes de la Corona y el titular de la patente, en el que no participarían los órganos administrativos responsables. En consecuencia es difícil determinar la frecuencia del uso, aunque suponemos que éste ha sido mínimo.

4. *Sírvanse indicar cuántas licencias obligatorias se han otorgado anualmente en Australia desde el 1º de enero de 1993.*

Por lo que sabemos, no se han expedido nunca licencias obligatorias con arreglo al capítulo 17 o a las disposiciones correspondientes de la Ley anterior (aunque se han registrado un pequeño número de solicitudes con arreglo a la antigua Ley).

5. *Sírvanse indicar de qué modo se protegen en Australia las informaciones no divulgadas, y la base jurídica de esa protección. [NOTA: a la fecha en que se prepararon estas preguntas no se había distribuido por la Secretaría de la OMC ninguna notificación de Australia acerca de la protección de las informaciones no divulgadas.]*

Sírvanse consultar la respuesta sobre este tema presentada al Japón.

6. *Sírvanse indicar la naturaleza de las medidas que adoptan las autoridades judiciales de Australia, si existe alguna, para proteger la confidencialidad de las informaciones no divulgadas (por ejemplo, los secretos comerciales o de negocios) suministradas por las partes en los procedimientos judiciales, cuando esa información se ha proporcionado para hacer valer derechos relativos a ella o con otros fines.*

i) Se observa que esta pregunta, aunque se halla en relación con la información confidencial, se refiere a la obligación prevista en el artículo 42 en el contexto de los procedimientos judiciales.

ii) Existen varias maneras como el material que es objeto de un secreto comercial puede someterse a divulgación como resultado de un procedimiento judicial. Por ejemplo, la información puede obtenerse como resultado de la ejecución de una orden de búsqueda y confiscación de pruebas (por ejemplo la orden Anton Piller).

iii) Los tribunales australianos han aplicado directrices estrictas en cuanto a la ejecución de las órdenes Anton Piller, y requieren inclusive compromisos asumidos por el solicitante al momento de dictarse la orden. Aun en ese caso, si el material que contiene la información confidencial no se

trata debidamente, el demandado puede reclamar daños y perjuicios u otra indemnización, por la divulgación que ha sido resultado del acceso a la información concedido en virtud de la ejecución de la orden. Se trata de un riesgo grave. Por lo general, los asesores jurídicos aconsejan a los demandantes que tomen medidas para asegurarse de que el material confidencial, o presuntamente confidencial, quede en poder de los abogados del demandante y no del propio demandante y que, en ejecución de la orden Anton Piller, se ofrezca al demandado oportunidad de indicar durante la búsqueda cuáles son los documentos que a su juicio contienen información confidencial a fin de asegurar que estén debidamente custodiados.

iv) La información confidencial puede ser divulgada en un escrito de demanda u otro procedimiento, en particular en los procedimientos de descubrimiento efectuados tanto antes como durante el juicio.

v) En todos los procedimientos seguidos en Australia existe un compromiso explícito de no usar los materiales y documentos confiscados con cualquier propósito que no sea el de los procedimientos en curso. En el caso de las órdenes Anton Piller, por lo general se asume el compromiso expresamente y lo mismo puede solicitarse en relación con los procedimientos de descubrimiento. En los escritos de demanda puede solicitarse asimismo que se dicte una orden para proteger la información. Por ejemplo, puede enumerarse en la demanda la información confidencial que figura en una lista de producción del demandado "con cargo a lo que el Tribunal estime conveniente para la protección de la confidencialidad" (véase el apéndice C The Law of Trade Secrets, R. Dean, the Law Book Co. 1989).

vi) Con respecto a la divulgación, una vez que han comenzado los procedimientos judiciales, la Ley australiana prescribe que el procedimiento de descubrimiento en una acción judicial, ya se trate de documentos o de hechos, no ha tenido nunca un alcance general sino que ha estado limitado siempre a los documentos o hechos pertinentes a las cuestiones debatidas entre las partes.

vii) En lo que respecta al procedimiento de descubrimiento no existe ninguna categoría de privilegio basada en la confidencialidad (como lo admitió Lord Denning en *Riddick vs Thames Board Mills Ltd* [1977] QB 881, páginas 895 a 896. (Véase también - *Australian Broadcasting Commission vs Parish* [1980] 43 FLR 129.) Sin embargo, en los casos decididos la norma es que la confidencialidad de la información puede ser un factor para determinar si debe limitarse la divulgación (véase, por ejemplo, Lord Evershed MR en *Printers and Finishers Ltd vs Holloway* [1961] RPC 71, página 79).

viii) La misma norma se aplica en relación con la inspección. La inspección puede estar limitada a expertos y a los asesores jurídicos de una de las partes o a un determinado servidor o agente de la parte interesada. Véase *Warner-Lambert Co vs Glaxo Laboratories Ltd* [1975] RPC 354 y los casos citados en ese juicio.

ix) Los Tribunales Supremos y el Tribunal Federal también están facultados a celebrar sus deliberaciones a puerta cerrada. En la Law of Trade Secrets, the Law Book Co, 1990, el autor, Robert Dean, observa (página 498).

"Con el propósito de garantizar la justicia hay algunos casos en que puede ser necesario permitir la litigación a puerta cerrada (*David Syme and Co Ltd vs GMH* [1984] 2 NSWLR 294, página 300). Las clases más importantes de casos son aquellas en que la materia que es objeto de los casos quedaría destruida por la publicidad. El elemento más amplio de esta clase comprende los casos que entrañan secretos comerciales (*Scott vs Scott* [1913] AC 417 Halsbury's Laws of England (cuarta edición, volumen 10, párrafo 705))."



x) En consecuencia, existen diversas maneras de proteger la información confidencial durante los procedimientos judiciales. La medida en que lo haga un tribunal dependerá de las circunstancias propias del caso. En las decisiones registradas en Australia no se advierte que haya presentado ningún problema claramente definido con la divulgación durante el juicio, o en las alegaciones pertinentes.

xi) Aunque las partes son naturalmente reacias a correr ningún riesgo con la información de valor comercial que se encuentra cuidadosamente protegida, la amplia discreción de que disponen los tribunales superiores les permite imponer, si lo creen necesario, restricciones a la divulgación de la información a una u otra de las partes. En particular, puede designarse a expertos a fin de que examinen los documentos que son objeto del procedimiento de descubrimiento y comprueben su pertinencia; el acceso puede estar limitado a los asesores jurídicos de las partes o a uno o más de ellos; puede designarse a un determinado empleado como a la única persona a quien se permite el acceso y es posible restringir la copia de documentos. En casos extremos, las deliberaciones pueden llevarse a cabo a puerta cerrada. (Véase Dean, R. The Law of Trade Secrets, apéndice E, The Law Book Co, 1989.)

xii) Estas restricciones no se imponen a la ligera ni sin debate. Lo normal en todos los tribunales es que los procedimientos se lleven a cabo abiertamente y en público. (Véase, por ejemplo, *Russell vs Russel* [1976] 134 CLR 495 per Gibbs J., página 520.) Pero los tribunales reconocen, como dijo Dean J. (más adelante Presidente del Tribunal Superior) en *ABC vs Parish*, que: "es probable que el hecho de rechazar indebidamente las peticiones legítimas de confidencialidad tengan por resultado disuadir a los interesados de que recurran a los tribunales de justicia". Estas consideraciones se tienen en cuenta en cada caso que se presenta ante los tribunales.

7. *Sírvanse explicar las medidas que se haya aplicado en Australia, si se ha aplicado alguna, para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado a las autoridades de reglamentación de Australia, en relación con un pedido de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas, datos de pruebas u otros no divulgados. Sírvanse explicar de qué modo son compatibles esas medidas, si existen, con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Australia anunció en diciembre de 1996 su intención de introducir un nuevo régimen de exclusividad de datos. Con arreglo a este régimen, los datos confidenciales presentados a la Administración de Productos Terapéuticos o a la Autoridad Nacional de Registro de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios a fin de registrar un nuevo producto químico farmacéutico, agrícola o veterinario que contenga nuevas entidades químicas estarán protegidos durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del producto original. Actualmente se está preparando legislación para aplicar el nuevo régimen que estará en plena conformidad con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. La nueva legislación se notificará al Consejo de los ADPIC una vez terminada.

8. *El artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos de 1989 autoriza al Gobierno de Australia a otorgar licencias no voluntarias de certificados de protección a un organismo gubernamental o a un tercero autorizado por el Gobierno de Australia. El párrafo 2 del artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC que permiten el otorgamiento de licencias no voluntarias de medios de enmascaramiento a ajustarse a las condiciones aplicables a las licencias no voluntarias de patentes que figuran en los apartados a) a k) del artículo 31. Sírvanse explicar de qué modo cumple la ley australiana los requisitos de dichos artículos del Acuerdo sobre los ADPIC.*

i) En general, sírvanse consultar la respuesta a Australia a las preguntas de la Comisión Europea acerca del artículo 25 de la *Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos de 1989*.

ii) En resumen, el artículo 25 de la *Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos de 1989* es conforme a los diversos párrafos del artículo 31, puesto que debido a su aplicación a un propósito específico o limitado, la licencia obligatoria sólo se aplica cuando no han tenido éxito todas las medidas razonables adoptadas para obtener la licencia del titular de los derechos EL, el uso está sujeto a una remuneración razonable, y la obligación se refiere sólo al uso del propio esquema de trazado. Es importante señalar que la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos no impone ninguna otra restricción a los derechos EL que de otra manera utilice el titular.

#### Artículo 31 - Otros usos sin autorización del titular de los derechos

##### *Apartado a) del artículo 31*

iii) En este párrafo se estipula que la "autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias". El párrafo parece referirse a una situación en la que un país Miembro aplica un sistema amplio de licencias reglamentarias que permite la utilización de un diseño de trazado por el gobierno o por una tercera parte autorizada por el gobierno, sobre todo puesto que las referencias a "otros usos" y a "dichos usos" que se hacen en el párrafo no están limitadas de manera alguna.

iv) El sistema de licencias del artículo 25 de la Ley sobre Esquemas de Trazado de Circuitos se limita al uso por el Commonwealth en actos para la defensa o seguridad de Australia lo cual es, en sí mismo, una limitación importante. Entre las circunstancias propias a la expedición de una licencia figura también el requisito de los "esfuerzos razonables" que deben realizarse para obtener la autorización del titular de los derechos EL. Este requisito de esfuerzo razonable en la disposición del párrafo 1) del artículo 25 garantiza que cada caso se trata según sus circunstancias propias, puesto que lo razonable sólo puede determinarse teniendo en cuenta los hechos de cada caso.

##### *Apartado b) del párrafo 31*

v) En este párrafo se estipula que un gobierno puede usar de un diseño de trazado sin obtener la autorización del titular de los derechos (antes de dicho uso), cuando se haya intentado obtener la autorización pero dichos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. En caso de emergencia nacional, en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial no existe la obligación de hacer intentos razonables de obtener la autorización. La última oración del artículo se refiere al uso público no comercial de patentes (véase el apartado c) del párrafo 31) y se requiere que el Commonwealth informe sin demora de dicho uso al titular de los derechos.

vi) La Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos se ajusta a este párrafo pues fija límites al tipo y a las condiciones del uso de diseños de trazados por el Commonwealth. En el párrafo 1 del artículo 25 se estipula que un acto realizado por el Commonwealth en relación con un esquema de trazado acreedor de protección no constituye una infracción de los derechos del titular si a) se realiza por razones de seguridad o defensa a Australia y b) se han tomado medidas razonables para tratar de obtener la licencia del titular en condiciones razonables. Por consiguiente, el Commonwealth está limitado por la Ley en su uso de los esquemas de trazado sin autorización por razones de defensa o de seguridad y el carácter razonable de los esfuerzos realizados para obtener el consentimiento comprenderá un factor de tiempo. En el apartado b) del párrafo 31 se permite una exención de estos requisitos en caso de uso público no comercial o de extrema urgencia y ambas condiciones son potencialmente aplicables a una medida adoptada por razones de defensa o seguridad. De esta manera, el párrafo 2 del artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos, que permite la

autorización después de que ha comenzado el uso, también es conforme a las condiciones previstas en la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.

*Apartado c) del párrafo 31*

vii) En el apartado c) del párrafo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se dice que "el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados". También se estipula en el artículo que, si se trata de tecnología de semiconductores, "sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial". En la medida en que se aplique ese artículo o el apartado b) del artículo 31, la condición determinante del uso es "la defensa o seguridad de Australia".

viii) En el párrafo 4 del artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos se dice que las condiciones para que se lleve a cabo un acto (por el Commonwealth) son las condiciones convenidas entre las partes (ya sea antes o después de realizado el acto) o determinadas por el Tribunal Federal. Como se ha señalado en la respuesta de Australia a las preguntas de la CE sobre este artículo, los usos de un esquema de trazado por el Commonwealth con arreglo a este artículo se limitan a los usos autorizados por ley. Es decir, debe tratarse de razones de defensa y seguridad de Australia. Es difícil imaginar casos más claros de uso público no comercial. En el párrafo 5 del artículo 25 se prevé la eventual venta de artículos que contengan esquemas de trazados que puedan haber sido usados de manera obligatoria. Sin embargo esta disposición no entraña un consentimiento implícito de la utilización de los derechos EL con una finalidad comercial. Más bien, se prescribe que una autoridad reglamentaria expresa apruebe la venta de un artículo en el cual residen los derechos EL del circuito. No se afecta al requisito inicial de que el uso de los derechos EL debe ser por razones de defensa o seguridad.

ix) De esta manera, la Ley es conforme al apartado c) del párrafo 31. Obsérvese también que no se concede al Gobierno de Australia otros derechos además de los previstos en el párrafo 4 del artículo 25 para usar un esquema de trazado con fines que no sean la defensa y seguridad, con lo cual se cumple con la intención del apartado c) del párrafo 31.

*Apartados d) a h) del artículo 31*

x) Estos apartados imponen nuevas limitaciones al uso de esquemas de trazado, a saber que esos usos serán de carácter no exclusivo, que no podrá cederse, que se autorizarán principalmente para abastecer el mercado interno, que la autorización de dichos usos podrá retirarse y que se pagará al titular de los derechos una remuneración adecuada.

xi) La Ley no menciona específicamente ninguno de los términos empleados en los apartados d) a h) del artículo 31 pero los comentarios hechos anteriormente en relación con el apartado c) del artículo 31 son igualmente aplicables en este caso, sobre todo porque no se otorga al Commonwealth ningún derecho exclusivo ni que pueda cederse, lo cual sería contrario a estos apartados. Obsérvese nuevamente que el ejercicio del derecho está relacionado con la defensa y la seguridad, no con el comercio ni la actividad comercial, y que está sujeto a condiciones razonables convenidas por las partes o determinadas por la autoridad judicial especificada, a saber el Tribunal Federal de Australia.

*Apartados i) y j) del artículo 31*

xii) Estos apartados establecen que la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización y remuneración estará sujeta a revisión judicial. En el párrafo 4) del artículo 25 de la Ley se prevé un derecho de solicitud ante el Tribunal Federal ya sea por el Commonwealth o por el titular de los derechos cuando no se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones del uso. Probablemente se dispone también de un derecho de revisión con arreglo al artículo 5 de la *Ley de*

*Decisiones Administrativas (Revisión Judicial) de 1977*, cuando se aduce que las condiciones que dan lugar al ejercicio del derecho no se han cumplido o no podían cumplirse.

*Apartado k) del artículo 31*

xiii) Este párrafo hace una excepción en el caso del uso por el Gobierno cuando "se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas". No existe ninguna disposición de la Ley que trate del uso por el Gobierno con tal objeto.