COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

COM(94) 382 final
Bruselas, 15.09.1994

Propuesta de

DECISION DEL CONSEJO

sobre la ampliación de la protección jurídica
de las topografías de productos semiconductores
a personas de Canadá

(presentada por la Comisión)

Exposición de motivos

Contexto jurídico comunitario e internacional

La Directiva 87/54/CEE del Consejo sobre protección jurídica de las topografías de productos semiconductores[1] contiene los principios básicos que deberán respetar los Estados miembros para la protección de la propiedad intelectual de estas topografías y establece que dicha protección deberá aplicarse tanto a las personas físicas que sean nacionales de un Estado miembro o que tengan su residencia habitual en dicho Estado como a las sociedades u otras personas jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de un Estado miembro. Esta Directiva ha sido incorporada a la legislación de todos los Estados miembros.

En virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo esta Directiva se aplica igualmente, a partir del 1 de enero de 1994, en los países de la AELC que son Partes Contratantes de dicho Acuerdo, como acto obligatorio integrante del ordenamiento jurídico interno de dichos países[2].

Una serie de decisiones del Consejo, igualmente recogidas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, como actos obligatorios, amplían la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores establecida por la Directiva 87/54/CEE a personas de otros países o territorios que no pertenecen a la Comunidad. Dicha protección se concede sobre una base de reciprocidad a personas físicas y jurídicas, de forma permanente o por un período limitado de tiempo[3]

---

[1] Directiva de 16 de diciembre de 1986, publicada en el DO nº L 24, de 27.01.1987, p.36 y siguientes.

[2] Apartado 2 del Artículo 65 y apartado 1 del Anexo XVII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

[3] En la actualidad están vigentes:
- la Decisión del Consejo 90/510/CEE, de 9 de octubre de 1990 (publicada en el DO nº L 285 de 17.10.1990, pp.29 y 30), modificada por la Decisión 93/17/CEE, de 21 de diciembre de 1992 (publicada en el DO nº L 11 de 19.01.1993, pp.22 y 23), que establece un sistema de protección permanente e incondicional para los países y territorios que concedan una protección adecuada y permanente a los Estados miembros de la Comunidad;
- la Decisión del Consejo 93/16/CEE, de 21 de diciembre de 1992 (publicada en el DO nº L 11 de 19.1.1993, pp. 20 y 21), modificada por la Decisión 93/520/CEE, de 27 de septiembre de 1993 (publicada en el DO nº L 246 de 2.10.1993, pp. 31 y 32), que concede protección provisional a personas de Estados Unidos de América (hasta el 31.12.1993) y de determinados territorios (hasta el 31.12.1994) y la Decisión del Consejo 94/373/CE, de 27 de junio de 1994 (publicada en el DO nº L 170 de 5.7.1994, pp. 34 y 35) por la que se prorroga la protección en lo que atañe

Según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Protocolo 28 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, las Partes Contratantes de este Acuerdo podrán decidir sobre la extensión de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a personas de terceros países o territorios que no sean Partes Contratantes en el Acuerdo y que no puedan acogerse al derecho de protección en virtud de lo previsto en el mismo. También podrán celebrar acuerdos en este sentido.

Al extender una Parte Contratante el derecho de protección de topografías de productos semiconductores a un país que no es Parte Contratante, la primera hará lo necesario para garantizar que dicho país reconozca el derecho de protección a las demás Partes Contratantes del Acuerdo en unas condiciones similares a las reconocidas a la Parte Contratante de que se trate.

Por otro lado, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se inscribe en los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, recogidos en el Acta Final de Marrakech de 15 de abril de 1994, impone a los Estados miembros la obligación de otorgar protección a las topografías de circuitos integrados de conformidad con las disposiciones de dicho Acuerdo y con las del Tratado sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados, a las que remite. Este Acuerdo, al igual que el Acuerdo por el que se establece la Organización Multilateral del Comercio, entrará en vigor el 1 de enero de 1995 o lo antes posible a partir de dicha fecha[4]; los países desarrollados miembros del Acuerdo sobre la Organización Multilateral del Comercio, dispondrán de un período de un año tras la entrada en vigor de dicho Acuerdo para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio[5].

Relaciones entre la Comunidad y Canadá

La legislación canadiense aplicable a las topografías de circuitos integrados está contenida en los siguientes textos:

- ley para la protección de las topografías de circuitos integrados,por la que se modifican algunas leyes en esa materia, aprobada el 27 de junio de 1990, que entró en vigor el 1 de mayo de 1993 y fue modificada por ley de 6 de mayo de 1993 que modifica la ley sobre los derechos de autor, la ley sobre el diseño industrial, la ley sobre las topografías de circuitos integrados, la ley sobre patentes, la ley sobre marcas de comercio y otras leyes que regulan esa materia (modificación del artículo 4.1.c) de la ley, en el que se define las personas a

---

a los Estados Unidos de América hasta el 1 de julio de 1995 (esta Decisión aún no ha sido incorporada al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo).

[4] Artículo XIV del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y apartado 3 del Acta Final que recoge los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay.

[5] Artículo 65 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

quienes se otorga protección);
- reglamento sobre las topografías de circuitos integrados, de 27 de abril de 1993, que entró en vigor el 1 de mayo de 1993.

Además, mediante decreto de 27 de mayo de 1993, Canadá estableció la lista de los países a quienes concede protección recíproca en virtud de la ley; se trata de Australia, Estados Unidos de América y Japón.

Del análisis detallado de la citada normativa canadiense se desprende que ésta protege apropiadamente a los creadores de topografías que sean ciudadanos canadienses o personas físicas o jurídicas que tengan un establecimiento real y efectivo en ese país para la creación de topografías o la fabricación de circuitos integrados.

Por carta de 16 de septiembre de 1993, las autoridades canadienses manifestaron el deseo de emprender los trámites necesarios para otorgar el derecho a la protección permanente de las topografías de productos semiconductores en Canadá, con arreglo a las normas antes citadas, a las personas de los Estados miembros de la Comunidad, siempre y cuando exista reciprocidad. A dicha protección podrán acogerse todos aquellos creadores que, bien en el momento de la creación, bien en la fecha de entrega de la solicitud de registro de la topografía, sean ciudadanos de la Comunidad o personas físicas o jurídicas que tengan un establecimiento real y efectivo para la creación de topografías o la fabricación de circuitos integrados en la Comunidad[6].

Los servicios de la Comisión y las autoridades canadienses han celebrado diversas reuniones durante las cuales estas últimas han corroborado su voluntad de extender la protección de las topografías, en las condiciones antes mencionadas, y han precisado la fecha de entrada en vigor de tal protección.

Propuesta

Las autoridades canadienses han manifestado que, a partir del 1 de noviembre de 1994, tienen previsto hacer extensivo el régimen de protección jurídica de las topografías contemplado en la legislación canadiense a los nacionales de la Comunidad y a las personas físicas o jurídicas que posean en el territorio de esta última un establecimiento real y efectivo para la creación de topografías o la fabricación de circuitos.

Dado que la mencionada legislación ofrece la debida protección a los creadores de topografías, conviene que su ampliación a las personas comunitarias antes mencionadas vaya acompañada de reciprocidad en la protección ofrecida por la Comunidad a las personas de Canadá.

Esta protección, que actualmente se otorga en régimen de reciprocidad, no podrá seguir concediéndose con arreglo a dicho régimen en virtud del Acuerdo antes citado sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Por consiguiente, se propone al Consejo que el derecho a la protección otorgado en virtud de la Directiva 87/54/CEE se haga extensivo a las personas de Canadá, a partir

---

[6] Artículo 4.1.c) de la ley de 27 de junio de 1990, modificada por ley de 6 de mayo de 1993.

del 1 de noviembre de 1994, a la espera de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Habida cuenta de la intención manifestada por las autoridades canadienses de otorgar la protección prevista en su legislación no sólo a los creadores que sean personas físicas (ciudadanos de la Comunidad y personas físicas que tengan un establecimiento real y efectivo para la creación de topografías o la fabricación de circuitos integrados) sino también a las personas jurídicas (que posean, asimismo un establecimiento de esas características en la Comunidad), se propone al Consejo que haga extensiva la protección otorgada en virtud de la Directiva 87/54/CEE tanto a las personas físicas como a las sociedades y otras personas jurídicas de Canadá.

Medidas que deberán aprobarse en el marco del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Teniendo en cuenta que la decisión cuya aprobación se propone al Consejo se refiere, como ya se ha indicado antes, a una materia cubierta por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y tiene como objetivo aplicar, en beneficio de las personas de Canadá, un mecanismo de protección que ya se aplica a algunos países y que se ha plasmado en una serie de decisiones del Consejo ya recogidas, como actos obligatorios, en el apartado 3 del Anexo XVII de dicho Acuerdo, la aplicación de esta decisión deberá ampliarse a los países de la AELC que son parte de dicho Acuerdo.

Por otro lado, con el fin de respetar el apartado 2 del artículo 4 del Protocolo 28 del Acuerdo, la Comunidad hará lo necesario para garantizar que Canadá reconozca el derecho de protección a las demás Partes Contratantes del Acuerdo en unas condiciones similares a las concedidas a la Comunidad.

Propuesta de Decisión del Consejo
de ...
sobre ampliación de la protección jurídica
de las topografías de productos semiconductores
a personas de Canadá

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre protección jurídica de las topografías de productos semiconductores[1] y, en particular, el apartado 7 de su artículo 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que el derecho a la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores en la Comunidad se extiende a las personas que pueden acogerse a dicha protección en virtud de los apartados 1 a 5 del artículo 3 de la Directiva 87/54/CEE;

Considerando que este derecho puede ampliarse, por decisión del Consejo, a personas a quienes dicha protección no alcance con arreglo a dichas disposiciones;

Considerando que la ampliación de la protección en cuestión debe decidirse, en la medida de lo posible, para la Comunidad en su conjunto;

Considerando que dicha protección ya se ha ampliado anteriormente en régimen de reciprocidad a personas de países y territorios no pertenecientes a la Comunidad, bien de forma permanente o por un período limitado de tiempo[2].

Considerando que Canadá dispone de legislación que otorga la debida protección a los creadores de topografías y ha manifestado que tiene previsto hacerla extensiva, a partir

---

[1] DO nº L 24 de 27.1.1987, p.36.

[2] En la actualidad están vigentes:
- la Decisión del Consejo 90/510/CEE, de 9 de octubre de 1990, modificada por la Decisión 93/17/CEE, de 21 de diciembre de 1992, que establece un sistema de protección permanente e incondicional para los países y territorios que concedan una protección adecuada y permanente a los Estados miembros de la Comunidad;
- la Decisión del Consejo 93/16/CEE, de 21 de diciembre de 1992, modificada por la Decisión 93/520/CEE, de 27 de septiembre de 1993, que concede protección provisional a personas de Estados Unidos de América (hasta el 31.12.1993) y de determinados territorios (hasta el 31.12.1994) y la Decisión del Consejo 94/373/CE, de 27 de junio de 1994, que prorroga la protección para Estados Unidos de América hasta el 1 de julio de 1995.

del 1 de noviembre de 1994, a los nacionales de la Comunidad y las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento efectivo y real para la creación de topografías o la fabricación de circuitos integrados.

Considerando que el Acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se inscribe en los resultados de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, recogido en el Acta final de Marrakech de 15 de abril de 1994, impone a los Estados miembros la obligación de proteger las topografías de circuitos integrados de conformidad con sus propias disposiciones y las disposiciones del Tratado en materia de propiedad intelectual en el ámbito de los circuitos integrados, a las que remite.

Considerando que tanto dicho Acuerdo como el constitutivo de la Organización Mundial de Comercio entrarán en vigor el 1 de enero de 1995 o lo antes posible a partir de esa fecha, con lo que los países desarrollados miembros del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio dispondrán del plazo de un año tras la entrada en vigor de dicho Acuerdo para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Considerando que, ante los compromisos asumidos por las autoridades canadienses, resulta oportuno hacer extensivo el derecho a la protección otorgado en virtud de la Directiva 87/54/CEE a las personas físicas y a las sociedades y otras personas jurídicas de Canadá, a partir del 1 de noviembre de 1994 y a la espera de la aplicación de las disposiciones del citado Acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Artículo 1

Los Estados miembros ampliarán el derecho a la protección jurídica prevista en la Directiva 87/54/CEE de la forma siguiente:

a) las personas físicas que sean nacionales de Canadá o que tengan su residencia habitual en dicho país recibirán el mismo trato que los nacionales de los Estados miembros;

b) las sociedades u otras personas jurídicas de Canadá que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en dicho país recibirán el mismo trato que si tuvieran un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de un Estado miembro.

Artículo 2

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de noviembre de 1994.

Los Estados miembros ampliarán la protección, en virtud de la presente Decisión, a las personas de Canadá mencionadas en el artículo 1, a la espera de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio, consignado en el Acta final de Marrakech, de 15 de abril de 1994.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

ISSN 0257-9545

COM(94) 382 final

DOCUMENTOS

ES **11 02 08**

N° de catálogo : CB-CO-94-401-ES-C

ISBN 92-77-80509-9

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo