

Comité Asesor sobre Observancia

Decimocuarta sesión
Ginebra, 2 a 4 de septiembre de 2019

LA EXPERIENCIA DE MONGOLIA CON LA ASISTENCIA LEGISLATIVA PROPORCIONADA POR LA OMPI EN MATERIA DE OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

*Contribución preparada por la Sra. Amarmurun Amartuvshin, oficial de políticas jurídicas,
Departamento de Políticas Jurídicas, Ministerio de Justicia y Asuntos Internos, Ulaanbaatar,
Mongolia**

RESUMEN

En 2017, Mongolia recibió asistencia legislativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en materia de derechos de patentes y diseños industriales. A raíz de ello se redactaron proyectos de ley para modificar las actuales leyes de PI, a saber, la Ley sobre Patentes, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley sobre Marcas e Indicaciones Geográficas, que están listos para ser sometidos a examen y aprobación del Gobierno de Mongolia, con miras a someterlos a votación en el Parlamento nacional en el transcurso de 2019. Los proyectos de ley se han debatido en varias audiencias públicas con las partes interesadas pertinentes, como los titulares de derechos, los profesionales y los juristas especializados en PI con actividad en ese ámbito.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

I. INTRODUCCIÓN

A. MONGOLIA

1. Mongolia es un país sin litoral de Asia Oriental, limítrofe con China y la Federación de Rusia. Su población supera los 3,2 millones de habitantes y cerca de dos tercios de esta vive en la capital, Ulaanbaatar. Mongolia es un país de tradición jurídica romanista y el poder legislativo reside en el Parlamento.

2. En 2018, el producto interno bruto (PIB) per cápita era de 4.009 USD.¹ En el mismo año, el 86,6% del total de las exportaciones de Mongolia consistió en productos minerales, mientras que los textiles y artículos asimilados representaron alrededor del 6%.²

B. LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE MONGOLIA

3. La Oficina de Propiedad Intelectual de Mongolia (IPOM) es un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia y Asuntos Internos (MOJHA). Una de las obligaciones de la IPOM es la emisión de certificados de patentes, modelos de utilidad y marcas. El Comité de Solución de Controversias en materia de Propiedad Intelectual opera en el marco de la IPOM y entiende en las pretensiones de demandantes y terceros de invalidar patentes y marcas. Cualquiera de las partes en la controversia puede impugnar las resoluciones dictadas por este órgano ante los tribunales.

4. Mongolia ingresó en la OMPI en 1979 y actualmente es parte en 16 tratados administrados por la OMPI. Anualmente, la IPOM recibe solicitudes para la concesión de cerca de 220 patentes y 210 modelos de utilidad, y solicitudes de registro de unos 360 diseños industriales y 3.500 marcas (tanto nacionales como internacionales)³. La IPOM recibe alrededor de 100 solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), 200 solicitudes en virtud del Sistema de La Haya y unas 2.200 solicitudes en virtud del Sistema de Madrid por año.⁴

C. LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5. La legislación de Mongolia en materia de PI se compone de la Ley sobre Patentes (aprobada en 2006),⁵ la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (aprobada en 2006)⁶ y la Ley sobre Marcas e Indicaciones Geográficas (aprobada en 2010).⁷ Además, otros instrumentos legislativos son aplicables en ciertos casos, por ejemplo la Ley de Infracción, la Ley de Procedimiento por Infracción, el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Aduanas y la Ley de Competencia.

6. El Gobierno de Mongolia reconoce la importancia de la creación de PI para diversificar la economía. En consecuencia, el Plan de Acción del Gobierno para 2016-2020 incorpora el objetivo de dotar al país de un mejor entorno jurídico para alentar a los autores a crear más y extraer beneficios de sus obras creativas. A tal efecto, se estableció un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia y Asuntos Internos con el fin de preparar proyectos de ley para revisar la

¹ Oficina Nacional de Estadística de Mongolia, informe de 2018.

² Oficina Nacional de Estadística de Mongolia, informe de 2018.

³ Oficina de Propiedad Intelectual de Mongolia, *Estadísticas 2014-2018*.

⁴ Oficina de Propiedad Intelectual de Mongolia, *Estadísticas 2014-2018*.

⁵ Puede consultarse en WIPO Lex en: <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/16223>.

⁶ Puede consultarse en WIPO Lex en: <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/8306>.

⁷ Puede consultarse en WIPO Lex en: <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/11774>

Ley sobre Patentes, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley sobre Marcas e Indicaciones Geográficas. El grupo de trabajo está dirigido por el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia y Asuntos Internos, y forman parte de él profesionales de la IPOM, el Tribunal Supremo, la Cámara Nacional de Comercio e Industria, otros ministerios, así como juristas y académicos especializados en PI.

7. Los proyectos de ley se han redactado teniendo en cuenta las observaciones legislativas que la OMPI preparó a petición del Gobierno de Mongolia. El Gobierno decidirá ahora si los proyectos de ley deben presentarse al Parlamento, como se ha propuesto. Entretanto, los proyectos de ley se han debatido en varias audiencias públicas que han contado con la participación de titulares de derechos, profesionales y juristas especializados en PI activos en ese ámbito.

II. REFORMA PENDIENTE DEL MARCO JURÍDICO PARA LAS PATENTES Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN MONGOLIA

A. ASISTENCIA LEGISLATIVA PROPORCIONADA POR LA OMPI

8. Mongolia recibió asistencia legislativa de la OMPI para la elaboración de los borradores de la Ley sobre Patentes (2013 y 2017) y de la Ley de Diseños Industriales (2017). Sobre esa base se elaboró el proyecto de ley de revisión de la Ley sobre Patentes. La OMPI recomendó que se separaran las disposiciones relativas a los diseños industriales de la Ley sobre Patentes y que, para mayor claridad⁸, se aprobara una ley independiente sobre diseños industriales. El grupo de trabajo entendió el razonamiento, pero decidió que resultaría suficientemente claro regular los diseños industriales en un capítulo separado de los capítulos sobre invenciones y modelos de utilidad. Por lo tanto, las disposiciones sobre diseños industriales se mantuvieron como Capítulo 4 del proyecto de ley de revisión de la Ley sobre Patentes.

B. INCIDENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE REVISIÓN DE LA LEY SOBRE PATENTES

9. El Grupo de Trabajo estimó que era necesario, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico, enmendar la actual Ley sobre Patentes. En el plano jurídico, era preciso eliminar las incoherencias internas y duplicidades, abordar los vacíos legales e incorporar disposiciones conducentes a la aplicación de los tratados y acuerdos internacionales a los que Mongolia se había adherido desde 2006. En el plano práctico, se consideró importante describir más detalladamente el procedimiento de concesión de patentes y fijar con mayor precisión los plazos.

10. El proyecto de Ley se redactó de forma que fuese más pormenorizado que la Ley vigente: este se compone de 9 capítulos y 60 artículos, mientras que la Ley vigente cuenta con 6 capítulos y 30 artículos. En el proyecto de Ley propuesto destacan las características siguientes:

- definiciones revisadas tras las observaciones formuladas por la OMPI (como "creadores", "invención", "modelo de utilidad" y "diseño industrial");
- requisitos diferenciados para las invenciones y los modelos de utilidad;
- hincapié en la diferencia entre "examen de forma", "búsqueda" y "examen sustantivo";

⁸ La Ley sobre Patentes de 2006 engloba las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales. No diferencia las tres categorías.

- un calendario definido con precisión para el procedimiento de concesión de patentes (examen de forma, búsqueda, examen sustantivo);
- disposiciones separadas para los diseños industriales, las invenciones y los modelos de utilidad;
- provisión de motivos específicos para la denegación de una patente y establecimiento de un procedimiento para recurrir dicha denegación;
- posibilidad de modificar las solicitudes y los documentos relacionados durante el procedimiento de concesión de patentes;
- período de gracia y prioridad de exposición;
- examen sustantivo a petición del solicitante (el solicitante decidirá si procede o no después de recibir un informe de búsqueda de la IPOM);
- disposiciones más elaboradas sobre la concesión de licencias; y
- plazos de protección ampliados a partir de la fecha de presentación de la solicitud: 10 años para los modelos de utilidad (actualmente 7 años), 15 años para los diseños industriales (actualmente 10 años).

11. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Mongolia en el ámbito de la PI no es tanto la falta de legislación sino la ausencia de coordinación entre las autoridades pertinentes, como el control aduanero, la policía, la fiscalía y el poder judicial. Es necesario trabajar en ese sentido, pues la actuación independiente de la IPOM no logrará poner fin a las vulneraciones de la PI. Así pues, Mongolia ha solicitado recientemente a la OMPI la organización de un taller sobre el fomento del respeto de la PI, con el fin de preparar mejor a las distintas entidades para cumplir sus obligaciones en materia de observancia de los derechos de PI.

III. OBSERVANCIA DE LAS PATENTES Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN MONGOLIA

12. El proyecto de Ley sobre patentes tiene por objeto "regular la concesión de patentes de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales; proteger los derechos exclusivos de los inventores y titulares de patentes; regular la explotación de las invenciones patentadas, los modelos de utilidad y los diseños industriales; y fomentar la actividad inventiva y el desarrollo de la industria".⁹

13. En la Parte III del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) figuran normas internacionales mínimas para la observancia de los derechos de PI. La OMPI señaló en las observaciones que formuló a Mongolia que algunas de las obligaciones contenidas en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, como las relativas a las medidas provisionales, los perjuicios, los mandamientos judiciales y las pruebas no tienen por qué incluirse necesariamente en las propias leyes de PI, sino que podrían inscribirse en otros instrumentos jurídicos. En Mongolia, la aplicación de la Ley sobre Patentes está garantizada en gran medida por diferentes leyes,

⁹ En la actual Ley sobre Patentes (2006) se señala que esta tiene por objeto "certificar la titularidad de los autores y de los titulares de patentes y certificados de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, y regular la utilización de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales".

como la Ley de Procedimiento por Infracción y la Ley de Procedimiento Civil. Mongolia cuenta con un marco jurídico unificado para todo tipo de infracciones y un único procedimiento aplicable en esos casos. Incluir en el proyecto de ley sobre patentes disposiciones relativas a los procedimientos por infracción, las medidas provisionales, las pruebas, la carga de la prueba, los perjuicios y las sanciones generaría duplicaciones, o incluso incoherencias, con las demás leyes. Por lo tanto, Mongolia optó por no hacerlo.

14. El proyecto de ley sobre patentes incluye disposiciones que regulan la función de los inspectores estatales empleados por la IPOM. Estos llevarán a cabo labores de inspección y supervisión en el ámbito de la PI de conformidad con las leyes de PI, la Ley de Inspección Estatal, la Ley de Infracción y otras leyes y normas pertinentes de Mongolia. Los inspectores estatales tendrán los siguientes derechos y responsabilidades:

- durante el proceso de inspección, detener cualquier acción que vulnere la Ley sobre Patentes u otras normas pertinentes, confiscar documentos y artículos infractores de acuerdo con las leyes aplicables, solicitar a los ciudadanos, entidades jurídicas y funcionarios que pongan fin a las infracciones y velar por ello;
- decidir si procede prohibir la venta de los productos infractores, destruirlos o utilizarlos, en su caso, para otros fines; y
- pronunciar sanciones de conformidad con la Ley de Infracción.

15. Puede presentarse recurso contra las decisiones de los inspectores estatales ante el inspector general estatal (el jefe de la IPOM) y ante los tribunales.

IV. CONCLUSIÓN

16. Mongolia agradece la asistencia legislativa prestada por la OMPI con miras a mejorar el marco legislativo en materia de PI y seguirá trabajando en el fomento de la protección de los derechos de PI y combatiendo las infracciones.

[Fin del documento]