

CAPÍTULO XV

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sección A - Definiciones y disposiciones generales

Artículo 15-01: Definiciones.

Para efectos de este capítulo, se entenderá por:

Acuerdo sobre los ADPIC: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de fecha 15 de abril de 1994;

Convenio de Berna: el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, conforme al Acta de París, de fecha 24 de julio de 1971;

Convenio de Ginebra: el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, adoptado en la ciudad de Ginebra el 29 de octubre de 1971;

Convenio de París: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, conforme al Acta de Estocolmo, de fecha 14 de julio de 1967;

Convención de Roma: la Convención Internacional sobre Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en la ciudad de Roma el 26 de octubre de 1961;

Convenio UPOV: el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, conforme al Acta de 23 de octubre de 1978; y

derechos de propiedad intelectual: comprende todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de protección mediante este capítulo, en los términos que en este se indican.

Artículo 15-02: Protección de los derechos de propiedad intelectual

1. Cada Parte otorgará en su territorio protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo.

2. Cada Parte podrá prever en su legislación, una protección más amplia que la exigida en este capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.

Artículo 15-03: Relación con otros convenios sobre propiedad intelectual.

1. Ninguna disposición de este capítulo, referida a los derechos de propiedad intelectual, irá en detrimento de las obligaciones que las Partes puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma, el Convenio de Ginebra y el Convenio UPOV, ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de otros tratados.

2. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, las Partes aplicarán, cuando menos, las disposiciones sustantivas del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma, el Convenio de Ginebra y el Convenio UPOV.

3. Las Partes harán todo lo posible para adherirse al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996 y al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1996, si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

Artículo 15-04: Trato nacional.

1. Cada Parte concederá a los nacionales de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus nacionales con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual previstos en este

capítulo, a reserva de las excepciones ya previstas en, el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma, Convenio de Ginebra y el Convenio de UPOV.

2. Cada Parte podrá recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, para la protección de los derechos de propiedad intelectual incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de una Parte, solamente cuando tales excepciones:

a. sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones de este capítulo; y

b. cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta del comercio.

3. Ninguna Parte podrá exigir a los titulares de derechos de propiedad intelectual referidos en este capítulo, que cumplan con formalidad o condición alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos, como condición para el otorgamiento del trato nacional conforme a este artículo.

Artículo 15-05: Trato de la nación más favorecida.

Con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país no Parte, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de la otra Parte. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por una Parte que:

a. se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial u observancia de la ley de carácter general y no limitados en particular a la protección de la propiedad intelectual;

b. se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país; o

c. se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en este capítulo.

Artículo 15-06: Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia.

Cada Parte podrá aplicar, siempre que sea compatible con lo dispuesto en este capítulo, medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología.

Artículo 15-07: Cooperación para eliminar el comercio de bienes objeto de infracciones.

Las Partes cooperarán entre sí con objeto de eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.

Sección B - Derechos de Autor

Artículo 15-08: Derechos de autor.

1. Cada Parte protegerá las obras comprendidas en el Artículo 2 del Convenio de Berna, incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión original en el sentido que confiere a ese término dicho Convenio.

2. Cada Parte otorgará a los autores o a sus causahabientes los derechos que se enuncian en el Convenio de Berna con respecto a las obras contempladas en el párrafo 1.

3. Los programas de computación, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna.

4. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán

protegidas como tales. Esa protección no abarcará los datos o materiales en sí mismos y se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de dichos datos o materiales.

5. Al menos respecto de los programas de computación y de las obras cinematográficas, las Partes conferirán a los autores, causahabientes y demás titulares, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a una Parte de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas, a menos que, el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicha Parte a los autores, causahabientes y demás titulares. En lo referente a los programas de computación, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 15-09: Artistas intérpretes o ejecutantes.

1. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes los derechos a que se refiere la Convención de Roma.

2. No obstante lo anterior, una vez que un artista intérprete o ejecutante haya consentido que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual, dejará de ser aplicable el Artículo 7 de la Convención de Roma.

Artículo 15-10: Productores de fonogramas.

1. Cada Parte otorgará a los productores de fonogramas, los derechos a que se refiere la Convención de Roma y el Convenio de Ginebra, incluyendo el derecho de autorizar o prohibir la primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio.

2. Cada Parte conferirá a los productores de fonogramas, conforme a su legislación, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de los fonogramas protegidos.

Artículo 15-11: Protección de señales de satélite portadoras de programas.

Dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor de este Tratado, las Partes se comprometen a establecer que incurrirá en responsabilidad civil todo aquel que fabrique, importe, venda, de en arrendamiento, o realice un acto con un fin comercial, que permita tener dispositivos que sean de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, o use de éstos con fines comerciales, sin autorización del prestador o distribuidor legítimo del servicio, dependiendo de la legislación de cada Parte.

Artículo 15-12: Facultades conferidas a las Partes con respecto a derechos de autor y derechos conexos.

1. Cada Parte dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos, cualquier persona que adquiera o detente derechos económicos o patrimoniales:

a. pueda libremente y por separado, transferirlos a cualquier título; y

b. tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de los mismos.

2. Cada Parte circunscribirá las limitaciones y excepciones a los derechos de autor y derechos conexos a casos especiales determinados que no impidan su explotación normal, ni ocasionen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular del derecho.

Artículo 15-13: Duración de los derechos de autor y de los derechos conexos.

1. El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extiende, como mínimo, hasta 50 años después de su muerte.

2. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física o natural, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año calendario de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada, dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, contados a partir del final del año calendario de su realización.

3. La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución.

4. La duración de la protección concedida a los organismos de radiodifusión será otorgada por cada Parte conforme a su legislación vigente.

Sección C – Marcas

Artículo 15-14: Materia objeto de la protección.

1. Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los de otra persona física o jurídica. Tales signos podrán registrarse como marcas, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

2. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, cada Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

3. Las marcas incluirán las de servicio y las colectivas, y dependiendo de la legislación de cada Parte incluirán las de certificación.

4. Cada Parte podrá exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

5. Cada Parte podrá establecer prohibiciones para el registro de marcas conforme a lo dispuesto en su legislación sobre la materia.

6. La naturaleza del bien o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

7. De conformidad con su legislación, cada Parte publicará las marcas antes de su registro o prontamente después de él, y ofrecerá una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además cada Parte podrá ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca.

Artículo 15-15: Derechos conferidos.

El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión en caso de que se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes de reconocer derechos basados en el uso.

Artículo 15-16: Marcas notoriamente conocidas.

1. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conozca la marca, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en esa Parte o fuera de ella, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, así como cuando se tenga conocimiento de la marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

2. Cada Parte establecerá en su legislación los medios necesarios para impedir o anular el registro como marca de aquellos signos, iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio.

3. Cada Parte aplicará el Artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC.

4. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos por la Parte en la cual se desea probar la notoriedad de la misma.

Artículo 15-17: Excepciones.

Las Partes podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en las excepciones se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 15-18: Duración de la protección.

El registro inicial de una marca tendrá, por lo menos, una duración de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión, según la legislación de cada Parte, y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos no menores de diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para su renovación.

Artículo 15-19: Requisito de uso de la marca.

1. Si para mantener el registro de una marca una Parte exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de 3 (tres) años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cada Parte, de conformidad con la legislación nacional, determinará cuando una marca se encuentra en uso.

3. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca por otra persona, constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 15-20: Otros requisitos.

No se complicará injustificadamente el uso de una marca en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una persona física o empresa de los de otras personas físicas o empresas.

Artículo 15-21: Licencias y cesión de marcas.

Cada Parte podrá establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

Sección D - Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen

Artículo 15-22: Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.

1. Cada Parte protegerá las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas según lo prevea su legislación, a solicitud de las autoridades competentes o de los interesados de la Parte donde esa indicación geográfica o denominación de origen esté protegida.

2. Las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas en una Parte no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir un bien, mientras subsista su protección en el país de origen.

3. En relación con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, cada Parte establecerá medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a. el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del bien, indique o sugiera que el bien de que se trate proviene de un territorio, región o localidad geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del bien; y

b. cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del Artículo 10 bis del Convenio de París.

4. Cada Parte, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de parte interesada, negará o anulará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica o denominación de origen respecto a bienes que no se originen en el territorio, región o localidad indicado, si el uso de esa indicación en la marca para esos bienes es de naturaleza tal, que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen de los bienes.

5. Los párrafos 4 y 5 se aplican a toda denominación de origen o indicación geográfica que, aunque indique de manera correcta el territorio, región o localidad en que se originan los bienes, proporcione al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio, región o localidad.

6. Uruguay reconocerá las denominaciones de origen "Tequila" y "Mezcal", para su uso exclusivo en bienes originarios de México siempre que éstos sean elaborados y certificados en México, conforme a las leyes, reglamentaciones y normativa de México aplicables a esos bienes.

Sección E - Patentes

Artículo 15-23: Materia Patentable.

1. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes se otorgarán para invenciones, ya sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 3, no habrá discriminación en el otorgamiento de las patentes, ni en el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología del territorio del país en que la invención fue realizada o de si los productos son importados o producidos localmente.

3. Cada Parte podrá excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la salud o la vida humana, animal o para preservar los vegetales, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que esa exclusión no se fundamente únicamente en que la Parte prohíba en su territorio la explotación comercial de la materia que sea objeto de la patente.

4. Así mismo, cada Parte podrá excluir de la patentabilidad:

a. los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b. las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos; o

c. el material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

Artículo 15-24: Derechos conferidos.

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a. cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente; o

b. cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Así mismo, los titulares de las patentes tendrán el derecho de ceder o transferir la patente y de concertar contratos de licencia.

Artículo 15-25: Excepciones.

Cada Parte podrá prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que esas excepciones no atenten la explotación normal de la patente de manera injustificable, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 15-26: Otros usos sin autorización del titular del derecho.

Cuando la legislación de una Parte permita otros usos de la materia de una patente, distintos a los permitidos conforme al artículo 15-25, sin autorización del titular del derecho, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las disposiciones del Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo 15-27: Nulidad o caducidad.

Cada Parte de conformidad con su legislación dispondrá de la posibilidad de revisión de toda decisión de nulidad o caducidad de una patente.

Artículo 15-28: Pruebas en casos de infracción de procesos patentados.

1. A efectos de los procedimientos civiles o administrativos, en el caso de que la legislación de cada Parte lo establezca, en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 15-24, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales o administrativas estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, cada Parte establecerá que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a. si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b. si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. En la recopilación y valoración de las pruebas se tomará en cuenta el interés legítimo del demandado para la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Artículo 15-29: Duración de la protección.

Cada Parte establecerá un período de protección para las patentes de por lo menos 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Sección F - Modelos de Utilidad**Artículo 15-30: Protección a los Modelos de Utilidad.**

Cada Parte protegerá los modelos de utilidad de conformidad con su legislación, por un plazo de por lo menos diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Sección G - Diseños industriales**Artículo 15-31: Condiciones para la protección.**

1. Cada Parte otorgará protección a los diseños industriales nuevos u originales que sean de creación independiente.

2. Cada Parte podrá establecer que los diseños no se consideren nuevos u originales si no difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos.

3. Cada Parte podrá establecer que esa protección no se extienda a los diseños basados esencialmente en consideraciones funcionales o técnicas.

Artículo 15-32: Duración de la protección.

Cada Parte otorgará un período de protección para los diseños industriales de por lo menos diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 15-33: Derechos conferidos.

1. El titular de un diseño industrial tendrá el derecho de impedir que terceros que no cuenten con el consentimiento del titular, fabriquen, importen o vendan productos que ostenten o incorporen su diseño o que fundamentalmente copien el mismo, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas a la protección de los diseños industriales, a condición de que esas excepciones no interfieran la explotación normal de los diseños industriales de manera indebida, ni ocasionen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del diseño, tomando en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Sección H - Protección de los Derechos de los Obtentores Vegetales**Artículo 15-34: Protección de los Derechos de los Obtentores Vegetales.**

De conformidad con su legislación, cada Parte reconocerá y otorgará protección a las variedades vegetales, mediante derechos de obtentor otorgados de conformidad con el Convenio UPOV.

Sección I - Protección a la información no divulgada**Artículo 15-35: Protección de los secretos industriales y de negocios.**

1. Al garantizar una protección efectiva contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 bis del Convenio de París (1967), cada Parte protegerá los secretos industriales y de negocios, de conformidad con el párrafo 2.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a. sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b. tenga un valor comercial por ser secreta; y

c. haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Para otorgar la protección a que se refiere este artículo, cada Parte exigirá que un secreto industrial y de negocios conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

4. Ninguna Parte podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales y de negocios, en tanto existan las condiciones descritas en los literales a), b) y c) del párrafo 2.

5. Ninguna Parte desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales y de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a esas licencias, o condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales y de negocios.

Sección J - Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales**Artículo 15-36: Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.**

1. Las Partes convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

2. Ninguna disposición de este capítulo impedirá que las Partes especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir, en determinados casos, un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece en el párrafo 1, una Parte podrá adoptar, en forma compatible con las restantes disposiciones de este capítulo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas que puedan incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de esa Parte.

Sección K - Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 15-37: Obligaciones generales.

1. Las Partes se asegurarán que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo conforme a lo previsto en esta sección que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora a estos derechos, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones, y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni implicarán plazos injustificados o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Parte relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente sección no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de las Partes para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente sección crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

Artículo 15-38: Procedimientos justos y equitativos.

Las Partes pondrán al alcance de los titulares de derechos, procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente capítulo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las compareencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegatos y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 15-39: Pruebas.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegatos, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice

de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, las Partes podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o del alegato presentado por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se de a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los alegatos o las pruebas.

Artículo 15-40: Mandamientos judiciales.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los bienes importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Las Partes no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia implicaría una infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta sección, y siempre que se respeten las disposiciones de este capítulo específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, las Partes podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación adecuada al titular de los derechos, según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en esta sección o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación nacional, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 15-41: Perjuicios.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados, que sean procedentes. Cuando así proceda, las Partes podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por daños reconocidos previamente, aun cuando el infractor no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 15-42: Otros recursos.

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se hayan determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales, de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales, de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marcas falsificadas, la simple retirada de la marca puesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Artículo 15-43: Derecho de información.

Las Partes podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 15-44: Indemnización al demandado.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte, a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia, que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal

abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados, que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, las Partes eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a las medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 15-45: Procedimientos administrativos.

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles derivados de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en los Artículos 15-38 al 15-44.

Artículo 15-46: Medidas provisionales.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a. evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido en este capítulo y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; y

b. preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de aplicarlas. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho a ser oído, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido cuando la legislación de una Parte lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales derivadas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en este artículo.

Sección L - Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

Artículo 15-47: Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras.

1. Las Partes de conformidad con las disposiciones de ésta sección, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marcas falsificadas o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.

2. Las Partes podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de los artículos 15-47 al 15-56. Las Partes podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 15-48: Demanda.

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 15-47 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 15-49: Fianza o garantía equivalente.

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten diseños industriales, patentes o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 15-51 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 15-50: Notificación de la suspensión.

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, de conformidad con el artículo 15-47.

Artículo 15-51: Duración de la suspensión.

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contados a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte, que no sea el demandado, ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación. En los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto a petición del demandado, se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de éste a ser oído, con objeto de

decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 15-46.

Artículo 15-52: Indemnización al importador y al propietario de las mercancías.

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15-51.

Artículo 15-53: Derecho de inspección e información.

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, las Partes facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Las Partes podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 15-54: Actuación de oficio.

Cuando las Partes pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a. las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b. la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones previstas en el artículo 15-51; y
- c. las Partes eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades, que darían lugar a las medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones realizadas o intentadas de buena fe.

Artículo 15-55: Recursos.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 15-42. En cuanto a las mercancías de marcas falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 15-56: Importaciones insignificantes.

Las Partes podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Sección M – Disposiciones Penales

Artículo 15-57: Procedimientos penales.

1. Las Partes establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasivas que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

2. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurarán también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Las Partes podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

Sección N - Disposiciones finales

Artículo 15-58: Aplicación de las normas de este capítulo.

1. Las normas contenidas en este capítulo no generan obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

2. Salvo disposición en contrario, las normas contenidas en este capítulo generan obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado y que esté protegida en esa Parte en dicha fecha. En lo concerniente a este párrafo y al párrafo 3, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al Artículo 18 del Convenio de Berna.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, haya pasado al dominio público.

