

ANEXO XIX

REFERIDO EN EL ARTÍCULO 6.1

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ANEXO XIX

REFERIDO EN EL ARTÍCULO 6.1

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definición de Propiedad Intelectual

Para efectos de este Acuerdo, “propiedad intelectual” comprende en particular, derechos de autor, incluyendo la protección de programas de ordenador y compilaciones de datos, así como derechos conexos, marcas para mercancías y servicios, indicaciones geográficas (incluidas las denominaciones de origen), diseños industriales, patentes, obtenciones vegetales, topografías de circuitos integrados, así como información no divulgada.

Artículo 2

Convenios Internacionales

1. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones establecidas en los siguientes acuerdos multilaterales:
 - (a) Acuerdo sobre los ADPIC del 15 abril de 1994;
 - (b) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado por el Acta de Estocolmo, del 14 de julio de 1967 (en lo sucesivo denominado como el “Convenio de París”);
 - (c) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado por el Acta de París, del 24 de julio de 1971 (en lo sucesivo denominado como el “Convenio de Berna”);
 - (d) Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, del 26 de octubre de 1961 (en lo sucesivo denominada como la “Convención de Roma”);

- (e) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, del 19 de junio de 1970, en su versión revisada por el Acta de Washington, del 3 de octubre de 2001; y
- (f) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, del 28 de abril de 1977.

2. Las Partes deberán cumplir con las disposiciones sustanciales de los siguientes acuerdos:

- (a) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado por el Acta de Ginebra del 28 de septiembre de 1979;
- (b) Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, del 20 de diciembre de 1996 (en lo sucesivo denominado como el “WCT”);
- (c) Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, del 20 de diciembre 1996 (en lo sucesivo denominado como el “WPPT”); y
- (d) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, del 19 de marzo de 1991, a menos que la Parte interesada ya sea miembro del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, del 23 de octubre de 1978, y elija no acceder al Acta de 1991.

3. Cada Parte realizará todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder a los siguientes acuerdos:

- (a) Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, del 27 de junio de 1989;
- (b) Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya sobre el Registro Internacional de Diseños Industriales, del 2 de julio de 1999; y
- (c) Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales, del 26 de junio de 2012.

4. Las Partes acuerdan celebrar con prontitud reuniones de expertos, a petición de cualquiera de las Partes, sobre las actividades relativas a los convenios a los que se hace referencia en el presente Artículo o sobre futuras convenciones internacionales en materia de armonización, administración y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre actividades en organizaciones internacionales, tales como la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo denominada como “OMPI”), así como sobre las relaciones de las Partes con no-partes en asuntos de propiedad intelectual.

5. Las disposiciones de este Anexo se entienden sin perjuicio de lo establecido por la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, así como la Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC adoptada por el Consejo General de la OMC el 6 de diciembre de 2005.

SECCIÓN II

NORMAS RELATIVAS A LA DISPONIBILIDAD, ÁMBITO Y USO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 3

Marcas

1. Las Partes otorgarán una protección adecuada y efectiva a los titulares de derechos sobre marcas de mercancías y servicios. Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir las mercancías o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas, en particular las palabras, incluyendo las combinaciones de palabras, los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos, los sonidos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir las mercancías o servicios pertinentes, las Partes podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Las Partes podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. De conformidad con su legislación doméstica, una Parte podrá establecer que la forma de los productos puede constituir una marca.

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

3. La protección de conformidad con el párrafo 2 no se limitará a las mercancías o servicios idénticos o similares si la marca es notoriamente conocida en el país pertinente y si el uso de la marca sin justa causa sería perjudicial para su carácter distintivo o se aprovechara indebidamente o fuere perjudicial para la reputación de la marca.

4. Las Partes reafirman la importancia de, y se guiarán por, los principios contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones de la OMPI sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea

General de la OMPI en 1999. Las Partes también reafirman la importancia de la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en 2001.

Artículo 4

Patentes

1. Las Partes garantizarán, por lo menos, en su respectiva legislación, que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Con sujeción al párrafo 3, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Los productos protegidos por patentes que sean importados o producidos en el país gozarán por lo tanto del mismo nivel de protección y no serán discriminados.
2. Cada Parte podrá excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.
3. Cada Parte podrá excluir asimismo 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, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, las Partes otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, o mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y este.
4. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos para evitar demoras irrazonables en la tramitación de las solicitudes de patente.
5. Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte deberá prever una restauración del plazo de la patente para compensar al titular de la patente por una reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte.¹

¹ Las Partes que a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo prevean en su legislación una restauración del plazo de la patente para productos farmacéuticos como se ha definido en este

Artículo 5

Protección de Datos de Ciertos Productos Regulados

Las Partes afirman que:

- (a) los datos no divulgados sobre seguridad y eficacia presentados como una condición para obtener la aprobación de la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas no se protegerán mediante una disposición específica de este Acuerdo, sino a través de los principios de trato nacional y de trato de nación más favorecida, consagrados en los párrafos 2 y 3 del Artículo 6.1 de este Acuerdo;
- (b) el Capítulo 12 de este Acuerdo se aplicará a cualquier controversia que surja al respecto; y
- (c) al proporcionar períodos de protección de al menos cinco años para los productos farmacéuticos y al menos 10 años para los productos químicos agrícolas en sus legislaciones domésticas, las Partes ofrecen un nivel satisfactorio de protección que corresponde a las obligaciones internacionales pertinentes por ellas contraídas.²

Artículo 6

Dibujos y Modelos Industriales

1. Las Partes garantizarán en sus respectivas legislaciones domésticas la protección adecuada y efectiva de los dibujos y modelos industriales proporcionando en particular un período de protección de al menos 10 años. Cada Parte podrá prever que el titular del derecho podrá hacer que se renueve el plazo de protección por uno o varios períodos de cinco años cada uno, hasta el plazo de protección máximo establecido en la legislación de cada Parte. Si la legislación doméstica lo prevé, las Partes podrán establecer períodos de protección más cortos para los dibujos y modelos de partes componentes utilizadas con el propósito de la reparación de un producto.

2. Un dibujo o modelo industrial protegido mediante un derecho de dibujo o modelo industrial, registrado en una Parte de conformidad con el presente Artículo, también podrá ser elegible para la protección conferida por la legislación en materia de derechos de autor de esa Parte a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere

párrafo, mantendrán en efecto este compromiso, como es el caso únicamente para Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

² Las Partes que a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo prevean en su legislación un plazo de protección de al menos 5 años para productos farmacéuticos y al menos 10 años para productos químicos agrícolas mantendrán en efecto dicha disposición, como es el caso de Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Si una Parte, como es el caso de Panamá, prevé a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo un plazo de protección en su legislación de normalmente 5 años para productos farmacéuticos y al menos 10 años para productos químicos agrícolas, mantendrá en efecto dicha disposición.

sido creado o fijado sobre cualquier soporte. El término de protección será como mínimo de 25 años desde la realización de la obra.

Artículo 7

Indicaciones Geográficas

1. Las Partes garantizarán en sus respectivas legislaciones los medios adecuados y eficaces para proteger las indicaciones geográficas con respecto a todos los productos.
2. Para los efectos de este Acuerdo, “indicaciones geográficas” son las indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
3. Sin perjuicio del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Partes establecerán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica para productos que no sean originarios del lugar designado por la denominación en cuestión de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico de esos productos o que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10 *bis* del Convenio de París.
4. Las Partes establecerán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica para productos agrícolas y alimenticios del mismo tipo cuando tales productos no sean originarios del lugar designado por la denominación en cuestión.

Artículo 8

Indicaciones Falsas

1. Las Partes garantizarán en sus respectivas legislaciones los medios adecuados y eficaces para proteger las indicaciones de procedencia, nombres y banderas de países, con respecto a todas las mercancías y servicios de conformidad con el Convenio de París.
2. Las Partes establecerán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación de procedencia para mercancías no originarias del lugar indicado por la denominación en cuestión de una manera que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico de tales productos o constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10 *bis* del Convenio de París.
3. Las Partes establecerán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación de procedencia para servicios en los casos en que se utiliza este tipo de indicación como marca o nombre comercial, de una manera que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico o constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10 *bis* del Convenio de París.

4. Las Partes impedirán cualquier uso incorrecto o engañoso o el registro de nombres de países de una Parte o de los nombres de su territorio como marcas.

5. Las Partes, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Artículo 6 *ter* del Convenio de París, impedirán que los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado o regionales de una Parte sean registrados como marcas o elementos de marcas sin la autorización de las autoridades competentes. Esta protección se aplicará también a los signos que pueden confundirse con los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado o regionales de las Partes.

Artículo 9

Medidas Relacionadas con la Protección a la Biodiversidad y los Conocimientos Tradicionales

1. Las Partes reafirman sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales y reconocen sus derechos y obligaciones de conformidad con el Convenio sobre Diversidad Biológica con respecto al acceso a recursos genéticos y a la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de esos recursos genéticos.

2. Las Partes reconocen la importancia y el valor de la biodiversidad y sus componentes. Cada Parte ejerce soberanía sobre sus recursos biológicos y genéticos y consecuentemente determina las condiciones de acceso y participación de beneficios, de conformidad con los principios y el marco legal contemplados en la legislación doméstica, disposiciones e instrumentos internacionales pertinentes.

3. Las Partes reconocen la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, y sus contribuciones pasadas, presentes y futuras a la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos y genéticos, y en general, la contribución de conocimientos, innovaciones y prácticas de dichas comunidades a la cultura y desarrollo económico y social de las naciones.

4. De conformidad con su legislación, cada Parte reitera su compromiso de respetar, preservar y mantener el conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales.

SECCIÓN III

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 10

Adquisición y Mantenimiento

Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté sujeta al derecho que se concede o registra, las Partes asegurarán que los procedimientos para concesión o el registro sean al menos del mismo nivel al establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular en el Artículo 62.

SECCIÓN IV

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 11

General

Las Partes reafirman sus compromisos adquiridos en virtud de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC y establecerán, en su respectiva legislación, disposiciones de observancia al menos del mismo nivel que las previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

SUBSECCIÓN I

MEDIDAS EN FRONTERA

Artículo 12

Suspensión del despacho

1. Las Partes adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que podría tener lugar al menos la importación o exportación de mercancías que infringen marcas o derechos 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.
2. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes puedan iniciar medidas en frontera de oficio al menos en los casos de importación o exportación.

3. Las Partes podrán autorizar a sus autoridades de aduanas a informar al titular del derecho con el fin de permitir la presentación de una demanda de conformidad con el párrafo 1.
4. Queda entendido que no habrá obligación de aplicar los procedimientos establecidos en los párrafos 1 o 2 a la suspensión del despacho de las mercancías puestas en el mercado por el titular del derecho o con su consentimiento.
5. Cuando sus autoridades competentes determinen que las mercancías infringen derechos de autor o de marcas con respecto al menos de la importación a o exportación desde el territorio aduanero de una de las Partes, una Parte otorgará a sus autoridades competentes la facultad para que comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario; la cantidad de las mercancías de que se trate y cualquier otra información que la autoridad pueda considerar relevante.
6. De conformidad con su legislación doméstica, cada Parte dispondrá que si las autoridades competentes han determinado que los bienes sospechosos infringen dichos derechos de propiedad intelectual, haya a disposición del titular del derecho procedimientos que le permitan buscar la recuperación e indemnización de los costos y gastos en los que el titular del derecho pueda haber incurrido en relación con el ejercicio de los derechos y recursos previstos en el presente Artículo.

Artículo 13

Derecho de Inspección

1. Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, las autoridades competentes tendrán la facultad 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.
2. De acuerdo con las normas vigentes en la Parte interesada, al inspeccionar las mercancías, las autoridades competentes podrán tomar muestras y entregarlas o enviarlas al titular del derecho, a su solicitud expresa, estrictamente para fines de análisis y de facilitar el procedimiento posterior. Cuando las circunstancias lo permitan, las muestras deben ser devueltas cuando finalice el análisis técnico y, cuando corresponda, antes de que las mercancías sean despachadas o se levante su suspensión. Cualquier análisis de estas muestras se llevará a cabo bajo la responsabilidad exclusiva del titular del derecho.

3. El declarante, el tenedor o el propietario de las mercancías presuntamente infractoras podrá estar presente en la inspección con el fin de proteger su secreto comercial.

Artículo 14

Declaración de Responsabilidad, Fianza o Garantía Equivalente

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, o en los casos establecidos en la legislación doméstica, a que declare para aceptar la responsabilidad por los daños resultantes de la suspensión del despacho. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

SUB SECCIÓN II

OTRAS MEDIDAS DE OBSERVANCIA

Artículo 15

Mandamientos Judiciales

1. Cada Parte garantizará que, cuando una decisión judicial haya determinado una infracción o una amenaza inminente de infracción de un derecho de propiedad intelectual, la autoridad judicial podrá dictar contra el infractor una orden judicial destinada a impedir la continuación de la infracción.

2. El incumplimiento de una orden judicial será, cuando sea apropiado, objeto de sanciones civiles o penales, con el fin de garantizar el cumplimiento.

Artículo 16

Recursos Civiles

Cada Parte establecerá que:

- (a) en los procedimientos judiciales civiles, sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor, que sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual, que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño real que éste haya sufrido como consecuencia de la infracción;

- (b) al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales deberán considerar, *inter alia*, el daño actual, o establecer una tarifa justa u otra medida legítima del valor que presente el titular, de conformidad con la legislación doméstica;
- (c) para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya 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 marca falsificada, la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales; y
- (d) 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 subpárrafo (c). En cuanto a las mercancías de marca falsificada, 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 17

Recursos penales

Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva del derecho de autor o derechos conexos a escala comercial.

SECCIÓN V

COOPERACIÓN EN EL ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 18

Cooperación en el Área de Propiedad Intelectual

1. Las Partes, reconociendo la creciente importancia de los derechos de propiedad intelectual como un factor del desarrollo social, económico y cultural, acuerdan mejorar su cooperación en el área de los derechos de propiedad intelectual.
 2. De conformidad con las posibilidades de las Partes, las áreas de cooperación podrán incluir las siguientes actividades:
 - (a) intercambio de información sobre los marcos legales e intercambio de experiencias sobre procesos legislativos relacionados con los derechos de propiedad intelectual;
 - (b) intercambio de experiencias y facilitación de asistencia técnica en cuanto a derechos de propiedad intelectual;
 - (c) intercambio de información sobre experiencias relativas a la observancia de derechos de propiedad intelectual; y
 - (d) intercambio de información sobre y capacitación del personal de oficinas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual.
-