

## Informe de Investigación

### Título: Propiedad Intelectual en el TLC (CAFTA)

<b>Rama del Derecho:</b> Derecho Internacional Público.	<b>Descriptor:</b> Derecho de los Tratados Internacionales.
<b>Palabras clave:</b> Propiedad Intelectual, Tratado de Libre Comercio República Dominicana ,Centroamérica y Estados Unidos.	
<b>Fuentes:</b> Doctrina y Normativa.	<b>Fecha de elaboración:</b> 07 – 2011.

### Índice de contenido de la Investigación

<b>1 Resumen.....</b>	<b>2</b>
<b>2 Doctrina .....</b>	<b>2</b>
a)La propiedad intelectual como materia de comercio internacional.....	2
Las negociaciones de patentes en el TLC EE.UU-CA.....	4
Las Disposiciones Generales.....	5
Los tratados pendientes de ratificación.....	5
b)La propiedad intelectual.....	7
c)TLC y la propiedad intelectual.....	12
TLC y la Propiedad Intelectual (UCR).....	12
TLC y propiedad intelectual (UNA).....	13
TLC y propiedad intelectual (ITCR).....	14
<b>3 Normativa .....</b>	<b>17</b>
Capítulo Quince.....	17
Derechos de Propiedad Intelectual.....	17
Artículo 15.1: Disposiciones Generales.....	17
Artículo 15.2: Marcas.....	20
Artículo 15.3: Indicaciones Geográficas.....	22
Artículo 15.4: Nombres de Dominio en Internet.....	24
Artículo 15.5: Obligaciones Pertinentes a los Derechos de Autor y Derechos Conexos .....	24
Artículo 15.6: Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos de Autor.....	30
Artículo 15.7: Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos Conexos .....	30
Artículo 15.8: Protección de las Señales de Satélite Codificadas Portadoras de Programas	32
Artículo 15.9: Patentes.....	32
Artículo 15.10: Medidas Relacionadas con Ciertos Productos Regulados .....	34
Artículo 15.11: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual .....	35
Artículo 15.12: Disposiciones Finales.....	46
Anexo 15.11: Procedimientos y Remedios Referentes a las Transmisiones o Retransmisiones por Radiodifusión o Cable en la República Dominicana.....	48



## 1 Resumen

La propiedad Intelectual en el TLC, sobre este tema se recopilan, construcciones jurídicas sobre este punto del tratado, que el mismo regula en su capítulo 15, y trata además temas como: la propiedad intelectual como materia de comercio internacional, Las negociaciones de patentes en el TLC, sus disposiciones generales, los tratados pendientes de ratificación, entre otros.

## 2 Doctrina

### ***a) La propiedad intelectual como materia de comercio internacional***

[Castro]<sup>1</sup>

La propiedad intelectual, en el contexto de los tratados de libre comercio, ha adquirido una trascendencia universal al proteger bienes con interés comercial, cultural y social, en virtud de lo cual suelen colisionar diversos derechos derivados de intereses disímiles pero legítimos, situación que efectivamente ha obligado a la adopción de mínimos legales que universalicen el régimen jurídico de los derechos de propiedad intelectual. Precisamente, siendo la propiedad intelectual un asunto complejo y de alto tecnicismo, en la actualidad se discuten aspectos relacionados con la materia en diversas mesas de negociación comercial\* dentro de las que podríamos citar las siguientes:

- Las mesas de negociación de acceso a mercados (pues los subsidios afectan directamente la rentabilidad de productos sujetos a la propiedad intelectual y muchos bienes sujetos a éstos son productos de alto rendimiento económico).
- Las mesas de negociación de servicios (pues la entrada temporal de personas de negocios propicia el intercambio de profesionales actores de la producción y distribución de materiales sujetos a la propiedad intelectual, y porque al ser la educación un servicio, se cuestionan las subvenciones a la educación pública y por ende la investigación y desarrollo de bienes sujetos a la propiedad intelectual en el ámbito de las instituciones educativas).
- Mesas sobre medidas fitosanitarias y zoonosanitarias.
- Finalmente, existen las mesas de negociaciones específicas en propiedad intelectual, que han venido desarrollando esta disciplina mediante el desarrollo de mínimos legales generales.

La propiedad intelectual, como materia de comercio internacional, empezó a ser introducida por Estados Unidos desde la segunda administración de Ronald Reagan, cuando empezaron a ejercer presión en el gobierno los empresarios de las industrias de software, de las industrias productoras de fonogramas, así como de las grandes compañías farmacéuticas y productoras de organismos genéticamente modificados (OGM), que comercialmente requerían proteger sus exportaciones a



países cuyos regímenes legales -en esos momentos- no les concedían derechos exclusivos sobre los bienes exportados ni imponían sanciones por violación a los derechos de propiedad intelectual; afectando con ello su patrimonio y, por ende, su negocio.

La base para que Estados Unidos impulsara reformas internacionales se obtuvo de la conocida Ley 301, de 1974, enmendada por reforma en 1984 y en 1988, siendo la Special 301 el apartado dedicado a materia de propiedad intelectual. Los mínimos legales allí contenidos sirvieron de base para la ulterior negociación de tratados internacionales ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Estados Unidos, al promulgar la Trade Promotion Authority (TPA) de la Trade Act de 2002, conocida como "vía rápida", exigió que en todos los tratados comerciales en que participara Estados Unidos debían procurar la inclusión de medidas sobre transferencia tecnológica, que a su vez exigía la protección jurídica de la propiedad intelectual de los bienes transferidos en ese proceso. Esta exigencia, por ende, derivó en que se impulsara el reconocimiento de estándares de protección en materia de propiedad intelectual a nivel internacional, coincidentes en principio con la Special 301.

Uno de los logros de la política norteamericana de inserción de la propiedad intelectual como materia de comercio internacional fue la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido como ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés), de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), y que incorporó, por primera vez, normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio, así como normas de solución de controversias internacionales ante la OMC en caso de diferencias en la materia.

Los ADPIC regularon esencialmente cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios, cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC y disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

Este acuerdo se adoptó en un contexto internacional en el que las legislaciones de los países en vías de desarrollo eran nulas o incipientes en la materia, y en un momento en que incluso los países desarrollados aún no contaban con estándares homogéneos de protección de la propiedad intelectual o de definición de observancia internacional de dichos derechos. Esto, sin duda, ha obligado a que con el transcurso del tiempo (y de las negociaciones en diversos ámbitos internacionales) la Propiedad Intelectual pretenda irse adaptando a las exigencias de los actores involucrados en su defensa, por lo que en mucha medida suele responder a grandes intereses económicos, incluso por encima de los derechos particulares de los autores.

A criterio de Estados Unidos, el ADPIC, pese a ser un paso para la protección internacional de la industria en materia de propiedad intelectual generada por los Estados Unidos, es evidente que resultó insuficiente para su perspectiva, por lo que adoptarían ulteriormente la política de negociación secuencial para lograr mínimos legales internacionales más favorables a sus intereses, lo cual llegó a denominarse como ADPIC-Plus o TRIPS-Plus.

Efectivamente, con los ADPIC en vigencia, si un Estado aprobaba los mínimos exigidos en ese acuerdo internacional, ya no podía sufrir las consecuencias comerciales de las sanciones impuestas por incumplimiento a la protección de los IPR., que con base en la Special 301 se



aplicaban con anterioridad a ese acuerdo. De esta manera, se buscó una vía adicional de ampliación en la protección comercial de los IPR, conocida como la "negociación secuencial", de la cual estamos siendo partícipes en los últimos años. Se trata de una estrategia de negociación regional que pretende imponer una política comercial en materia de IPR para lograr acuerdos más amplios que aquellos logrados en entidades de participación multilateral (por ejemplo ante la OMC, con los ADPIC). De esta forma, se van generando negociaciones cuya secuencia la vemos en el Tratado de Chile-EEUU, el Tratado Singapur-EEUU, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (TLC EE.UU-CA) y posiblemente en tratados que vendrán con el ALCA. Esta estrategia secuencial de negociación planificada regionalmente, asegura estándares de legislación territoriales que en conjunto podrían llegar a aumentar los mínimos internacionales en la materia, ante una negociación multilateral ulterior.

A ello hay que agregarle el factor del conocido "Efecto Baldwin", en virtud del cual, si un país se negare a la suscripción de los acuerdos bilaterales de comercio, perdería las garantías para atraer inversión extranjera, sufriría desviación de comercio, perdería trato internacional privilegiado de sus productos, recibiría sanciones comerciales por exclusión del grupo, perdería privilegios unilaterales y hasta quedarían obligados a negociar más tarde beneficios bilaterales menos favorables en un contexto de mayor competencia, lo que hace cuestionar fundadamente los argumentos a favor de una moratoria del plazo en la negociación de estos acuerdos. Si a ello aunamos el hecho de que los países centroamericanos tendríamos prerrogativas de acceso a un mercado potencialmente favorecedor para un gran número de productos regionales, es evidente que la situación nos obliga, por tanto, a incorporarnos a un ritmo de análisis eficiente y de negociación de las óptimas condiciones, antes que a la renuncia total de un acuerdo. Los instrumentos de comercio deben buscar garantías para la obtención de altos beneficios para la región por medio de la adopción de las políticas públicas que con ulterioridad al TLC EE.UU-CA puedan coadyuvar a un éxito efectivo del comercio local, regional e internacional basado en este acuerdo.

En este sentido, veremos algunas de las particularidades que transformarán la legislación nacional de cara a la implementación del TLC EE.UU-CA en materia de propiedad intelectual.

### **Las negociaciones de patentes en el TLC EE.UU-CA**

Hace unos meses, en el proceso de negociaciones del capítulo de Propiedad Intelectual, advertíamos en diversos foros la preocupación sobre ciertas transformaciones legales del régimen de propiedad intelectual que, a nuestro juicio, resultaban perniciosas para el país, de cara a la propuesta formulada por Estados Unidos.

Dentro de las inquietudes que planteábamos a partir de la propuesta inicial de Estados Unidos, citamos la posible ampliación de penas en la observancia de la propiedad intelectual (PI), la exclusión de las instituciones de educación en el ejercicio de las excepciones a la propiedad industrial, la aprobación de la regulación de patentes de segundo uso, la prohibición de las importaciones paralelas, el patentamiento de seres vivos y la extensión de los plazos de las patentes, entre otros asuntos.

Ahora bien, de todo eso ¿qué se tradujo en el TLC EE.UU-CA y en qué medida lo acordado puede venir a modificar el régimen de Propiedad Intelectual en Costa Rica? Para responder a esa interrogante, analizaremos seguidamente y de forma general el Capítulo XV del TLC EE.UU-CA relativo a la Propiedad Intelectual, de cara a los temas globales más controvertidos durante el



proceso de negociación:

### **Las Disposiciones Generales**

Las Disposiciones Generales inician con una declaración que evidencia el rumbo de la política de aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En efecto, las partes declaran que podrán adoptar una legislación nacional para protección y observancia de la propiedad intelectual, más amplia de la acordada en el TLC EE.UU-CA, pero nunca inferior.

No obstante, antes de debatir sobre la ampliación del régimen de propiedad intelectual, no debemos olvidar que los acuerdos comerciales suscritos ante la OMC no son más que un mínimo a partir del cual los Estados pueden desarrollar su legislación y, por tanto, resulta legítimo que en acuerdos bilaterales se concerte un ADPIC-Plus, que además responde al perfeccionamiento propio de una disciplina jurídica dinámica. No es una novedad que la legislación cambie y se endurezcan las penas por infracciones, sino que resulta como consecuencia de un proceso de avance y diversificación de los bienes sujetos a la PI y como consecuencia lógica del desarrollo y la protección de la industria.

### **Los tratados pendientes de ratificación**

El TLC EE.UU-CA exige a Costa Rica que para el 1 de enero de 2006, apruebe el Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos, aspecto sobre el que no existió mayor oposición en el proceso de las negociaciones, lo mismo que el realizar "esfuerzos razonables" (que no es una obligación ipso iure hacia la ratificación, pero al menos sí para iniciar el debate respectivo), para aprobar el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales.

En las negociaciones del TLC EE.UU-CA, uno de los puntos más ásperos, que incluso se definió hasta la última Ronda, fue la petición de EE.UU de suscribir la Convención Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV), eliminando la prerrogativa de escoger un sistema sui generis, como así lo faculta la OMC. En efecto, los ADPIC dejan a discreción de los Estados Parte el patentar las plantas y los animales (excepto los microorganismos), así como procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales (que no sean procedimientos microbiológicos).

Si bien durante el arduo proceso de negociación Costa Rica intentó proponer en sustitución de la aprobación de UPOV un sistema sui generis, es nuestro deber advertir que ninguna negociación en este punto hubiera resultado exitosa, por cuanto en la Asamblea Legislativa llegaron a existir hasta cinco proyectos de ley relativos a ese sistema sustitutivo sui generis, que impedían dar una garantía a los negociadores estadounidenses sobre el régimen aplicable en el país y la seguridad de su implementación. La descoordinación de los sectores interesados y el atraso en la presentación de un sistema nacional uniforme y concertado de protección de las obtenciones vegetales, obligó a Costa Rica a ceder en este extremo. En todo caso, ambos sistemas pueden convivir como ya lo hacen en varias naciones.

En efecto, no obstante la gran oposición de diversos sectores sociales y ecologistas en cuanto a la



aprobación de UPOV, por proteger excesivamente al obtentor y no al productor o a nuestra biodiversidad, en el TLC EE.UU-CA se acordó que en un plazo perentorio, que para Costa Rica vence el 1 de junio de 2007, se aprobaría el Convenio UPOV. Para ello, sin embargo, se logró incluir un pie de página que hace las siguientes salvedades:

- a. Reconoce las excepciones ("limitaciones") a los derechos del obtentor, incluyendo los actos privados y sin fines comerciales de los agricultores.
- b. Reconoce las restricciones por razones de interés público.
- c. Reconoce el derecho de las Partes a valerse de tales excepciones y restricciones.
- d. Reconoce que no existe ninguna contradicción entre UPOV y la capacidad de una parte de proteger y conservar los recursos genéticos.

De todas las salvedades introducidas por la negociación costarricense, que ya de por sí venían aprobadas por el país a través de tratados precedentes, la más importante es ésta última, en el sentido que reconoce que la aprobación de UPOV no es óbice para que Costa Rica defina una legislación particular que proteja sus recursos, y esto deviene en una obligación legal en manos de nuestros legisladores para que tomen conciencia de la necesidad de establecer una legislación que permita proteger nuestra diversidad biológica y la salud pública, para lo cual, en esta materia, es indispensable que se tomen en consideración -sin ser taxativa- al menos los siguientes aspectos:

- Evaluar el impacto ambiental y los principios precautorios para la defensa de la biodiversidad.
  - Evaluar el impacto en la salud (vigilar la seguridad alimentaria).
  - Regular el comercio transfronterizo de material transgénico.
  - Etiquetar productos que contengan material transgénico.
  - Prohibir tecnología terminator, que inhiba la reproducción de las plantas.
  - Proteger el patrimonio genético y la biodiversidad local, imponiendo el consentimiento previo del uso de la biodiversidad mediante acuerdos que retribuyan alguna contraprestación proporcional, razonable y ética, con garantía de reparto proporcional de beneficios.
  - Evitar la expropiación del conocimiento tradicional en medicina, alimentos y técnicas agrícolas.
- o Transferir, al país de origen, conocimientos del patrimonio biológico utilizado como materia prima de otros productos.
- Reducir la dependencia tecnológica y económica de los países en vías de desarrollo.

En este sentido, no debemos perder de vista que en materia de protección de obtenciones vegetales, nuestro país está interesado en defender su patrimonio biológico y los conocimientos tradicionales, y de previo a instaurar un sistema de protección en esta materia, resulta necesario evaluar el impacto ambiental y el impacto en la salud, establecer normas de comercio transfronterizo de material transgénico y evitar que el patrimonio genético y la biodiversidad local queden monopolizados por entidades privadas, todo lo cual puede formularse en una legislación que conviva con el Convenio UPOV.

Es importante anotar que la oposición total a cualquier regulación en esta materia, impulsada por ciertos sectores, no deja de ser una paradoja, por cuanto en la actualidad se permite la importación de material transgénico con escasos controles fito y zoonosanitarios, siendo que al día de hoy existen varias hectáreas en el territorio nacional sembradas con este tipo de organismos genéticamente modificados, bajo autorización expresa de la incipiente legislación nacional.



La solución, por tanto, no es "no regular", sino "regular en concordancia con las necesidades del país." En este sentido, la aprobación del Convenio nos hará formar parte de un grupo de naciones que bajo mínimos legales y garantías equivalentes regulan las obtenciones vegetales a nivel internacional, y eso es una garantía para la industria nacional de semillas costarricense y para los obtentores nacionales, siempre y cuando se apruebe paralelamente la normativa señalada supra.

### ***b) La propiedad intelectual***

[Comisión de Notables]<sup>2</sup>

Uno de los temas que más debate ha generado es el de la propiedad intelectual. Se señala como puntos de controversia los siguientes:

- La fijación del plazo de protección de datos de prueba.
- Plazos distintos para la protección de datos de prueba para productos farmacéuticos y agroquímicos.
- La aprobación de la adhesión al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV).
- La digitalización del registro de marcas sin previsión de fondos para el cumplimiento.
- La imposibilidad de que instancias académicas evadan disposiciones tecnológicas y puedan ejercer, con fines educativos, la excepción de acceso libre a las obras digitales.
- La duración del plazo de las patentes por atrasos de la administración.
- Los alcances de la definición de "dominio público" con respecto a los productos farmacéuticos y agroquímicos sujetos a aprobación para la comercialización.
- No hay plazo de transición entre la ratificación del TLC-CA y la implementación de las nuevas reglas.

El capítulo de propiedad intelectual es un claro ejemplo de la política seguida por la administración de los EE.UU. de América, de transferir discusiones y acuerdos del ámbito multilateral, en particular de las rondas de discusión de la OMC al ámbito bilateral, mediante los acuerdos de libre comercio. Con este procedimiento se logra modificar acuerdos multilaterales más equilibrados, por acuerdos bilaterales con concesiones mayores.

En términos generales, el concepto original de la patente, consolidado hace más de un siglo, como un mecanismo de protección a los derechos del inventor, garantizando el libre acceso al conocimiento que respalda la invención, ha sido sustituido en épocas recientes por un complejo mecanismo de pesos y contrapesos, no siempre evidente. La patente otorga a la invención un derecho de explotación mono-polístico por un lapso fijo, en el contexto moderno, de veinte años. Desde una perspectiva del interés público, se deben procurar mecanismos que, frente a este monopolio de hecho, lo regulen. En este marco, para los países en desarrollo se vuelve fundamental buscar un equilibrio entre la protección de los posibles innovadores locales, y mecanismos que garanticen un adecuado acceso a innovaciones del ámbito internacional.

La negociación de este capítulo pone en evidencia de nuevo asimetrías importantes. El número de patentes otorgadas en Costa Rica a nacionales en los años 2002, 2003 y 2004 fue,

respectivamente de 4, 3 y 2, un número ínfimo si se compara con las 84.271 patentes otorgadas en el año de 2004 en USA.

En nuestro país, el marco legal de la propiedad intelectual encuentra su más clara manifestación en la Ley 6997 de "Patentes de invención, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales". Si bien esta ley data de 1987, en el año 2000 sufrió modificaciones importantes para adecuarla a las estipulaciones del acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que forma parte de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, y de acatamiento obligatorio para todos sus miembros. Podríamos considerar que se trata de una ley "moderna", en el sentido que alinea la legislación nacional con exigencias internacionales.

Es importante señalar que gran parte del debate que se está dando en cuanto a las cláusulas sobre propiedad intelectual incluidas en el TLC, debió darse oportunamente al adherir Costa Rica a la OMC y sobre todo, al discutirse y aprobarse en el año 2000 las modificaciones a la Ley 6997 de Patentes. No es pues una discusión que atañe exclusivamente al TLC.

Las normas legales sobre propiedad intelectual inciden directamente en las condiciones en que los países menos desarrollados pueden adquirir y adaptar las nuevas tecnologías que requieren para su desarrollo, para la mejora de su nivel de vida y, en el marco de la globalización, para ingresar y competir en el comercio mundial. Como bien señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2005, "Históricamente, la capacidad de copiar tecnologías ideadas en países económicamente desarrollados ha sido un factor importante en la habilidad de otros países para ponerse al nivel de los demás. En el Siglo XIX, los Estados Unidos copiaron las patentes británicas. En Asia Oriental, Japón, la República de Corea, la Provincia China de Taiwán y China han perfeccionado tecnologías a través de la ingeniería inversa y el copiado." Muchos de los países ahora desarrollados, en sus procesos de desarrollo, no reconocieron, sino hasta muy recientemente, patentes de medicamentos y agroquímicos, considerando el impacto social y económico que tendrían los monopolios en estos productos.

Como se dijo anteriormente, la discusión de fondo sobre las patentes y la protección de la propiedad intelectual no se dio en Costa Rica ni en el momento de incorporación del país a la OMC, ni cuando la Ley 6997 fue modificada para adecuarla al ADPIC. La negociación del Tratado partió de la consideración de que "Costa Rica se ha ido perfilando como generador de nuevas tecnologías y productos sujetos a los derechos de propiedad intelectual y, en este contexto, también requiere la protección de las creaciones derivadas de su inversión en investigación y desarrollo." Sin embargo, la evidencia en cuanto al número de patentes otorgadas y a la inversión nacional en ciencia y tecnología, 0,4% del PIB, no garantiza llegar al umbral en que la producción de investigación se incorpora al proceso de innovación y de patentamiento. Esto revela que el país está, en este momento de su desarrollo, lejos de ser un productor de patentes, es más un consumidor y transferidor de innovación extranjera.

Considera esta Comisión que es indispensable un esfuerzo importante del Estado para aumentar, en el corto plazo, la inversión en ciencia y tecnología, para alcanzar al menos un 1,5% del PIB, para así garantizar el apoyo necesario a la generación de innovación local.

Por otra parte, la incorporación del tema de propiedad intelectual en los tratados bilaterales y regionales de libre comercio negociados por los Estados Unidos ha ido mucho más lejos de las bases establecidas en el ADPIC, lo que ha llevado al concepto de negociación de normas ADPIC-plus. Esta política, como lo señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2005, "no ha logrado

balancear los intereses de los dueños de las tecnologías con los intereses del público más amplio”.

Un tema de gran debate ha sido la prórroga del plazo de las patentes por dos mecanismos acordados en el TLC: la extensión y expansión de la protección de las patentes como compensación ante cualquier demora imputable a las instancias de gobierno en el otorgamiento de la patente y mediante las restricciones al acceso a los datos de prueba. Este segundo mecanismo es particularmente sensible ya que el surgimiento de medicamentos y agroquímicos genéricos, comercializables al vencer el plazo de la patente del medicamento o agroquímico de marca, aparecerán ahora con un retraso de hasta cinco años. Estos productos genéricos han jugado un papel fundamental en la regulación de los precios de medicamentos y agroquímicos en un mercado marcadamente oligopólico. Las grandes compañías farmacéuticas y agroquímicas han debido, en muchas ocasiones, moderar sus precios frente a la competencia de los genéricos. La extensión mediante la protección de los datos de prueba puede también afectar la posibilidad de utilizar las licencias obligatorias.

Hay un importante debate, no resuelto, entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Cámara Nacional de Productos Genéricos en cuanto al impacto económico de lo acordado en el TLC sobre el acceso a medicamentos. Sin entrar a zanjarla la discusión, ésta va desde cálculos de un impacto poco significativo en el costo de adquisición de medicamentos, hasta cifras de varios millones de dólares por años. Es importante aclarar que las compras de medicamentos de la CCSS representan un 30% del mercado nacional de estos productos. Lo que no ha sido refutado, es que el TLC tendrá un impacto importante sobre la industria de genéricos local. Frente a la protección de los datos de prueba, los fabricantes de genéricos tendrían que generar los propios, lo que implicaría un costo enorme y un aumento consecuente del costo del genérico, o bien esperar el vencimiento del periodo de protección de los datos de prueba, lo que retrasaría, hasta 5 años, el acceso a genéricos de "última generación". La desaparición de productores locales de genéricos afectaría la necesaria competencia sobre los productos de marca, lo que podría llevar a precios más altos de medicamentos y agroquímicos. La CCSS podría desarrollar una gestión adecuada de sus compras mediante el uso, permitido por el TLC, de importaciones paralelas, y en casos de excepción de licencias obligatorias, lo que atenuaría el impacto del posible aumento de los precios de los medicamentos genéricos o de las prácticas monopolísticas de las grandes empresas farmacéuticas.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2005 señala que:

Las preocupaciones respecto del aumento de precio de los medicamentos que generaría una mayor protección de la propiedad intelectual indujeron en 2003 a los gobiernos a adoptar la Declaración de Doha relativa a la salud pública. En principio, la Declaración fortalece el derecho de los países con capacidades de fabricación insuficientes de usar las licencias obligatorias para importar copias de bajo costo de medicamentos patentados y así promover la salud pública. Consigna que el acuerdo sobre los ADPIC 'no debe impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública'. Está por verse si la Declaración será interpretada en el espíritu que refleja este compromiso. En un hecho esperanzador y respondiendo a presiones internacionales, las empresas farmacéuticas bajaron los precios de los medicamentos utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA a niveles cercanos al costo. Sin embargo, no queda claro si esta medida debilitará la protección de sus derechos de propiedad intelectual en productos patentados que se utilizan para tratar problemas de salud de perfil más bajo como la diabetes (que afecta a 115 millones de personas de países en desarrollo), y el cáncer cérvicouterino (que afecta a 400 000 mujeres de naciones en desarrollo) o para prevenir enfermedades como la neumonía (que causa una cuarta parte del total de muertes infantiles del mundo) Pero incluso si la declaración se interpreta según el

espíritu de Doha, los países desarrollados están exigiendo disposiciones de ADPIC plus' en muchos acuerdos regionales que fortalecen explícitamente la protección proporcionada a las empresas farmacéuticas -mucho más allá de las estipulaciones de la OMC-y, además, restringen el espacio normativo para los gobiernos. De hecho, algunos países en desarrollo parecen haber adoptado estrategias de negociación comercial que aceptan la protección más rigurosa de las patentes a cambio de obtener mejor acceso a los mercados. Los tratos cerrados han sido desproporcionados, situación que refleja las desigualdades en el poder negociador.

Los agroquímicos representan un rubro principal del costo de producción de la mayoría de los productos agrícolas, del 15% al 45% (datos del MAG). Si el razonamiento hecho anteriormente, en cuanto a precios y el papel de la competencia de genéricos en su regulación, la protección de los datos de prueba por un periodo de 10 años, y su impacto en la industria local de productores de agroquímicos genéricos, podría llevar a una elevación de costos de producción importantes, con un impacto negativo en los consumidores locales y en la competitividad de las empresas agropecuarias.

Es interesante señalar que los plazos de protección de los datos de prueba son diferentes para los medicamentos y los agroquímicos, 5 y 10 años respectivamente. Se ha señalado que esta diferencia está ligada al costo de generación de estos datos de prueba. Sin embargo la práctica internacional no permite sustentar esta explicación, ya que está muy bien documentado el mayor costo de generación de datos de prueba en medicamentos que en agroquímicos. Esta diferencia de plazo puede atribuirse al mayor o menor peso de los diferentes grupos de interés industriales en el proceso de negociación.

En el caso de las restricciones sobre licencias obligatorias e importaciones paralelas, el TLC otorga condiciones más favorables que otros tratados de libre comercio. Sin embargo, el carácter ADPIC-plus se pone de manifiesto, al existir restricciones a las licencias obligatorias (solo en caso de declaración formal de emergencia) y a las importaciones paralelas, restricciones que no están contempladas en los acuerdos de la OMC, en otros tratados como el TLCAN, o en la misma legislación estadounidense.

Es importante señalar que los negociadores costarricenses lograron excluir del TLC el patentamiento de métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico, las patentes de segundo uso y la ampliación del plazo de la patente si se genera información nueva. Sin embargo se aceptó la inscripción local y no la global como criterio de fijación de plazos. Se excluyó el patentamiento obligatorio de seres vivos, quedando esto a discreción del país, tal y como está en los acuerdos de la OMC. Pero el artículo 15.9.2 indica que "cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha, o después de la entrada en vigor de este Tratado, deberá mantener dicha protección." Sin embargo, la obligación de realizar "esfuerzos razonables" no es ninguna garantía de que, en el corto plazo, se tenga un marco adecuado para resolver las controversias en el patentamiento de plantas.

En cuanto al Convenio UPOV, el TLC en su artículo 15.1 y su nota al pie indican que:

(a) Cada Parte ratificará o accederá al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991). Costa Rica lo hará para el 1 de Junio del 2007.

(b) El subpárrafo (a) no aplicará a cualquier Parte que otorgue protección efectiva mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado. Dichas Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al Convenio UPOV 1991.

Las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 contiene excepciones a los derechos del obtentor, incluyendo los actos realizados en el marco privado y con fines no comerciales, como por ejemplo actos privados y no comerciales de los agricultores. Además, las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 establece restricciones al ejercicio de los derechos del obtentor por razones de interés público, siempre que las Partes tomen todas las medidas necesarias para asegurar que el obtentor reciba una remuneración equitativa. Las Partes también entienden que cada Parte puede valerse de estas excepciones y restricciones. Finalmente, las Partes entienden que no existe ninguna contradicción entre el Convenio UPOV 1991 y la capacidad de una Parte de proteger y conservar sus recursos genéticos.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha ratificado el Convenio UPOV, y al contrario, lo sacó de la corriente legislativa, y no se ha promulgado ninguna ley sui generis que permita obviar la aplicación de dicho convenio. Por lo tanto, el debate sobre la protección de obtenciones vegetales se encuentra abierto.

El informe Aportes para el análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, señala que: "la aprobación de UPOV no es óbice para que los países definan una legislación particular que proteja sus recursos." En las circunstancias actuales, si se tiene la obligación de aprobar UPOV, debe de inmediato y en virtud de lo anterior, "establecerse una legislación que permita imponer excepciones necesarias al derecho en exclusiva del obtentor así como proteger la diversidad biológica y la salud pública, dicha legislación podría tomar en consideración los siguientes aspectos, entre otros: Evaluar el impacto ambiental y los principios precautorios para la defensa de la biodiversidad; evaluar el impacto en la salud; proteger el patrimonio genético y la biodiversidad local, imponiendo el consentimiento previo del uso de la biodiversidad mediante acuerdos que retribuyan alguna contraprestación proporcional, razonable y ética, con garantía proporcional de los beneficios; evitar la expropiación del conocimiento tradicional en medicina, alimentos y técnicas agrícolas; ..." "También es importante anotar que la oposición total a cualquier regulación en esta materia debe considerar que existen empresas y ciudadanos costarricenses que son obtentores vegetales y que requieren de tal protección."

En la sección referente al ámbito digital, en el TLC, la prerrogativa de acceso de las instituciones educativas sin fines de lucro, archivos y bibliotecas, a las obras protegidas por la propiedad intelectual se ve limitada por lo acordado en el TLC. El informe del Programa Estado de la Nación ya citado señala que a estas instituciones "se les concede el derecho de elusión de medidas tecnológicas, solamente si tal elusión se realiza para decidir sobre la compra, y no para procurar el acceso al material para fines educativos. Esta situación varía la sensiblemente la tradicional prerrogativa que tenían esas instancias para acceder a las obras gratuitamente, en el ejercicio legítimo de una excepción al derecho exclusivo del autor, de manera que las obligaría a pagar por utilizar las obras digitales con la finalidad de ilustrar la enseñanza."

De los comentarios anteriores se pone en evidencia la necesidad de que el país refuerce su capacidad técnica para el manejo del tema de la propiedad intelectual. El Registro de la Propiedad Intelectual debe ser reforzado. La capacidad actual no permite enfrentar los retos que en este tema afronta el país con o sin el TLC. En el 2003, y ante un diagnóstico de la capacidad local en este tema, las universidades públicas propusieron la creación de un Centro Regional Interuniversitario Especializado en Propiedad Intelectual (CENURPI). Esta iniciativa fue oportunamente discutida

dentro de la entonces llamada Agenda Integral de Cooperación del TLC. Esta propuesta, que no obtuvo del Gobierno ni del Comex el respaldo necesario, es ahora más urgente que nunca, frente a las debilidades reveladas en la negociación.

Esta Comisión señala la urgente necesidad de reforzar la capacidad nacional de manejo de los temas de propiedad intelectual. Los retos de la apertura de mercados y del libre comercio exigen un adecuado manejo teórico y operativo del tema. De aprobarse el Tratado, se debe dar un seguimiento cuidadoso y permanente a los precios de los agroquímicos y medicamentos para prever y controlar algunos de los posibles efectos señalados en este Informe. La capacidad jurídica especializada en propiedad intelectual resulta requisito ineludible para enfrentar estos efectos, y dar al país la capacidad de gestión de los complejos asuntos que, en este campo, con Tratado o sin él, enfrentaremos.

### ***c) TLC y la propiedad intelectual***

[Vicerrectoría de Investigación]<sup>3</sup>

#### **TLC y la Propiedad Intelectual (UCR)**

Al respecto se destaca:

- El TLC nos obliga por primera vez en la historia a otorgar propiedad intelectual (PI) sobre formas de vida superiores como las plantas (Convenio de la UPOV, el cual el Gobierno había anunciado que sería excluido del TLC, pero luego lo admitió) a pesar de que la voluntad de dos diferentes legislaturas había rechazado esa posibilidad ahora impuesta clara e inconstitucionalmente.
- La propiedad intelectual niega los derechos ancestrales de los agricultores a reseñar, mejorar e intercambiar las semillas de su cosecha y, por lo tanto, la práctica de esos derechos se convertirá en un delito.
- Los ahora derechos de PI podrían extenderse a la cosecha del agricultor y productos derivados si este utilizó semilla u otro material de reproducción sin autorización o pago.
- En el TLC se considera la bioprospección como un "servicio científico".
- Los permisos a los bioprospectores adquieren la forma de contratos de inversión.
- Los servicios y las inversiones estarán protegidos en el TLC por encima de lo que la Ley de Biodiversidad de Costa Rica determina.
- Los esfuerzos nacionales de protección del conocimiento tradicional y de la biodiversidad podrían considerarse "barreras al comercio", "restricciones de acceso a mercados" o "imposición de requisitos de desempeño".

## TLC y propiedad intelectual (UNA)

Respecto de la materia de propiedad intelectual, en primer término, debe quedar claro que Costa Rica ya cumplió con los estándares internacionales en materia de Propiedad Intelectual, los que fueron impuestos al final de la Ronda de Uruguay y con el surgimiento de la OMC, de modo que no estamos obligados a endurecer nuestra legislación en esta materia, mucho menos se nos puede obligar a adoptar la legislación en Propiedad Intelectual del mundo desarrollado, limitando el acceso de sectores sociales a la informática por el pago obligado de licencias, lo que, igualmente, limita el acceso de sectores de la población a la era de la información digital y del conocimiento. Partiendo de lo anterior, el TLC tendría como implicaciones los siguientes temas principales:

1. El acuerdo de hacer más fuertes las sanciones en materia de violaciones a la propiedad intelectual en nuestra legislación, y el efecto de tales medidas sobre la libre circulación de la información científica con fines educativos, así como sobre el acceso de nuevos sectores sociales a la información digital.
2. Está documentado que el TLC limita el acceso a los datos de prueba de las patentes de medicamentos y agroquímicos, lo que impide la fabricación y distribución de medicamentos y agroquímicos genéricos. Ello obligaría a consumir solo productos médicos y agroquímicos de marca, con un encarecimiento sustancial que afectará, necesariamente, la salud pública y la agricultura local. En el fondo, se trata de una clara limitación de la competencia por parte de los productores de genéricos y un fortalecimiento del monopolio de los productos patentados, beneficiando directamente a las grandes transnacionales de ambos sectores.
3. Nuestra Asamblea Legislativa no ha ratificado el convenio "Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales" (UPOV); al contrario, lo sacó de la corriente legislativa, por cuanto no es política de nuestro país patentar seres vivos. El TLC obliga a aprobar el convenio UPOV en su última versión. Ello obligaría al país a patentar vegetales vivos, lo que resulta contrario a la posición tradicional del país en esta materia que, dando acogida a los "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio" (ADPIC) de la OMC, se ha negado a autorizar el patentamiento de seres vivos superiores. Lo anterior tiene una implicación especial en un país tropical, que contiene el 5% de la biodiversidad mundial, dado que la presión por patentar podría poner en peligro el conocimiento tradicional de grupos étnicos o campesinos tradicionales y afectaría el intercambio de semillas, con implicaciones sobre la seguridad alimentaria. En el Tratado no se clarifica lo que ha de entenderse por ser vivo, ser vivo genéticamente modificado, materia viva y derivados genotípicos, dejando un gran espacio de libertad en cuanto a la interpretación que se le ha de dar a esos términos, lo que iría en conveniencia de las empresas transnacionales para patentar seres vivos. Así entonces, no hay forma de saber de previo qué se está protegiendo o, contrario sensu, qué se está desprotegiendo. Evitar el patentamiento y la privatización de la vida no es una lucha nacional, sino de la humanidad.
4. De conformidad con lo indicado, debe concluirse que Costa Rica, en materia de Propiedad Intelectual, ya cumplió -desde el año 2002- con los estándares internacionales sobre normativa en materia de propiedad intelectual. Se puso a la altura de los países más desarrollados al adoptar las regulaciones de los ADPIC. Por lo tanto, no debería imponerse la obligación de establecer una legislación más severa o restrictiva, sin antes dar



oportunidad a que toda la sociedad tenga acceso a los medios tecnológicos que le garanticen participar de la sociedad del conocimiento.

### **TLC y propiedad intelectual (ITCR)**

La estrategia de Estados Unidos de América ha sido la promoción de tratados bilaterales, entre ellos el que se analiza, con el fin de lograr negociaciones con mayoría de ventajas para avanzar en los objetivos que no ha logrado aún en el ámbito multilateral, en temas como la adopción de compromisos en materia de propiedad intelectual y de inversiones que están aún en discusión en foros internacionales y que tienden a favorecer los intereses y proyectos definidos en esos ámbitos por Estados Unidos y en cambio a reducir los márgenes de maniobra y direccionalidad para economías pequeñas.

Es en el área de la propiedad intelectual donde se hacen más claras las desigualdades en el poder negociador de las partes, ya que el TLC sigue una tendencia de los países desarrollados a fortalecer explícitamente los plazos de protección de los datos de prueba proporcionados a las empresas farmacéuticas, mucho más que los estipulados por la OMC y en el rubro de los agroquímicos, el TLC les otorga un plazo aún mayor que a los medicamentos, sin que exista una explicación que sustente el plazo definido, sino al peso de los grupos de interés industriales en el proceso de negociación, lo cual tendrá un impacto negativo sobre la industria de genéricos local y su consecuente efecto moderador de precios debido a la competencia de medicamentos y agroquímicos en un mercado marcadamente oligopólico. Esto implicará un incremento en los costos de producción de la mayoría de los productos agrícolas locales y su consecuente impacto negativo en los consumidores locales y en la competitividad de las empresas agropecuarias.

A pesar de que en el sector agropecuario se depende, actualmente de la importación de genes para producir, ya sea en las semillas o en el semen importado. La firma del Tratado incrementa los controles de las empresas productoras relacionados con el uso de esos genes porque entre otras cosas introduce cambios en la legislación nacional que establece que en Costa Rica no se pueden patentar organismos vivos, lo cual sí está permitido en los Estados Unidos.

El informe de los Notables señala que nada impide, más bien todo lo contrario, que los investigadores agrícolas de nuestras entidades nacionales y los agricultores costarricenses mejoren y patentes sus semillas, asegurando así no sólo sus derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, sino agregando una mayor rentabilidad de sus actividades productivas. Al hacer esta afirmación se olvida la imposibilidad de nuestros investigadores y productores de usar genes ya patentados en los Estados Unidos, lo que provoca que no se logre avanzar en este campo, básicamente por el costo económico que representa el uso de los mismos en nuestros campos o laboratorios. Podríamos buscar nuestros propios genes, pero es claro el costo en tiempo y recursos que esto implica versus la capacidad instalada en Estados Unidos para este tipo de desarrollos.

El capítulo de propiedad intelectual, como bien lo señala el Informe de los Notables, es un claro ejemplo de la política seguida por la administración de los Estados Unidos de América, de transferir discusiones y acuerdos del ámbito multilateral, en particular de las rondas de discusión de la OMC al ámbito bilateral, mediante los acuerdos de libre comercio. Con este procedimiento se logra modificar acuerdos multilaterales más equilibrados, con nuevas reglas que rompen el equilibrio que se busca mediante los acuerdos entre muchos países dentro de organismos internacionales como

la OMC. Aceptar condiciones particulares, fuera del ámbito multilateral, amenaza la posibilidad de Costa Rica de resolver controversias con el apoyo de organismos como la OMC.

En este tema son evidentes las asimetrías que existen entre ambos países, sobre todo si se analiza el número de patentes otorgadas en Costa Rica a nacionales contra las de Estados Unidos (3 por año en promedio contra 84.271). Claramente las restricciones de uso serán para los costarricenses. Esto obliga a Costa Rica a buscar mecanismos que garanticen un equilibrio entre la protección de los innovadores locales y el adecuado acceso a innovaciones del ámbito internacional. Los índices de patentes otorgadas y de inversión nacional en ciencia y tecnología evidencian que el país está aún muy lejano de ser un productor intelectual y es más un consumidor y transferidor de innovación extranjera; situación que se ve aún más deteriorada por el TLC que limita el acceso de las instituciones educativas sin fines de lucro, archivos y bibliotecas a obras protegidas por propiedad intelectual.

A pesar de que nuestra Ley 6997 de "Patentes de invención, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales" fue modificada en el 2000 para adecuarla a las estipulaciones del acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), la cual forma parte de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, y de acatamiento obligatorio para todos sus miembros, la incorporación del tema de propiedad intelectual en los tratados bilaterales y regionales de libre comercio negociados por los Estados Unidos ha ido mucho más lejos de las bases establecidas en el ADPIC, desequilibrando la relación entre los intereses de los dueños de las tecnologías con los intereses de los países consumidores.

En el Tratado se establecen dos mecanismos para prorrogar las patentes:

- la extensión y expansión de la protección de las patentes como compensación ante cualquier demora imputable a las instancias de gobierno en el otorgamiento de la patente, lo cual es muy probable que suceda en nuestro caso.
- mediante las restricciones al acceso de los datos de prueba.

Este último mecanismo tiene un impacto importante en la disponibilidad de medicamentos o agroquímicos genéricos, la cual se posterga por cinco años después de vencida la patente; lo que obliga a pagar por más tiempo los precios, por medicinas y agroquímicos que los dueños de las patentes quieran establecer, sin controles posibles. Esto afecta seriamente el sistema de salud pública, al aumentar los costos de los medicamentos y reducir la posibilidad de las personas de acceder a medicamentos básicos. En la agricultura el elevado costo de los agroquímicos patentados, los cuales son necesarios para los procesos productivos, eleva los costos de producción y por lo tanto, reduce la posibilidad de entrar a competir en igualdad de condiciones, frente a un país que mantiene los subsidios a sus productores agrícolas.

Señala el Informe de los Notables que frente a la protección de los datos de prueba, los fabricantes de genéricos tendrían que crear los propios, lo que implicaría un costo enorme y un aumento consecuente en el costo del genérico, o bien esperar el vencimiento del período de protección de los datos de prueba, lo que retrasaría, hasta 5 años, el acceso a genéricos de "última generación" para los medicamentos y hasta 10 años para los agroquímicos; lo cual empeora la situación de la agricultura pues el plazo es el doble. La desaparición de productores locales de genéricos afectaría la necesaria competencia sobre los productos de marca, lo que podría llevar a precios más altos de medicamentos y agroquímicos.

El Informe propone que la CCSS podría desarrollar una gestión adecuada de sus compras mediante el uso, permitido por el TLC, de importaciones paralelas, y en casos de excepción de licencias obligatorias, lo que atenuaría el impacto del posible aumento en el precio de los medicamentos genéricos o de las prácticas monopolísticas de las grandes empresas farmacéuticas. Aunque en el caso de las restricciones sobre licencias obligatorias e importaciones paralelas, el TLC parece otorgar condiciones más favorables que otros tratados de libre comercio, el carácter ADPIC-plus se pone de manifiesto, al existir restricciones a las licencias obligatorias (solo en caso de declaración formal de emergencia) y a las importaciones paralelas, restricciones que no están contempladas en los acuerdos de la OMC, en otros tratados como el TLCAN, o en la misma legislación estadounidense.

El Tratado establece que cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección. Y como lo señala el Informe, la obligación de realizar "esfuerzos razonables" no es ninguna garantía de que, en el corto plazo, se tenga un marco adecuado para resolver las controversias en el paten-tamiento de plantas. El Tratado indica que cada Parte ratificará o accederá al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991), el cual no ha sido ratificado por Costa Rica.

En el informe acertadamente se establece que si se tiene la obligación de aprobar UPOV, debe de inmediato y en virtud de lo anterior, "establecerse una legislación que permita imponer excepciones necesarias al derecho en exclusiva del obtentor así como proteger la diversidad biológica y la salud pública, dicha legislación podría tomar en consideración los siguientes aspectos, entre otros: Evaluar el impacto ambiental y los principios precautorios para la defensa de la biodiversidad; evaluar el impacto en la salud; proteger el patrimonio genético y la biodiversidad local, imponiendo el consentimiento previo del uso de la biodiversidad mediante acuerdos que retribuyan alguna contraprestación proporcional, razonable y ética, con garantía proporcional de los beneficios; evitar la expropiación del conocimiento tradicional en medicina, alimentos y técnicas agrícolas; ..." "También es importante anotar que la oposición total a cualquier regulación en esta materia debe considerar que existen empresas y ciudadanos costarricenses que son obtentores vegetales y que requieren de tal protección."

No queremos dejar de mencionar, en relación con el tema de Propiedad Intelectual, la posición del actual Ministro de Educación Pública, don Leonardo Garnier, quien en su artículo "El TLC: una negociación entre nosotros" manifiesta su preocupación por "la creciente mercantilización y privatización del conocimiento", sobre lo cual agrega:

*"En general, existen dos tipos de mecanismos que se utilizan para la protección de la propiedad intelectual. Unos, son mecanismos jurídicos -como las patentes, los derechos de autor o copyright, o los derechos de obtentor. Otros son mecanismos tecnológicos como la encriptación del software, los sistemas anticopiado en los discos, las semillas estériles o la codificación de señales. Cada vez es mayor la presión de los Estados Unidos y otros países avanzados -y de diversas corporaciones- sobre los gobiernos de muchos otros países, para que la protección tecnológica sea, además, de acatamiento legalmente obligatorio. Es decir, para que se conviertan en delito penal el que alguien logre burlar esas protecciones tecnológicas y se prohíba no solo el uso, sino la invención misma de nuevas tecnologías o aparatos capaces de superar las barreras tecnológicas a la propiedad intelectual. (...) Y es precisamente en esa dirección que se mueve el TLC, que agrega restricciones legales contra la evasión de las medidas de protección tecnológica de la propiedad intelectual y penaliza severamente su incumplimiento."*



Y agrega:

*"Esto no solo resulta paradójico, en la medida en que se prohíbe, incluso "inventar" procesos o instrumentos que puedan "brincarse" los mecanismos de protección tecnológica —con lo que, literalmente, se frena la investigación científica, sino que se cae en un claro caso de hipocresía, pues las mismas empresas que hoy buscan esas prohibiciones, fueron las primeras en inventar y comercializar tales aparatos; y los países más avanzados han investigado siempre -y lo seguirán haciendo— cómo burlar todo sistema de encriptación y codificación de señales y mensajes."*

El citado autor concluye que, **"en ausencia de una política explícita y consistente sobre el tema de la generación y el acceso al conocimiento, la incorporación a este tipo de convenios, que se profundiza con el TLC, podría no rendir los frutos que se esperan y, más bien, constituir una barrera que limite nuestro ingreso a esa sociedad global del conocimiento."** (negritas no son del original)

### 3 Normativa

[TLC ]<sup>4</sup>

## Capítulo Quince

### Derechos de Propiedad Intelectual

#### Artículo 15.1: Disposiciones Generales

1. Cada Parte, como mínimo, dará vigencia a este Capítulo. Una Parte puede, aunque no está obligada a ello, implementar en su legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida bajo este Capítulo, a condición de que dicha protección y observancia no infrinja este Capítulo.

2. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos a la fecha de entrada de vigor de este Tratado:

- (a) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); y
- (b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).

3. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2006:
  - (a) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y enmienda (1970); y
  - (b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980).
  
4. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2008:
  - (a) el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974); y
  - (b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).
  
5. (a) Cada Parte ratificará o accederá al *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales* (1991) (Convenio UPOV 1991)<sup>1</sup>. Nicaragua lo hará para el 1 de Enero del 2010. Costa Rica lo hará para el 1 de Junio del 2007. Todas las demás Partes lo harán para el 1 de Enero del 2006.

Las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 contiene excepciones a los derechos del obtentor, incluyendo los actos realizados en el marco privado y con fines no comerciales, como por ejemplo actos privados y no comerciales de los agricultores. Además, las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 establece restricciones al ejercicio de los derechos del obtentor por razones de interés público, siempre que las Partes tomen todas las medidas necesarias para asegurar que el obtentor reciba una remuneración equitativa. Las Partes también entienden que cada Parte puede valerse de estas excepciones y restricciones. Finalmente, las Partes entienden que no existe ninguna contradicción entre el Convenio UPOV 1991 y la capacidad de una Parte de proteger y conservar sus recursos genéticos.

- (b) El subpárrafo (a) no aplicará a cualquier Parte que otorgue protección efectiva mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado. Dichas Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al Convenio UPOV 1991.
- 
6. Cada Parte hará todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los siguientes acuerdos:
    - (a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000);
    - (b) Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y
    - (c) el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).
  
  7. En adición al Artículo 1.3 (Relación con Otros Tratados), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte.



8. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas por este Capítulo, cada Parte le otorgará a los nacionales<sup>2</sup> de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección<sup>3</sup> y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos.

<sup>2</sup> Para los efectos de los Artículos 15.1.8, 15.1.9, 15.4.2 y 15.7.1, un nacional de una Parte también significa, con respecto al derecho relevante, una entidad localizada en dicha Parte que cumpla con los criterios de elegibilidad para la protección establecida en los acuerdos listados en el Artículo 15.1.2 al 15.1.6 y el Acuerdo ADPIC.

<sup>3</sup> Para propósitos de este párrafo, “protección” incluirá aspectos que afecten la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como asuntos que afecten el uso de los derechos de propiedad intelectual, específicamente cubiertos por este Capítulo. Además para efectos de este párrafo, “protección” incluirá también la prohibición de evadir las medidas tecnológicas efectivas, establecidas en el Artículo 15.5.7 y los derechos y obligaciones relacionadas con la información sobre gestión de derechos, establecida en el Artículo 15.5.8.

9. Una Parte puede derogar del párrafo 8 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo cualquier procedimiento que requiera que un nacional de otra Parte designe una dirección en su territorio o que nombre un agente en su territorio para la diligencia de emplazamiento, y siempre que dicha derogación:

- (a) sea necesaria para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que no sean incompatibles con este Capítulo; y
- (b) no se aplique de tal manera que pudiera constituir una restricción encubierta al comercio.

10. El párrafo 8 no aplica a los procedimientos previstos en los acuerdos multilaterales, de los cuales las Partes sean parte, concluidos bajo los auspicios de la OMPI en relación con la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

11. Salvo cuando establece lo contrario, este Capítulo, genera obligaciones relativas a toda materia existente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte donde se reclama esa protección, o que satisface o llega a satisfacer los criterios de protección bajo este Capítulo.

12. A menos que se establezca lo contrario en este Capítulo, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia, que a la entrada en vigor de este Tratado hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección.

13. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de



entrada en vigor de este Tratado.

14. Cada Parte garantizará que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse,<sup>4</sup> o, en el caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, a fin de permitir que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas con el fin de garantizar la transparencia del sistema de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

<sup>4</sup> Una Parte puede satisfacer el requerimiento de publicación poniendo la medida a disposición del público en Internet.

15. Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará como que impide a una Parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual establecidos en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean consistentes con este Capítulo.

16. Reconociendo los compromisos de las Partes en la creación de capacidades relacionadas con el comercio como se refleja en el establecimiento del Comité sobre Creación de Capacidades relacionadas con el Comercio bajo el Artículo 19.4 (Comité de Creación de Capacidades relacionadas con el Comercio) y la importancia de las actividades de creación de capacidades relacionadas con el comercio, las Partes cooperarán a través del Comité en las siguientes actividades prioritarias iniciales de creación de capacidades, en términos y condiciones mutuamente acordados, y sujeto a la disponibilidad de fondos apropiados:

- (a) proyectos de educación y difusión acerca del uso de la propiedad intelectual como instrumento de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual;
- (b) la adecuada coordinación, capacitación, cursos de especialización, e intercambio de información entre las oficinas de propiedad intelectual y otras instituciones de las Partes; y
- (c) aumento del conocimiento, desarrollo e implementación de los sistemas electrónicos usados para la administración de la propiedad intelectual.

#### **Artículo 15.2: Marcas**

1. Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario<sup>5</sup> del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

<sup>5</sup> Para los efectos de este Capítulo, “originario” no tiene el significado que se le asigna al término en el Artículo 2.1 (Definiciones de Aplicación General).

2. En vista de las obligaciones del Artículo 20 del Acuerdo ADPIC, cada Parte garantizará que las medidas que obliguen al uso de designaciones comunes en el lenguaje corriente como el nombre común para una mercancía o servicio (“nombre común”) incluyendo *inter alia*, los requisitos relativos al tamaño, ubicación o estilo de uso de la marca en relación con el nombre común, no menoscaben el uso o eficacia de las marcas utilizadas en relación con dichas mercancías.

3. Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.

4. Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de terceros.

5. El Artículo 6bis del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (1967) (Convenio de París) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida,<sup>6</sup> registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.

<sup>6</sup> Al determinar si una marca registrada es notoriamente conocida, no se requerirá que la reputación de la marca deba extenderse más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes.

6. Cada Parte proporcionará un sistema para el registro de las marcas, el cual incluirá:
- notificación por escrito al solicitante, pudiendo hacerse por medios electrónicos, indicando las razones para denegar el registro de una marca;
  - oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las autoridades encargadas del registro de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente una denegación final de registro;
  - oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar la anulación de una marca después de que la misma haya sido registrada; y

- (d) requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposición o anulación sean razonadas y por escrito.

7. Cada Parte proporcionará, en la mayor medida de lo posible, un sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas, y trabajará para establecer, en la mayor medida de lo posible, una base de datos electrónica disponible al público – incluyendo una base de datos en línea – de las solicitudes y registros de marcas.

8. (a) Cada Parte establecerá que cada registro o publicación concerniente a la solicitud o registro de una marca que indique mercancías o servicios, indicará las mercancías y servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), según sus revisiones y adiciones (Clasificación de Niza).

(b) Cada Parte establecerá que las mercancías o servicios no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza. De la misma manera, cada Parte establecerá que las mercancías y servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en clases diferentes de la Clasificación de Niza.

9. Cada Parte garantizará que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro de una marca será por un plazo no menor de diez años.

10. Ninguna Parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Una Parte podrá establecer los medios para permitir a los licenciarios registrar las licencias con el propósito de hacer de conocimiento público la existencia de la licencia. No obstante, ninguna Parte podrá establecer la comunicación al público como un requisito para afirmar cualquier derecho bajo la licencia.

### **Artículo 15.3: Indicaciones Geográficas**

#### *Definición*

1. Para los efectos de este Artículo, las indicaciones geográficas son aquellas indicaciones que identifican a 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 bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

## Procedimientos con Respecto a las Indicaciones Geográficas

2. Cada Parte proporcionará los medios legales para identificar<sup>8</sup> y proteger indicaciones geográficas de las otras Partes que cumplan con los criterios del párrafo 1. Cada Parte proveerá los medios para que las personas de otra Parte soliciten la protección o el reconocimiento de indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará las solicitudes y peticiones de las personas de otra Parte sin requerir la intercesión de esa Parte en nombre de sus personas.

<sup>8</sup> Para efectos de este párrafo, “**medios legales para identificar**” significa un sistema que permite a los solicitantes brindar información sobre la calidad, reputación u otras características de la indicación geográfica reclamada.

Para propósitos de este párrafo, las Partes entienden que cada Parte ya ha establecido los fundamentos para denegar la protección de una marca en su ley, incluyendo que (a) la marca podría ser confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (b) la marca podría ser confusamente similar a una indicación geográfica preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte.

3. Cada Parte procesará las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, con un mínimo de formalidades.

4. Cada Parte se asegurará que sus regulaciones que rigen la presentación de dichas solicitudes o peticiones, según sea el caso, sean puestas a disposición del público.

5. Cada Parte se asegurará que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, sean publicadas para efectos de oposición y proporcionará los procedimientos para oponerse a las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas. Asimismo, cada Parte proporcionará los procedimientos para la cancelación de cualquier registro resultante de una solicitud o petición.

6. Cada Parte garantizará que las medidas que rigen la presentación de solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, establezcan claramente los procedimientos para estas acciones. Cada Parte pondrá a disposición información de contacto suficiente para permitir: (a) al público en general obtener una guía sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes o peticiones y el procesamiento de esas solicitudes o peticiones en general; y (b) a los solicitantes, peticionarios o sus representantes averiguar el estatus de, y obtener pautas procesales sobre, solicitudes o peticiones específicas.

## Relación entre Marcas e Indicaciones Geográficas

7. Cada Parte se asegurará que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente:

- (a) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y



- (b) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Para propósitos de este párrafo, las Partes entienden que cada Parte ya ha establecido los fundamentos para denegar la protección de una marca en su ley, incluyendo que (a) la marca podría ser confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (b) la marca podría ser confusamente similar a una indicación geográfica preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte.

#### **Artículo 15.4: Nombres de Dominio en Internet**

1. A fin de abordar la piratería cibernética de marcas, cada Parte exigirá que la administración de su dominio de nivel superior de código de país ("*country-code top-level domain*" o "ccTLD") disponga de procedimientos apropiados para la resolución de controversias, basado en los principios establecidos en las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

2. Cada Parte exigirá que la administración de su dominio de nivel superior proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio. Al determinar la información de contacto apropiada, la administración del ccTLD de una Parte podrá dar debida consideración a las leyes de la Parte que protegen la privacidad de sus nacionales.

#### **Artículo 15.5: Obligaciones Pertinentes a los Derechos de Autor y Derechos Conexos**

1. Cada Parte dispondrá que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas<sup>10</sup>, tendrán el derecho<sup>11</sup> de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, en cualquier manera o forma, permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Las referencias en este Capítulo a "autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas" incluyen cualquier sucesor interesado.

<sup>11</sup> Con respecto a los derechos de autor y derechos conexos dentro de este Capítulo, el derecho de autorizar o prohibir o el derecho de autorizar significa un derecho exclusivo.

<sup>12</sup> Las Partes entienden que el derecho de reproducción, tal como se establece en este párrafo y en el Artículo 9 del *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* (1971) (Convenio de Berna), y las excepciones permitidas en virtud del Convenio de Berna y el Artículo 15.5.10 a) son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de



obras en forma digital.

2. Cada Parte otorgará a los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original o copias de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y de sus fonogramas<sup>13</sup> mediante la venta u otro medio de transferencia de propiedad.

<sup>13</sup> Con respecto al derecho de autor y derechos conexos en este Capítulo, una “interpretación o ejecución” se refiere a una interpretación o ejecución fijada en un fonograma, a menos que se especifique lo contrario.

3. Con el fin de garantizar que no se establezca ninguna jerarquía entre los derechos de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, cada Parte establecerá que en aquellos casos en donde se requiera la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista, intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del ejecutor o productor. De igual manera, cada Parte establecerá que en aquellos casos en donde se requiera la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista, intérprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del ejecutor o productor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del autor.

4. Cada Parte dispondrá que, cuando el plazo de protección de una obra (incluyendo una obra fotográfica), interpretación o ejecución, o fonograma se calcule:

- (a) sobre la base de la vida de una persona natural, el término no será menor que la vida del autor más 70 años desde su muerte; y
- (b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, el término será:
  - (i) no menor de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, o
  - (ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la creación de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, no menor de 70 años contados desde la finalización del año calendario en que se creó la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.

5. Cada Parte aplicará las disposiciones contenidas en el Artículo 18 del Convenio de Berna y el Artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, *mutatis mutandis*, a la materia, derechos y obligaciones establecidos en este Artículo y en los Artículos 15.6 y 15.7.

6. Cada Parte dispondrá que para el derecho de autor y derechos conexos:

- (a) cualquier persona que adquiera o sea titular de cualquier derecho patrimonial en



una obra, interpretación o ejecución, o fonograma pueda libre e individualmente transferir dicho derecho mediante contrato; y

- (b) cualquier persona que adquiera o sea el titular de cualquier derecho patrimonial en virtud de un contrato, incluyendo contratos de trabajo que implican la creación de obras, interpretaciones o ejecuciones y producción de fonogramas, podrá ejercer ese derecho en nombre de esa persona y gozar plenamente de los beneficios derivados de ese derecho.

- 7. (a) Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus derechos y para restringir actos no autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones, y fonogramas, cada Parte establecerá que cualquier persona que:

- (i) evada sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido, u otra materia objeto de protección; o
- (ii) fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera trafique dispositivos, productos, o componentes, u ofrezca al público o proporcione servicios, los cuales:
  - (A) son promocionados, publicitados, o comercializados con el propósito de evadir una medida tecnológica efectiva, o
  - (B) únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva, o
  - (C) son diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva,

será responsable y quedará sujeta a los recursos establecidos en el Artículo 15.11.14. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales que se aplicarán cuando se determine que una persona, que no sea una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión no comercial sin fines de lucro, se haya involucrado dolosamente y con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada en cualquiera de las actividades anteriores.

- (b) Al implementar el subpárrafo (a), ninguna Parte estará obligada a requerir que el diseño de, o el diseño y selección de las partes y componentes para un producto de consumo electrónico, de telecomunicaciones o de computación, responda a una medida tecnológica en particular, a condición de que el producto no viole de alguna otra forma cualquiera de las medidas que implementan el subpárrafo (a).
- (c) Cada Parte establecerá que una violación de una medida que implementa este párrafo constituye una causa civil o delito separado, independiente de cualquier

violación que pudiera ocurrir bajo la ley de derechos de autor y derechos conexos de la Parte.

- (d) Cada Parte delimitará las excepciones a cualquier medida que implemente la prohibición del subpárrafo (a)(ii) sobre tecnología, productos, servicios o dispositivos que evadan medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a, y en el caso de la cláusula (i), protejan cualquiera de los derechos de autor o conexos exclusivos en una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegido referidos en el subpárrafo (a)(ii), a las siguientes actividades, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas:
- (i) actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe, con respeto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;
  - (ii) las actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada, o fonograma y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;
  - (iii) la inclusión de un componente o parte con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido bajo las medidas que implementen el subpárrafo (a)(ii); y
  - (iv) las actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el propietario de una computadora, sistema o red de cómputo realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo.
- (e) Cada Parte delimitará las excepciones a cualquier medida que implemente la prohibición a que se refiere el subpárrafo (a)(i) a las actividades enlistadas en el subpárrafo (d) y las siguientes actividades, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas:
- (i) acceso por parte de una biblioteca, archivo o institución educativa sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de tomar decisiones sobre adquisición.
  - (ii) actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada que reflejen las actividades en línea de una persona

natural de manera que no afecte de ningún otro modo la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra; y

- (iii) utilización no infractora de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma en una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas cuando se demuestre en un procedimiento legislativo o administrativo mediante evidencia sustancial, que existe un impacto negativo real o potencial sobre esos usos no infractores; a condición que para que cualquier excepción se mantenga vigente por más de cuatro años, una Parte deberá llevar a cabo una revisión antes de la expiración del período de cuatro años y de ahí en adelante en intervalos de al menos cada cuatro años, tras la cual se demuestre en tal procedimiento, mediante evidencia sustancial, que hay impacto negativo real o potencial persistente sobre los usos no infractores particulares .
- (f) Cada Parte podrá establecer excepciones a cualquiera de las medidas que implementen las prohibiciones a que se refiere el subpárrafo (a) para actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para implementar la ley, inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.
- (g) **Medida tecnológica efectiva** significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra materia protegida, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor.

8. Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos para proteger la información sobre gestión de derechos:

- (a) Cada Parte dispondrá que cualquier persona que sin autoridad y a sabiendas, o, con respecto a los recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber, que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de un derecho de autor o derecho conexo,
  - (i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos;
  - (ii) distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoridad; o
  - (iii) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoridad,



será responsable y quedará sujeta a los recursos establecidos en el Artículo 15.11.14. Cada Parte proveerá procedimientos y sanciones penales que se aplicarán cuando se demuestre que cualquier persona, que no sea una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión no comercial sin fines de lucro, se ha involucrado dolosamente y con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia financiera privada en cualquiera de las actividades anteriores.

- (b) Cada Parte limitará las excepciones a las medidas que implementen el subpárrafo (a) a las actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para implementar la ley, inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial y demás propósitos gubernamentales similares.
- (c) **Información sobre la gestión de derechos** significa:
- (i) información que identifica a la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, al autor de la obra, al artista, intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución o al productor del fonograma, o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; o
  - (ii) información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; o
  - (iii) cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la obra, interpretación ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma. Nada de lo dispuesto en este párrafo deberá obligar a una Parte a requerir que el titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma adjunte información sobre gestión de derechos a las copias de su obra, ejecución o fonograma, o a causar que la información sobre gestión de derechos figure en relación con la comunicación al público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.

9. Con el fin de confirmar que todas las agencias de gobierno de nivel central utilizarán únicamente programas de computación autorizados, cada Parte emitirá los decretos, leyes, ordenanzas o reglamentos correspondientes para regular activamente la adquisición y administración de programas de computación para dicho uso. Estas medidas podrán consistir en procedimientos tales como el registro y la elaboración de inventarios de los programas incorporados a los computadores de las agencias e inventarios de las licencias de programas de computación.

10. (a) En relación con los Artículos 15.5, 15.6 y 15.7, cada Parte delimitará las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos a ciertos casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho.

- (b) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo (a) y el Artículo 15.7.3(b), ninguna Parte podrá permitir la retransmisión de señales de televisión (ya sea terrestre, por cable o por satélite) en Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho sobre el contenido de la señal y, de haber alguna, de la señal.

#### **Artículo 15.6: Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos de Autor**

Sin perjuicio de los Artículos 11(1)(ii), 11bis(1)(i) y (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii), y 14bis(1) del Convenio de Berna, cada Parte otorgará a los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras, directa o indirectamente, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que ellos elijan.

#### **Artículo 15.7: Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos Conexos**

1. Cada Parte conferirá los derechos previstos por este Capítulo con respecto a los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas a los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas que sean nacionales de otra Parte y a las interpretaciones o ejecuciones y fonogramas publicados o fijados por primera vez en el territorio de una Parte. Una interpretación o ejecución o fonograma se considerará publicado por primera vez en el territorio de una Parte en que sea publicado dentro de los 30 días desde su publicación original.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Para los efectos de este Artículo, fijación incluye la finalización de la cinta maestra o de su equivalente.

2. Cada Parte conferirá a los artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho de autorizar o prohibir:

- (a) la radiodifusión y comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya una ejecución radiodifundida; y
- (b) la fijación de sus ejecuciones no fijadas.

3. (a) Cada Parte conferirá a los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o cualquier comunicación al público de sus ejecuciones o fonogramas, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus ejecuciones y fonogramas de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a esas ejecuciones o fonogramas desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elijan.



- (b) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo (a) y del Artículo 15.5.10, la aplicación de este derecho a la radiodifusión tradicional gratuita por el aire no interactiva y las excepciones o limitaciones a este derecho para dicha radiodifusión, será materia de legislación interna.
- (c) Cada Parte podrá adoptar limitaciones a este derecho con respecto a otras transmisiones no interactivas de conformidad con el Artículo 15.5.10, siempre que la limitación no perjudique el derecho del artista, intérprete o ejecutante o productor de fonogramas de obtener una remuneración equitativa.

4. Ninguna de las Partes podrá sujetar el goce y ejercicio de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas previstos en este Capítulo a ninguna formalidad.

5. Para los efectos de este Artículo y del Artículo 15.5, se aplicarán las siguientes definiciones con respecto a los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas:

- (a) **artistas, intérpretes o ejecutantes** significa los actores, cantantes, músicos, bailarines, u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de folclore;
- (b) **fonograma** significa toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;
- (c) **fijación** significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse, o comunicarse mediante un dispositivo;
- (d) **productor de fonogramas** significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;
- (e) **publicación** de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la oferta al público de copias de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente;
- (f) **radiodifusión** significa la transmisión inalámbrica o por satélite de sonidos o sonidos e imágenes, o de las representaciones de estos, para su recepción por el público, incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios de decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento; y
- (g) **comunicación al público** de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la transmisión al público por cualquier medio que no sea mediante la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos del párrafo 3, “comunicación al público” incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público.

### **Artículo 15.8: Protección de las Señales de Satélite Codificadas Portadoras de Programas**

1. Cada una de las Partes deberá tipificar penalmente:
  - (a) la fabricación, ensamble, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución por otro medio, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y
  - (b) la recepción y subsiguiente distribución dolosa de una señal portadora de programas que se haya originado como una señal de satélite codificada a sabiendas que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.
  
2. Cada Parte establecerá recursos civiles, incluyendo daños compensatorios, para cualquier persona perjudicada por cualquier actividad descrita en el párrafo 1, incluyendo cualquier persona que tenga un interés en la señal de programación codificada o en su contenido.

### **Artículo 15.9: Patentes**

1. Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles” respectivamente.
  
2. Nada en este Capítulo se entenderá como que impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior, cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha, o después de la entrada en vigor de este Tratado, deberá mantener dicha protección.
  
3. Una Parte podrá prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
  
4. Sin perjuicio del Artículo 5.A.(3) del Convenio de París, cada Parte establecerá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente. Sin embargo, una Parte también podrá establecer que el fraude, falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una

patente o considerarla inefectiva.

5. De forma consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que una tercera persona use la materia de una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar una solicitud de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico o químico agrícola, esa Parte deberá garantizar que cualquier producto producido bajo dicha autoridad no será fabricado, utilizado o vendido en el territorio de esa Parte con fines diferentes a los relacionados con la generación de información para satisfacer los requisitos para la aprobación de comercialización del producto una vez que la patente haya expirado, y si la Parte permite la exportación, el producto será exportado fuera del territorio de esa Parte únicamente con el fin de satisfacer los requisitos de aprobación de comercialización de esa Parte.

6. (a) Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, deberá ajustar el término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente. Para efectos de este párrafo, un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los períodos imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.
- (b) 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 cualquier 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.

7. Cada Parte hará caso omiso de la información contenida en las divulgaciones públicas utilizadas para determinar si una invención es nueva o tiene nivel inventivo si la divulgación pública (a) fue efectuada o autorizada por, o derivada de, el solicitante de la patente y (b) ocurrió dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte.

8. Cada Parte proporcionará a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad para presentar enmiendas, correcciones, y observaciones en relación con sus solicitudes.

9. Cada Parte establecerá que la divulgación de una invención reclamada debe considerarse que es suficientemente clara y completa si proporciona información que permite que la invención sea efectuada o utilizada por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a la fecha de la presentación.

10. Cada Parte proveerá que una invención reclamada está suficientemente apoyada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada a la fecha de su presentación.



11. Cada Parte proveerá que una invención reclamada es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.

#### **Artículo 15.10: Medidas Relacionadas con Ciertos Productos Regulados**

1. (a) Si una Parte exige, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, la presentación de datos no divulgados sobre la seguridad y eficacia, esa Parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporciona la información, comercialicen un producto sobre la base de (1) la información o (2) la aprobación otorgada a la persona que presentó la información, por un período de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas desde la fecha de aprobación en la Parte.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Cuando una Parte, en la fecha en que implementó el Acuerdo ADPIC, tenía en funcionamiento un sistema de protección contra usos comerciales desleales para los productos farmacéuticos o químicos agrícolas que no involucren entidades químicas nuevas, que otorgue un período de protección más breve que el especificado en el párrafo 1, la Parte podrá conservar tal sistema sin perjuicio de las obligaciones del párrafo 1.

- (b) Si una Parte permite, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, que terceros entreguen evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto previamente aprobado en otro territorio, tal como evidencia de aprobación de comercialización previa, la Parte no permitirá que terceros que no cuenten con el consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobación en el otro territorio previamente, obtengan autorización o comercialicen un producto sobre la base de (1) evidencia de aprobación de comercialización previa en el otro territorio o (2) información relativa a la seguridad o eficacia entregada previamente para obtener la aprobación de comercialización en el otro territorio por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas a partir de la fecha en que la aprobación fue otorgada en el territorio de la Parte a la persona que recibió la aprobación en el otro territorio. Para poder recibir protección de conformidad con este subpárrafo, una Parte podrá exigir que la persona que provea la información en el otro territorio solicite la aprobación en el territorio de la Parte dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio.
- (c) Para efectos de este párrafo, un producto nuevo es aquel que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en el territorio de la Parte.
- (d) Para efectos de este párrafo, cada Parte protegerá dicha información no divulgada contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público y ninguna Parte podrá considerar la información accesible en el dominio público

como datos no divulgados. No obstante lo anterior, si cualquier información no divulgada sobre la seguridad y eficacia presentada a una Parte, o a una entidad que actúe en representación de una Parte, para efectos de obtener la aprobación de comercialización, es divulgada por dicha entidad, la Parte aún deberá proteger dicha información contra todo uso comercial desleal tal como se establece en este Artículo.

2. Cuando una Parte permita, como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico, que otras personas que no sean la persona que presentó originalmente la información sobre seguridad o eficacia, se base en evidencia o información relativa a la seguridad y eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación de comercialización previa en el territorio de una Parte o en otro país, dicha Parte:

- (a) implementará medidas en su proceso de aprobación de comercialización con el fin de evitar que esas otras personas comercialicen un producto cubierto por la patente que abarca el producto previamente aprobado o su uso aprobado durante la vigencia de esa patente, a menos que sea con el consentimiento o aprobación del titular de la patente; y
- (b) establecerá que el titular de la patente sea informado de la solicitud y de la identidad de cualquier otra persona que solicite aprobación para entrar al mercado durante la vigencia de una patente que se ha identificado que abarca el producto aprobado o su uso aprobado.

## **Artículo 15.11: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual**

### **Obligaciones Generales**

1. Cada Parte entiende que los procedimientos y recursos requeridos bajo este Artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual son establecidos de acuerdo con:

- (a) los principios del debido proceso que cada Parte reconoce, y
- (b) los fundamentos de su propio sistema legal.

2. Este Artículo no impone a las Partes obligación alguna:

- (a) 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; o
- (b) con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.

Las Partes entienden que las decisiones tomadas por una Parte sobre la distribución de los recursos para la observancia no excusarán a la Parte del cumplimiento de este Capítulo.



3. Cada Parte garantizará que las resoluciones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las resoluciones y decisiones. Cada Parte garantizará que dichas resoluciones o decisiones, serán publicadas<sup>16</sup> o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera, en un idioma nacional, de manera que sean accesibles a los gobiernos y titulares de derechos.

<sup>16</sup> Una Parte podrá satisfacer el requisito de publicación poniendo el documento a disposición del público en Internet.

4. Cada Parte dará publicidad a la información que pueda recopilar respecto a sus esfuerzos de garantizar la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo toda información estadística.

5. En los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos a los derechos de autor y derechos conexos, cada Parte dispondrá que:

- (a) la persona cuyo nombre es indicado como el autor, productor, interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual, se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, como titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma; y
- (b) se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia.

#### ***Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos***

6. Cada Parte pondrá a disposición de los titulares de derechos<sup>17</sup> procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

<sup>17</sup> A efectos de este Artículo, el término “titular de derecho” incluirá las federaciones y asociaciones, así como los licenciatarios exclusivos y otros licenciatarios debidamente autorizados, según sea el caso, que tengan capacidad legal para hacer valer esos derechos. El término “licenciatario” incluirá al licenciatario de cualquiera de los derechos exclusivos de propiedad intelectual comprendidos en determinada propiedad intelectual.

7. Cada Parte dispondrá que:

- (a) en los procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular de derecho:
  - (i) una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción; y
  - (ii) al menos para los casos de infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el numeral (i); y
- (b) al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales deberán considerar, *inter alia*, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.

8. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte establecerá o mantendrá, al menos para los casos de procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, indemnizaciones predeterminadas, como alternativa a los daños sufridos. Dichas indemnizaciones predeterminadas deben ser establecidas en la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales en cantidad suficiente para compensar al titular de derecho por el daño causado con la infracción y disuadir infracciones futuras.

9. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, deberán estar facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con infracción de derechos de autor o derechos conexos y falsificación de marcas, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean procedentes. Además, cada Parte deberá garantizar que sus autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre infracción de patentes, que el infractor pague al titular de derecho los honorarios de los abogados que sean procedentes.

10. En procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos y falsificación de marcas, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar el decomiso de los productos presuntamente infractores, cualquier material o implementos relacionados y, al menos para los casos de falsificación de marcas, la evidencia documental relevante a la infracción.

11. Cada Parte garantizará que:

- (a) sus autoridades judiciales, estén facultadas para ordenar a su discreción la destrucción de las mercancías que se ha determinado que son pirateadas o falsificadas;

- (b) sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean, sin compensación alguna, prontamente destruidos o, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, dispuestas fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales de la Parte tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado;
- (c) la donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del derecho, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la mercancía ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.

12. Cada Parte garantizará que en los procedimientos civiles judiciales relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho. Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para imponer sanciones, cuando fuere apropiado, a una parte en un procedimiento que incumpla las órdenes válidas impuestas por dichas autoridades.

13. En la medida en que se pueda ordenar cualquier recurso civil sobre el fondo del caso como resultado de procedimientos administrativos, cada Parte garantizará que dichos procedimientos sean conformes con principios equivalentes en el fondo a los establecidos en este Capítulo.

14. Cada Parte establecerá recursos civiles contra los actos descritos en el Artículo 15.5.7 y 15.5.8. Los recursos civiles disponibles deberán incluir, al menos:

- (a) medidas cautelares, incluyendo el decomiso de dispositivos y productos presuntamente involucrados en la actividad prohibida;
- (b) daños sufridos (más cualquier ganancia atribuible a la actividad prohibida que no haya sido tomada en cuenta en el cálculo del daño) o indemnizaciones predeterminadas según lo establecido en el párrafo 8;
- (c) pago al titular de derecho, a la conclusión de los procedimientos civiles judiciales, de las costas y gastos procesales y honorarios de abogados razonables por parte de la parte involucrada en la conducta prohibida; y



- (d) la destrucción de dispositivos y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los subpárrafos (a) y (b) del párrafo 11.

Ninguna Parte podrá imponer el pago de daños contra una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión sin fines de lucro, que sostenga la carga de la prueba demostrando que desconocía y carecía de motivos para saber que sus actos constituían una actividad prohibida.

15. En los procedimientos civiles judiciales relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales estén facultadas para exigir a una parte que desista de la infracción, con el objeto de evitar, *inter alia*, el ingreso en los canales comerciales en su jurisdicción de las mercancías importadas que involucran la infracción de un derecho de propiedad intelectual, inmediatamente después del despacho de aduana de dicha mercancía o para prevenir su exportación.

16. En el supuesto que las autoridades judiciales u otras autoridades de una Parte nombren expertos técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y requieran que las partes asuman los costos de tales expertos, la Parte procurará asegurar que tales costos estén estrechamente relacionados, *inter alia*, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurso a dichos procedimientos .

#### Medidas Cautelares

17. Cada Parte deberá actuar en caso de solicitudes de medidas cautelares *inaudita altera parte* y ejecutar dichas medidas en forma expedita, de acuerdo con las reglas de su procedimiento judicial.

18. Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante de una medida precautoria que presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer a su satisfacción, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

19. En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, cada Parte establecerá una presunción refutable de que la patente es válida.

## Requisitos Especiales Relacionadas con las Medidas en Frontera

20. Cada Parte dispondrá que cualquier titular de derecho que inicie procedimientos con el objeto que sus autoridades competentes suspendan el despacho de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor<sup>18</sup>, para libre circulación, se le exigirá que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual, y que ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades competentes. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir irrazonablemente el recurso a estos procedimientos.

<sup>18</sup> Para los fines de los párrafos 20 al 25:

**mercancías de marca falsificadas** significa cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que contengan sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la marca de que se trate bajo la legislación del país de importación; y

**mercancías pirata que lesionan el derecho de autor** significa cualesquiera mercancías que sean copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

21. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes deberán estar facultadas para exigir a un titular de derecho que inicie procedimientos para la suspensión que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa garantía o caución equivalente no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Cada Parte dispondrá que dicha garantía puede tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías en el supuesto que las autoridades competentes determinen que el artículo no constituye una mercancía infractora.

22. Cuando sus autoridades competentes determinen que las mercaderías son falsificadas o pirateadas, una Parte otorgará a sus autoridades competentes la facultad para que comuniquen al titular de derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

23. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes puedan iniciar medidas en frontera de oficio, con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que

infringe un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho.

24. Cada Parte dispondrá que las mercancías que se han determinado como pirateadas o falsificadas por sus autoridades competentes deberán ser destruidas, cuando proceda, de acuerdo a un mandato judicial, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellos de otra forma, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la mercancía ya no sea identificable con la marca removida. Con respecto a las mercancías de marca falsificadas, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. En ningún caso se facultará a las autoridades competentes para permitir la exportación de las mercancías falsificadas o pirateadas o permitir que tales mercancías se sometan a un procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales.

25. Cada Parte deberá establecer que en los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.

### **Procedimientos y Recursos Penales**

26. (a) Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales para ser aplicados al menos para los casos de la falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial. La piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial incluye la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción dolosa que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor. Cada Parte deberá tratar la importación o exportación dolosa de mercancía falsificada o pirateada como una actividad ilegal y establecer sanciones penales en la misma medida que el tráfico o distribución de tales mercancías en el comercio nacional<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Una Parte podrá cumplir con este subpárrafo en relación con la exportación mediante sus medidas relativas a la distribución o tráfico.

(b) Específicamente, cada Parte garantizará:

(i) sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias, o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones. Cada Parte establecerá políticas o lineamientos que estimulen la imposición de sanciones por parte de las autoridades judiciales en niveles

- suficientes para disuadir futuras infracciones;
- (ii) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar la incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Cada Parte garantizará que los materiales sujetos a incautación en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden;
  - (iii) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar, entre otras medidas, (1) el decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora, (2) el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías falsificadas o pirateadas, y (3) con respecto a la piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos, el decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora; y
  - (iv) que sus autoridades puedan, al menos en los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

### **Limitaciones en la Responsabilidad de los Proveedores de Servicios**

27. Con el fin de garantizar procedimientos de observancia que permitan una acción efectiva contra cualquier acto de infracción de derechos de autor<sup>20</sup> cubiertos por este Capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir infracciones, y recursos penales y civiles que constituyan un medio de disuasión de futuras infracciones, cada Parte garantizará, en forma consistente con la estructura establecida en este Artículo:

<sup>20</sup> Para fines de este párrafo, “derecho de autor” incluirá también derechos conexos.

- (a) incentivos legales para que los proveedores de servicios colaboren con los titulares de derechos de autor en disuadir el almacenaje y transmisión no autorizada de materiales protegidos por derechos de autor; y
- (b) limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones a los derechos de autor que no estén en su control, ni hayan sido iniciados o dirigidos por ellos, y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos, o en su representación, según se describe en este subpárrafo<sup>21</sup>:

<sup>21</sup> Las Partes entienden que este subpárrafo es sin perjuicio de la disponibilidad de defensas contra la infracción de derechos de autor de aplicación general.



- (i) Estas limitaciones excluirán las reparaciones pecuniarias y proveerán restricciones razonables en la compensación ordenada por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones para las siguientes funciones y se limitarán a esas funciones:
- (A) transmisión, enrutamiento, o suministro de conexiones para materiales sin modificaciones en su contenido, o el almacenamiento intermedio y transitorio de dicho material en el curso de ello;
  - (B) almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático (*caching*);
  - (C) almacenamiento a petición del usuario del material que se aloja en un sistema o red controlado u operado por o para el proveedor de servicios; y
  - (D) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios.
- (ii) Estas limitaciones se aplicarán solo en el caso de que el proveedor de servicios no inicie la cadena de transmisión del material, y no seleccione el material o sus destinatarios (salvo en el caso de que una función descrita en la cláusula (i)(D) involucre en sí misma alguna forma de selección).
- (iii) Los requisitos de un proveedor de servicios para las limitaciones en relación con cada función establecida en las cláusulas (i)(A) al(D) deberán ser consideradas en forma separada de los requisitos para las limitaciones en relación con cada una de las otras funciones, de conformidad con las condiciones para los requisitos establecidos en las cláusulas (iv) a (vii).
- (iv) Con respecto a la función a que se refiere la cláusula (i)(B), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de servicios:
- (A) permita el acceso al material en una parte significativa, únicamente a los usuarios de su sistema o red que hayan cumplido con las condiciones de acceso de usuarios a ese material;
  - (B) cumpla con las reglas relativas a la actualización o recarga del material cuando así lo especifique la persona que pone a disposición el material en línea de conformidad con un protocolo de comunicación de datos estándar generalmente aceptado por la industria para el sistema o red mediante el cual esa persona pone a disposición el material;
  - (C) no interfiera con la tecnología compatibles con normas de la industria aceptados en el territorio de la Parte utilizados en el sitio de origen para obtener información acerca del uso del material, y que no modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios; y
  - (D) retire o inhabilite de forma expedita el acceso, tras recibir una

notificación efectiva de reclamo por infracción, al material almacenado que ha sido removido o al que se le ha inhabilitado su acceso en el sitio de origen.

- (v) respecto a las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(C) y (D), las limitaciones quedarán condicionadas a que el proveedor de servicios:
  - (A) no reciba beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en circunstancias en que tenga el derecho y capacidad de controlar tal actividad;
  - (B) retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material que reside en su sistema o red al momento de obtener conocimiento efectivo de la infracción o al darse cuenta de los hechos o circunstancias a partir de los cuales se hacía evidente la infracción, tal como mediante notificaciones efectivas de las supuestas infracciones de conformidad con la cláusula (ix); y
  - (C) designe públicamente a un representante para que reciba dichas notificaciones.
  
- (vi) La aplicabilidad de las limitaciones de este subpárrafo quedará condicionada a que el proveedor de servicios:
  - (A) adopte e implemente en forma razonable una política que estipule que en circunstancias apropiadas se pondrá término a las cuentas de los infractores reincidentes; y
  - (B) adapte y no interfiera con medidas técnicas estándar aceptadas en el territorio de la Parte que protegen e identifican material protegido por derechos de autor, que se hayan desarrolladas mediante un proceso abierto y voluntario y mediante un amplio consenso de los titulares de derechos de autor y proveedores de servicios, que estén disponibles en términos razonables y no discriminatorios, y que no impongan costos sustanciales a los proveedores de servicios ni cargas significativas a sus sistemas o redes.
  
- (vii) La aplicabilidad de las limitaciones contempladas en este subpárrafo no se podrán condicionar a que el proveedor de servicios realice controles de su servicio o que decididamente busque hechos que indiquen una actividad infractora, excepto en la medida que sea coherente con dichas medidas técnicas.
  
- (viii) Si el proveedor de servicios califica para las limitaciones relativa a la función a que se refiere la cláusula (i)(A), la compensación ordenada por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones estará limitada a la terminación de cuentas específicas, o a la adopción de medidas



razonables para bloquear el acceso a un sitio específico en línea no doméstico. Si el proveedor de servicios califica para las limitaciones con respecto a cualquier otra función especificada en la cláusula (i), la compensación ordenada por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones estará limitada a el retiro o inhabilitación del acceso al material infractor, la terminación de determinadas cuentas, y otros recursos que un tribunal pudiera encontrar necesarios siempre que tales otros recursos sean los menos onerosos para el proveedor de servicios entre otras formas comparables de compensación efectivas. Cada Parte deberá garantizar que toda compensación de esta naturaleza deberá ser emitida prestando debida atención a la carga relativa para el proveedor de servicios y el daño al titular del derecho de autor, la factibilidad técnica y la efectividad del recurso y si existen métodos de observancia menos onerosos y comparativamente efectivos. Con excepción de las órdenes que aseguran la preservación de la evidencia, u otras órdenes que no tengan un efecto adverso significativo a la operación de la red de comunicaciones del proveedor de servicios, cada Parte garantizará que dicha compensación deberá estar disponible únicamente en el caso que el proveedor de servicios hubiese recibido una notificación y una oportunidad para comparecer ante la autoridad judicial de la Parte.

- (ix) Para los fines de la notificación y el proceso de remoción para las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(C) y (D), cada Parte deberá establecer procedimientos apropiados para la notificación efectiva de infracciones reclamadas, y contra notificaciones efectivas por parte de aquellas personas cuyo material haya sido removido o deshabilitado por error o mala identificación. Como mínimo, cada Parte deberá exigir que una notificación efectiva de una infracción reclamada se haga por escrito y esté firmada física o electrónicamente por una persona que declare, bajo pena de perjurio u otra sanción penal, que es un representante autorizado del titular de derecho en cuanto al material que se reclama como objeto de infracción, y que contenga información suficiente que permita al proveedor de servicios identificar y ubicar el material que la parte demandante reclama de buena fe como material infractor y contactar a esa parte demandante. Como mínimo, cada Parte requerirá que una contra notificación efectiva contenga la misma información, mutatis mutandis, que la notificación de la infracción reclamada, y que contenga una declaración de que el suscriptor de la contra-notificación consiente sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de la Parte. Cada Parte también establecerá sanciones pecuniarias contra cualquier persona que a sabiendas realice una falsa representación en una notificación o contra-notificación que lesione a cualquier parte interesada debido a que el proveedor de servicios se haya apoyado en esa falsa representación.
- (x) Si el proveedor de servicios , de buena fe, retira o inhabilita el acceso al material basado en una infracción aparente o presunta, cada Parte deberá garantizar que el proveedor de servicios estará exento de responsabilidad

por cualquier reclamo resultante, a condición que, en relación con material que resida en su sistema o red, tome prontamente los pasos razonables para notificar la persona que pone el material a disposición en su sistema o red que así lo ha hecho y, si dicha persona hace una contra-notificación efectiva y está sujeto a la jurisdicción en una demanda por infracción, restaure el material en línea a menos que la persona que realizó la notificación efectiva original busque compensación judicial dentro de un plazo razonable de tiempo.

- (xi) Cada Parte deberá establecer un procedimiento administrativo o judicial que le permita a los titulares de derechos de autor que hayan notificado en forma efectiva la supuesta infracción para obtener de forma expedita por parte de un proveedor de servicios la información que esté en su posesión que identifica al supuesto infractor.
  
- (xii) **Proveedor de servicio** significa,
  - (A) para efectos de la función a que se refiere la cláusula (i)(A), un proveedor de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea sin modificar su contenido entre los puntos especificados por el usuario del material seleccionado por el usuario; y
  
  - (B) para efectos de las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(B) hasta (D), un proveedor u operador de instalaciones para servicios en línea o acceso a redes.

### ***Procedimientos y Recursos Adicionales***

28. El Anexo 15.11 aplica entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

### **Artículo 15.12: Disposiciones Finales**

1. Salvo que se establezca lo contrario en el párrafo 2 y en el Artículo 15.1, cada Parte deberá implementar este Capítulo a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

2. Como se indica a continuación, una Parte podrá diferirse a implementar ciertas disposiciones de este Capítulo, por un periodo que no exceda los periodos en este párrafo, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado:

(a) en el caso de Costa Rica:

- (i) con respecto a los Artículos 15.4.1 y 15.9.6, un año;
- (ii) con respecto al Artículo 15.8.1(b), 18 meses;
- (iii) con respecto a los Artículos 15.3.7 y 15.5.8(a)(ii), dos años;
- (iv) con respecto al Artículo 15.11.27, 30 meses; y
- (v) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), 15.5.7(f), 15.11.8, y 15.11.14, tres años;

(b) en el caso de República Dominicana:

- (i) con respecto al Artículo 15.5.4, seis meses;
- (ii) con respecto a los Artículos 15.5.9 y 15.9.6, un año;
- (iii) con respecto al Artículo 15.2.1, dieciocho meses;
- (iv) con respecto a los Artículos 15.3.7 y 15.11.27, dos años; y
- (v) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), y 15.5.7(f), tres años;

(c) en el caso de El Salvador:

- (i) con respecto al Artículo 15.11.27, un año;
- (ii) con respecto al Artículo 15.8.1(b), 18 meses;
- (iii) con respecto al Artículo 15.11.23, dos años;
- (iv) con respecto al Artículo 15.5.8(a)(ii), 30 meses; y
- (v) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), 15.5.7(f), 15.11.8, y 15.11.14, tres años;

(d) en el caso de Guatemala:

- (i) con respecto al Artículo 15.5.4, seis meses;
- (ii) con respecto a los Artículos 15.5.9 y 15.9.6, un año;
- (iii) con respecto al Artículo 15.8, 18 meses;
- (iv) con respecto a los Artículos 15.2.1, 15.3.7, 15.4, 15.5.8(a)(ii), 15.11.20, 15.11.21, 15.11.22, y 15.11.25, dos años;
- (v) con respecto al Artículo 15.11.27, 30 meses;

- (vi) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), 15.5.7(f), 15.11.8, 15.11.14 y 15.11.24, tres años; y
- (vii) con respecto al Artículo 15.11.23, cuatro años:
- (e) en el caso de Honduras:
  - (i) con respecto a los Artículos 15.5.9 y 15.9.6, un año;
  - (ii) con respecto al Artículo 15.8, 18 meses;
  - (iii) con respecto a los Artículos 15.2.1, 15.3.7, 15.4, 15.5.8(a)(ii), 15.11.20, 15.11.21, 15.11.22, y 15.11.25, dos años;
  - (iv) con respecto al Artículo 15.11.27, 30 meses;
  - (v) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), 15.5.7(f), 15.11.8, 15.11.14 y 15.11.24, tres años; y
  - (vi) con respecto al Artículo 15.11.23, cuatro años; y
- (f) en el caso de Nicaragua:
  - (i) con respecto a los Artículos 15.5.9 y 15.9.6, un año;
  - (ii) con respecto al Artículo 15.8.1(b), 18 meses;
  - (iii) con respecto a los Artículos 15.3.7, 15.4, 15.5.8(a)(ii), 15.11.20, 15.11.21, 15.11.22, y 15.11.25, dos años;
  - (iv) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), 15.5.7(f), 15.11.8, 15.11.14, 15.11.24, y 15.11.27, tres años; y
  - (v) con respecto al Artículo 15.11.23, cuatro años.

#### **Anexo 15.11: Procedimientos y Remedios Referentes a las Transmisiones o Retransmisiones por Radiodifusión o Cable en la República Dominicana**

1. La República Dominicana reafirma su compromiso bajo el Capítulo 15 a la aplicación de procedimientos y remedios administrativos, civiles y penales en el caso de transmisiones o retransmisiones por radiodifusión o cable que se hagan sin la autorización del propietario o propietarios de los derechos del contenido de la señal, y, si procede, de la señal.

2. La República Dominicana hará que se fijen procedimientos y remedios en su legislación para la suspensión temporal de concesiones o licencias de operación, o ambos, para las transmisiones o retransmisiones por radiodifusión o cable en aquellos casos donde la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) o sus otras autoridades competentes determinen que se hayan hecho transmisiones o retransmisiones sujetas a una licencia de concesión u operación sin el permiso del propietario o los propietarios de los derechos del contenido de la señal, y, si procede, de la señal. Dichos procedimientos deben cumplir los requisitos del Artículo 15.11 aplicables a la ejecución administrativa, y deben incluir lo siguiente:

- (a) la oportunidad de que los propietarios de los derechos hagan solicitudes por escrito a ONDA u otra autoridad competente para el cierre temporal o permanente de aquellos establecimientos que hagan transmisiones no autorizadas por radiodifusión o cable (por virtud del Artículo 187 de la Ley Sobre Derecho de Autor, No. 65-00 del 21 de Agosto del



2000, según lo implementado por los Artículos 116.4 y 116.5 del Reglamento de Aplicación, No. 362-01) del 14 de marzo del 2001, y otras sanciones disponibles bajo su legislación, y de presentar evidencia que respalden dichas solicitudes;

- (b) un requisito en el sentido de que los tenedores de dichas concesiones o licencias de operación colaboren con ONDA u otra autoridad competente de manera que las investigaciones e inspecciones correspondientes a una solicitud puedan ser realizadas sin demora, incluyendo el acceso a todos los documentos relativos a las transmisiones o retransmisiones; y
- (c) un requisito en el sentido de que una decisión administrativa referente a dicha solicitud sea producida de manera ágil y a más tardar a los 60 días a partir de la fecha de la solicitud. Dichas decisiones deben ser expresadas por escrito, indicando los motivos correspondientes que las sustentan. Todo cierre se hará efectivo inmediatamente después de una decisión que exija dicho cierre. El cierre temporal continuará vigente durante un plazo de 30 días. La falta del cese de transmisión o retransmisión después del cierre será considerada como violación clasificada bajo el Artículo 105(d) de la *Ley General de Telecomunicaciones* No. 153-98 del 27 de mayo de 1998, y será susceptible a todas las sanciones disponibles autorizadas por dicha ley.

Además, la República Dominicana dispondrá que ONDA u otra autoridad competente pueda iniciar procesos para el cierre temporal o permanente de aquellos establecimientos que transmitan las transmisiones de cable o radiodifusión no autorizadas y otras sanciones disponibles bajo la legislación nacional *ex officio*, sin necesidad de una solicitud escrita de un tercero o propietario de los derechos.

3. La República Dominicana dispondrá que ONDA y sus demás autoridades competentes cuenten con los recursos suficientes para llevar a cabo las acciones que se describen en el párrafo 2, y por este medio reafirma sus obligaciones bajo el Artículo 15.11.2 (b).

4. INDOTEL ejercerá los poderes que le son conferidos por la *Ley General de Telecomunicaciones* No. 153-98 para abordar la violación del derecho de autor en los casos correspondientes, que sean consistentes con la Resolución de INDOTEL de fecha 30 de enero del 2004, que sanciona a los tenedores de las autorizaciones del servicio de transmisión por cable que hayan transmitido señales que contengan obras protegidas o retransmitido señales emitidas por la entidad que origina la transmisión sin autorización. En el caso de que el nivel de sanciones impuestas en la Resolución de INDOTEL de fecha 30 de enero del 2004 no sea efectivo para eliminar el problema, entonces INDOTEL aumentará las sanciones hasta un nivel efectivo.

5. La República Dominicana presentará reportes trimestrales de los avances logrados en todas las acciones judiciales referentes a la piratería de la transmisión televisiva que sean consistentes con el entendimiento expresado en un intercambio de comunicaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos en la fecha de la suscripción del presente Tratado.



**ADVERTENCIA:** El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

- 1 Castro Bonilla, A. (2004). Implicaciones del TLC en materia de Propiedad Intelectual. Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales. Pp. 2-8.
- 2 COMISIÓN DE NOTABLES. (2005). Informe Final de Carácter General no Vinculante al Presidente de la República sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José. Costa Rica. Pp. 71-82.
- 3 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, UCR. (2007). Posición de las universidades públicas en torno al Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América: Acuerdos de los Consejos Universitarios e Institucional. Jorge Enrique Romero-Pérez, presentación y Edición. Primera Edición. San José, C.R. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pp. UCR 33-34, UNA 67-69 y ITCR 149-156.
- 4 ASAMBLEA LEGISLATIVA. Tratados Internacionales 8622 del veintiuno de noviembre de 2007. Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC). Fecha de vigencia desde: 21/12/2007. Versión de la norma: 3 de 3 del 18/12/2009. Datos de la Publicación: N° Gaceta 246 del 21/12/2007. Alcance: 40.