

Capítulo 17

Propiedad Intelectual

Artículo 17.1: Definiciones

Para los efectos de este Capítulo:

- (a) **radiodifusión** significa la transmisión al público por vía inalámbrica, incluida vía satélite, de sonidos, o de imágenes y sonidos, o de las representaciones de éstos, incluida la transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios para descodificarlas sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento;
- (b) **comunicación al público de una interpretación o ejecución o de un fonograma** tiene el significado referido en el Artículo 2(g) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas;
- (c) **fijación** en relación con interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;
- (d) **propiedad intelectual** se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, esto es: derecho de autor y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados; y protección de información no divulgada¹⁷⁻¹;
- (e) **ejecución** se refiere, salvo que se especifique algo diverso, a una ejecución fijada en un fonograma;
- (f) **artistas intérpretes o ejecutantes** significa todos los actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas que actúen, canten, reciten, declamen, representen un papel, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de folclore;
- (g) **fonograma** significa toda fijación de los sonidos de una ejecución 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;

¹⁷⁻¹ Para efectos de este Capítulo, propiedad intelectual también incluye los derechos sobre variedades vegetales.

- (h) **productor de fonogramas** significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación, u otros sonidos, o las representaciones de sonidos;
- (i) **publicación de una interpretación o ejecución o de un fonograma** significa la oferta al público de copias de la interpretación o ejecución o del fonograma, con el consentimiento del titular del derecho, siempre que las copias sean ofrecidas al público en cantidad suficiente;
- (j) **OMPI** significa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y
- (k) **obra** incluye un trabajo cinematográfico.

Artículo 17.2: Objetivo

Las Partes reconocen que es importante establecer una protección y observancia adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, promover sistemas de propiedad intelectual transparentes y eficientes, y lograr un equilibrio apropiado entre los intereses legítimos de los titulares y los de los usuarios de derechos de propiedad intelectual, en materias sujetas a protección por medio de derechos de propiedad intelectual.

Artículo 17.3: Disposiciones Generales

1. Las Partes reafirman los derechos y obligaciones que existen recíprocamente bajo el Acuerdo sobre los ADPIC y cualquier otro tratado multilateral sobre propiedad intelectual en que ambos sean parte.
2. Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte adoptar las medidas necesarias para prevenir:
 - (a) el abuso de derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares de los derechos o la utilización de prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o que afecten adversamente la transferencia internacional de tecnología; y
 - (b) prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual;

a condición de que tales medidas sean conformes con este Tratado.

3. Cada Parte aplicará las disposiciones de este Capítulo y podrá prever en su legislación interna, aunque no estará obligada a ello, una protección más amplia que la exigida por este Capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.

Artículo 17.4: Tratados Internacionales

1. Cada Parte deberá ratificar o adherir los siguientes tratados antes del 1° de enero de 2009, de conformidad con su legislación interna y sujeto al cumplimiento de los requisitos internos que sean necesarios:

- (a) el *Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite* (1974) (el Convenio de Bruselas);
- (b) el *Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes* (1980); y
- (c) el *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales* (1991).

2. Cada Parte hará esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes tratados, de conformidad con su legislación interna y sujeto al cumplimiento de los requisitos internos que sean necesarios:

- (a) el *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas* (1989);
- (b) el *Tratado de Cooperación en materia de Patentes* (1970); y
- (c) el *Tratado sobre el Derecho de Patentes* (2000).

Artículo 17.5: Trato Nacional

1. Con respecto a todos los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este Capítulo, cada Parte otorgará a las personas de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección¹⁷⁻² y goce de dichos derechos de

¹⁷⁻² Para efectos de este Artículo, la **protección** comprende los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual cubiertos específicamente en este Capítulo. Adicionalmente, para los efectos de este Artículo **protección** también incluye las disposiciones referentes a la prohibición de elusión de

propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos, sujeto a las excepciones establecidas en tratados multilaterales sobre propiedad intelectual en los que cualquiera de las Partes sea, o llegue a ser, parte contratante.

2. Cada Parte podrá derogar lo dispuesto en el párrafo 1 respecto de sus procedimientos judiciales y administrativos, incluido el requerimiento para que una persona de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, sujeto a que dicha derogación:

(a) sea necesaria para conseguir la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con este Capítulo; y

(b) no se aplique de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

3. El párrafo 1 no se aplicará a los procedimientos para la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en tratados multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 17.6: Aplicación del Tratado a Materias Existentes

1. Salvo cuando se disponga lo contrario, incluido el Artículo 17.32, este Capítulo genera obligaciones con respecto a toda materia existente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que esté protegida en tal fecha en el territorio de la Parte donde se reclama la protección, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en este Capítulo.

2. Salvo disposición en contrario de este Capítulo, no se requerirá a una Parte el restablecimiento de la protección de la materia que, en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, haya pasado al dominio público en el territorio de la Parte en que se reclama la protección.

Artículo 17.7: Aplicación del Tratado a Actos Anteriores

Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

las medidas tecnológicas efectivas e información sobre gestión de los derechos, de conformidad con los Artículos 17.28 y 17.29, respectivamente.

Artículo 17.8: Propiedad Industrial

1. Cada Parte establecerá un sistema que permita a los titulares hacer valer sus derechos de propiedad industrial, y a terceros interesados disputar esos derechos mediante procedimientos administrativos, judiciales, o ambos.
2. Cada Parte hará esfuerzos por simplificar y hacer más eficientes sus procesos administrativos, y por participar en foros internacionales, incluidos los foros de la OMPI, que traten sobre reforma y desarrollo del sistema de propiedad industrial.

MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Artículo 17.9: Protección de Marcas de Fábrica o de Comercio

Cada Parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluyan las marcas de fábrica o de comercio con respecto a bienes y servicios, las marcas colectivas y de certificación. Ninguna de las Partes está obligada a tratar las marcas de certificación como una categoría separada en su legislación interna. Cada Parte dispondrá, de acuerdo con su legislación interna, que un sonido puede constituir un signo, y que una combinación de colores puede formar o ser parte de un signo. Cada Parte podrá establecer protección mediante marcas de fábrica o de comercio para los olores. Ninguna de las Partes exigirá, como condición para el registro, que las marcas de fábrica o de comercio sean perceptibles visualmente. Una Parte podrá requerir que las marcas de fábrica o de comercio sean representadas gráficamente.

Artículo 17.10: Uso de Signos Idénticos o Similares

Cada Parte establecerá que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas posteriores, para mercancías o servicios que estén relacionados con aquellas mercancías o servicios para los que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.¹⁷⁻³

¹⁷⁻³ Se entiende que la probabilidad de confusión será determinada en virtud de la legislación interna de marcas de fábrica o de comercio de cada Parte.

Artículo 17.11: Excepciones a los Derechos de Marcas de Fábrica y de Comercio

Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio, y de terceros.

Artículo 17.12: Marcas de Fábrica o de Comercio Notoriamente Conocidas

1. El Artículo 6 *bis* del *Convenio de París para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial* se aplicará a productos y servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida,¹⁷⁻⁴ esté registrada o no, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos productos o servicios indique una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca de fábrica o de comercio, y a condición también de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio.

2. Cada Parte reconoce la importancia de la *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas* (1999), adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, y serán guiadas por los principios contenidos en esta Recomendación.

Artículo 17.13: Sistema de Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio

Cada Parte establecerá un sistema de protección de marcas de fábrica o de comercio que disponga procedimientos para examinar el fondo y las formalidades, para oposición y para nulidad, que incluirá pero no se limitará a:

- (a) proporcionar al solicitante una comunicación por escrito, que podrá ser electrónica, de las razones de cualquier rechazo al registro de una marca de fábrica o comercio;
- (b) proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a las comunicaciones emanadas de las autoridades de marcas de fábrica o de comercio, para impugnar una negativa inicial y para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva de registro de una marca de fábrica o de comercio;

¹⁷⁻⁴ Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, no se exigirá que la reputación de la marca de fábrica o de comercio se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con los productos o servicios pertinentes.

- (c) proporcionar a terceros interesados una oportunidad para oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio o para solicitar la nulidad de una marca de fábrica o de comercio; ni a
- (d) la exigencia de que las decisiones en procedimientos de oposición o nulidad sean fundadas y por escrito.

Artículo 17.14: Sistema Electrónico de Marcas de Fábrica o de Comercio

Cada Parte establecerá, en la mayor medida posible:

- (a) un sistema electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantención de marcas de fábrica o de comercio; y
- (b) un sistema electrónico, de acceso público, de información de marcas de fábrica o de comercio registradas.

Artículo 17.15: Duración de la Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio

Cada Parte establecerá que el registro inicial de una marca de fábrica o de comercio tendrá una duración de no menos de 10 años.

Artículo 17.16: Clasificación de Productos y Servicios

Cada Parte mantendrá un sistema de clasificación de marcas de fábrica o de comercio que sea conforme con el *Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas* del 15 de Junio de 1957 y sus modificaciones.

Artículo 17.17: Indicaciones Geográficas

1 Cada Parte reconocerá que las indicaciones geográficas pueden ser protegidas a través de un sistema de marcas de fábrica o de comercio, de un sistema *sui generis* o a través de otros medios legales.

2. Cada Parte proporcionará los medios para que las personas de la otra Parte soliciten la protección de las indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará las solicitudes sin requerir la intercesión de una Parte en representación de sus personas, y deberá:

- (a) procesar las solicitudes para indicaciones geográficas con el mínimo de formalidades;
- (b) poner fácilmente a disposición del público las normas que rijan la presentación de solicitudes;
- (c) garantizar que las solicitudes de indicaciones geográficas se publiquen para los efectos de oposición, y contemplar procedimientos para:
 - (i) oponerse a las indicaciones geográficas antes del registro; y
 - (ii) anular cualquier indicación geográfica registrada.
- (d) garantizar que las medidas que rijan la presentación de solicitudes de indicaciones geográficas establezcan claramente los procedimientos para esas acciones, incluida información de contacto suficiente para que los solicitantes o peticionarios puedan obtener pautas procesales específicas relativas al procesamiento de dichas solicitudes; y
- (e) establecer que los fundamentos para rechazar una solicitud de protección de una indicación geográfica, o para oponerse a dicha solicitud, incluyan lo siguiente¹⁷⁻⁵:
 - (i) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de comercio que es objeto de una solicitud anterior, hecha de buena fe y aún pendiente, o a una marca de fábrica o de comercio registrada; y
 - (ii) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de comercio preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en el territorio de esa Parte.

NOMBRES DE PAÍS

Artículo 17.18: Nombres de País

Cada Parte proporcionará los medios legales a las partes interesadas para impedir el uso comercial del nombre del país de la otra Parte con relación a mercancías, de una manera que probablemente induzca a engaño a los consumidores en cuanto al origen de dichas mercancías.

¹⁷⁻⁵ Sin embargo, las decisiones finales sobre las materias incluidas en el Artículo 17.17.2(e) se adoptarán de acuerdo con las leyes internas de cada Parte.

PATENTES

Artículo 17.19: Disponibilidad de Patentes

Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles”, respectivamente.

Artículo 17.20: Excepciones a los Derechos de Patentes

Una Parte podrá prever excepciones limitadas de 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 legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 17.21: Sistema para la Protección de Patentes

1. Cada Parte establecerá una oportunidad, antes o después de que la patente sea otorgada, para que terceros interesados puedan oponerse al otorgamiento de una patente o solicitar su revocación o nulidad¹⁷⁻⁶.
2. Cada Parte establecerá que se podrá revocar o anular una patente solamente cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá además disponer que una patente pueda ser revocada o anulada en razón de fraude, o que la patente es usada en una manera que ha sido determinada como contraria a la libre competencia en un procedimiento judicial.¹⁷⁻⁷

¹⁷⁻⁶ Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá tratar el término “nulidad” como sinónimo de “revocación”, y el término “anulado” como sinónimo de “revocado”.

¹⁷⁻⁷ Cuando una Parte disponga que una declaración falsa o una conducta injusta constituyen causal de revocación o anulación de una patente, podrá continuar disponiéndolo.

Artículo 17.22: Período de Gracia para Patentes

Ninguna Parte usará la información contenida en una divulgación pública como motivo para no otorgar la patente por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgación pública:

- (a) fue hecha o autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y
- (b) se produce dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte.

Artículo 17.23: Clasificación de Patentes

Cada Parte mantendrá un sistema de clasificación para patentes que sea conforme con el *Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes*, del 24 de marzo de 1971 y sus modificaciones.

NOMBRES DE DOMINIO

Artículo 17.24: Solución de Controversias y Base de Datos de Registro

1. Cada Parte exigirá que el administrador de nombres de dominio de país de nivel superior (ccTLD) establezca un procedimiento adecuado para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.
2. Cada Parte exigirá que el administrador de su respectivo ccTLD proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa de registros de nombres de dominio, de acuerdo con la legislación de cada Parte con relación a la protección de datos personales.

DERECHO DE AUTOR

Artículo 17.25: Derecho de Reproducción

1. Cada Parte dispondrá que los autores¹⁷⁻⁸ de obras literarias y artísticas tengan el derecho de autorizar o prohibir¹⁷⁻⁹ toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma material).¹⁷⁻¹⁰
2. Las Partes reafirman que es materia de la ley interna de cada Parte establecer que las obras no serán protegidas por el derecho de autor a menos que hayan sido fijadas en una forma material.

DERECHOS CONEXOS

Artículo 17.26: Derecho de Reproducción

1. Cada Parte dispondrá que los artistas intérpretes o ejecutantes, en lo que respecta a sus interpretaciones o ejecuciones, y los productores de fonogramas¹⁷⁻¹¹, en lo que respecta a sus fonogramas, tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento material temporal).¹⁷⁻¹²

¹⁷⁻⁸ La referencia a “autores” en este Capítulo hace referencia también a quienes hayan adquirido el derecho respectivo de conformidad con la ley.

¹⁷⁻⁹ Para los efectos del párrafo 1 del Artículo 17.25 y del párrafo 1 del Artículo 17.26, el derecho de autorizar o prohibir significará un derecho exclusivo. Para evitar confusión, en el caso de Chile, “el derecho a autorizar” también significará un derecho exclusivo.

¹⁷⁻¹⁰ Es consistente con este Acuerdo establecer excepciones y limitaciones para reproducciones temporales, que sean transitorias o accesorias y que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad sea permitir (a) una transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario; o (b) el uso lícito de una obra; y que no tengan por sí mismas una significación económica independiente.

¹⁷⁻¹¹ Las referencias a “artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas” en este Capítulo hacen referencia también a quienes hayan adquirido el derecho respectivo de conformidad con la ley.

¹⁷⁻¹² Es consistente con este Acuerdo establecer excepciones y limitaciones para reproducciones temporales de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que sean transitorias o accesorias y que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad sea permitir (a) una transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario; o (b) el uso lícito de una interpretación o ejecución o fonograma; y que no tengan por sí mismas una significación económica independiente.

2. Las Partes reafirman que es materia de la ley interna de cada Parte establecer que las interpretaciones, ejecuciones y fonogramas no serán protegidos por derechos conexos a menos que hayan sido fijadas en alguna forma material.

DISPOSICIONES COMUNES A DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 17.27: Duración de la Protección para Derecho de Autor y Derechos Conexos

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

- (a) sobre la base de la vida de una persona natural, la duración no deberá ser inferior a la vida del autor y 70 años después de su muerte; y
- (b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, la duración será:
 - (i) no inferior a 70 años contados desde el 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 fecha de la creación de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, no deberá ser inferior a 70 años contados desde el final del año calendario de la creación de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.

Artículo 17.28: Medidas Tecnológicas Efectivas

Cada Parte dispondrá de recursos civiles o medidas administrativas y, cuando sea apropiado, sanciones penales en contra de la elusión de las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos de autor o derechos conexos, y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, restrinjan actos que no sean autorizados por tales titulares de derechos o permitidos por la ley.

Artículo 17.29: Información sobre Gestión de Derechos

Con el fin de proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos para proteger la información sobre la gestión de los derechos:

- (a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que sin autorización y, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos:
 - (i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos;
 - (ii) distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; o
 - (iii) distribuya al público, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;

será responsable, tras la acción judicial de cualquier parte agraviada, y estará sujeta a sanciones civiles.

- (b) En ejecución del párrafo (a), cada Parte dispondrá la aplicación de procedimientos y sanciones penales, al menos en los casos cuando los actos prohibidos en el subpárrafo (a) sean realizados a sabiendas, maliciosamente y con el propósito de obtener una ventaja comercial. Una Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos prohibidos realizados en relación con una biblioteca, archivo o institución educacional, sin fines de lucro, o con una entidad de radiodifusión¹⁷⁻¹³ establecida sin fines de lucro.¹⁷⁻¹⁴

¹⁷⁻¹³ Una Parte podrá establecer que dicha entidad de radiodifusión significa “entidad pública y sin fines de lucro de radiodifusión al público”.

¹⁷⁻¹⁴ Cada Parte podrá establecer otras excepciones a las responsabilidades civiles y penales de acuerdo con su legislación interna.

Artículo 17.30: Uso Gubernamental de Programas Computacionales

Cada Parte mantendrá leyes, ordenanzas, reglamentos, directrices gubernamentales o decretos administrativos o supremos adecuados y que establezcan que sus organismos centrales de gobierno utilicen únicamente programas computacionales legítimos, de la forma autorizada.

Artículo 17.31: Excepciones al Derecho de Autor y Derechos Conexos

Cada Parte establecerá excepciones o limitaciones a los derechos de autor y derechos conexos incluidos en este Capítulo, de acuerdo con el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, el Acuerdo sobre los ADPIC, el *Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI* y/o el *Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de la OMPI*.

Artículo 17.32: Aplicación en el Tiempo

Cada Parte aplicará el Artículo 18 del Convenio de Berna, *mutatis mutandis*, a las materias, derechos y obligaciones de los Artículos 17.25 a 17.31 inclusive.

SEÑALES SATELITALES PORTADORAS DE PROGRAMAS CODIFICADOS

Artículo 17.33: Protección

1. Cada Parte considerará:
 - (a) una infracción civil o penal la construcción, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución de otro modo de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo que el dispositivo o sistema sirve de ayuda para decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado¹⁷⁻¹⁵ sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal; y
 - (b) una infracción civil o penal la recepción y uso o distribución posterior maliciosa de una señal portadora de un programa que se originó como una señal satelital portadora de un programa codificado sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal.

¹⁷⁻¹⁵ El grado en el que un dispositivo ayuda a decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado será materia de la legislación interna de cada Parte.

2. Cada Parte establecerá la disponibilidad de procedimientos civiles para cualquier persona agraviada por una actividad descrita en el párrafo 1, incluida cualquier persona que tenga un interés en la señal portadora de un programa codificado o en el contenido de la misma.

OBSERVANCIA

Artículo 17.34: Obligaciones Generales

1. Cada Parte garantizará que los procedimientos, recursos y sanciones establecidos en los Artículos 17.34 a 17.40 para la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean establecidos de acuerdo con su legislación interna¹⁷⁻¹⁶. Tales procedimientos administrativos y judiciales, recursos o sanciones, civiles o penales estarán disponibles para los titulares de dichos derechos de acuerdo con los principios del debido proceso que cada Parte reconozca, así como con los fundamentos de su propio sistema legal.

2. Los Artículos 17.34 a 17.40 no imponen 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.

La distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual no exime a las Partes de cumplir con las disposiciones de los Artículos 17.34 a 17.40.

3. Cada Parte establecerá que las decisiones finales de aplicación general sobre observancia de derechos de propiedad intelectual se formularán por escrito y señalarán las razones o los fundamentos jurídicos en los que se basan dichas decisiones. Cada Parte establecerá que estas decisiones se publiquen, de preferencia electrónicamente, y en caso que tal publicación no sea posible, se ponga a disposición del público en idioma nacional, de tal manera que los organismos de gobiernos y los titulares de derechos puedan tomar conocimiento de ellas.

¹⁷⁻¹⁶ Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte establecer o mantener formalidades procesales, judiciales o administrativas, adecuadas para este propósito, que no menoscaben los derechos u obligaciones de cada Parte conforme a este Acuerdo.

Artículo 17.35: Presunciones para Derechos de Autor y Derechos Conexos

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

- (a) la persona natural o entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor, productor, interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual¹⁷⁻¹⁷ se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, como titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma; y
- (b) de acuerdo con su legislación interna, se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia.

Artículo 17.36: Procedimientos y Acciones Civiles y Administrativas

1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos¹⁷⁻¹⁸ procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
2. Cada Parte dispondrá que, en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales:
 - (a) estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho:
 - (i) una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido debido a la infracción; y
 - (ii) al menos en el caso de infracciones de derechos de autor o derechos conexos y de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular los daños de acuerdo con el subpárrafo (i) anterior.¹⁷⁻¹⁹

¹⁷⁻¹⁷ Cada Parte podrá establecer los medios por los cuales se determinará qué constituye “manera usual” para un determinado soporte físico.

¹⁷⁻¹⁸ Para los efectos de este Artículo, el término **titular del derecho** incluirá a los licenciatarios, según lo dispuesto en la legislación interna de cada Parte, así como a las federaciones y asociaciones que tengan personería jurídica y que estén autorizadas para hacer valer tales derechos.

¹⁷⁻¹⁹ Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 17.36.2(a), una Parte podrá establecer una o más de las siguientes disposiciones: que, a elección del titular de los derechos, sólo podrá optar por una u otra de las acciones establecidas en el Artículo 17.36.2(a)(i) y (ii); que cuando se detecte que el titular de la marca no haga uso de ésta, no estará legitimado activamente para ejercer ninguna de las acciones establecidas en el Artículo 17.36.2(a)(i) y

- (b) al determinar la indemnización por daños de acuerdo con el subpárrafo (a), las autoridades judiciales considerarán, *inter alia*, cualquier medida legítima del valor de las mercancías o servicios infringidos, incluido el valor de venta al detalle.

3. Cada Parte dispondrá que, salvo en circunstancias excepcionales, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que, al término de los procedimientos judiciales civiles relativos a la infracción a los derechos de autor o derechos conexos o falsificación de marcas de fábrica o de comercio, la parte infractora deba pagar a la parte vencedora las costas u honorarios procesales, más los honorarios razonables de los abogados.

4. En los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derecho de autor o derechos conexos y falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el secuestro de las mercancías bajo sospecha de infracción y de los materiales e implementos utilizados para fabricar dichas mercancías, al menos cuando sea necesario para evitar que se siga produciendo la actividad infractora.

5. Cada Parte dispondrá que en los procedimientos judiciales civiles sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que tenga respecto de las personas involucradas en la infracción y respecto de los circuitos de distribución de estas mercancías. Las autoridades judiciales estarán también facultadas para imponer multas o arrestos al infractor rebelde, de acuerdo con la legislación interna de cada Parte.

6. En caso que las autoridades judiciales u otras autoridades de una Parte designen técnicos o expertos de otro tipo en procedimientos judiciales civiles sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, y requieran que deban ser pagados por las partes del procedimiento, la Parte buscará asegurar que dichas costas sean razonables y que guarden una adecuada relación, *inter alia*, con la cuantía y naturaleza del trabajo realizado o que, si corresponde, se basen en honorarios estandarizados, y no disuadan injustificadamente el acceso a dichos procedimientos.

Artículo 17.37: Medidas Precautorias

1. Las autoridades de cada Parte substanciarán en forma expedita las solicitudes de medidas precautorias sin haber oído a la otra parte de acuerdo con las reglas de procedimiento judicial de cada Parte.

(ii); y que en el caso de una infracción inocente de derechos de autor y derechos conexos, el titular sólo podrá perseguir la restitución de ganancias pero no la indemnización de perjuicios.

2. Con respecto a las medidas precautorias, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para exigir al solicitante de una medida precautoria que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre, que el solicitante es el titular del derecho en cuestión¹⁷⁻²⁰ y que su derecho es o va a ser objeto inminente de infracción, y para ordenar al solicitante que otorgue una garantía razonable o caución equivalente de una cuantía que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, establecida a un nivel tal que no constituya una disuasión injustificada del acceso a dichos procedimientos.

Artículo 17.38: Procedimientos y Acciones Penales

Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería a escala comercial¹⁷⁻²¹ de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, incluidas infracciones dolosas de derecho de autor y derechos conexos con fines de beneficio comercial o ganancia económica¹⁷⁻²². Específicamente, cada Parte dispondrá:

- (a) sanciones que incluyan prisión y/o multas suficientes para que actúen como un disuasivo frente a las infracciones, y que sean conformes con el nivel de sanción aplicado a delitos de una gravedad equivalente;
- (b) que las autoridades judiciales tengan facultades para ordenar la incautación de las mercancías sospechosas de falsificación o piratería, materiales relacionados e implementos que hayan sido utilizados en la comisión del delito, mercancías que legalmente hayan sido determinadas como provenientes de la actividad infractora, y documentos que constituyan evidencia de la infracción¹⁷⁻²³. Cada Parte, además, dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la incautación de bienes, de acuerdo con su legislación interna;
- (c) que sus autoridades judiciales tengan facultades para ordenar, entre otras medidas, al menos en infracciones graves, el decomiso de los activos que

¹⁷⁻²⁰ De acuerdo con el subpárrafo (a) del Artículo 17.35.

¹⁷⁻²¹ La piratería de obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas a escala comercial puede incluir los casos donde una persona maliciosamente cometa infracciones significativas de derechos de autor que no tengan como objetivo obtener un beneficio comercial o ganancia económica.

¹⁷⁻²² Se entenderá que el beneficio comercial o ganancia económica excluyen las infracciones de poco valor. Ninguna disposición en este Acuerdo impide que los fiscales ejerzan su discreción en cuanto a declinar la persecución de un caso.

¹⁷⁻²³ Cada Parte podrá establecer que los bienes sujetos a incautación en cumplimiento de una orden judicial no necesitarán estar individualizados específicamente mientras correspondan a las categorías generales especificadas en la orden.

legalmente hayan sido determinados como provenientes de la actividad infractora; y el decomiso y destrucción de todas las mercancías falsificadas y pirateadas; y, al menos respecto de los casos de piratería dolosa de derechos de autor y de derechos conexos, ordenar el decomiso y destrucción de materiales e implementos que fueron usados para fabricar tales mercancías pirateadas. Cada Parte dispondrá, además, que ese decomiso y destrucción se hará sin derecho a compensación al demandado; y

- (d) que las autoridades correspondientes, conforme determine cada Parte, estén facultadas, en casos de piratería de los derechos de autor y derechos conexos y de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, para iniciar acciones legales penales de oficio, sin requerir de un reclamo formal por parte de un particular o un titular de derechos.

Artículo 17.39: Medidas de Frontera

1. Cada Parte dispondrá que, en cualquier procedimiento que inicie el titular de un derecho con el objeto de que su Administración Aduanera suspenda el despacho para libre circulación de mercancías sospechosas de portar marcas de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor¹⁷⁻²⁴ importadas al territorio de una Parte, se le exija al titular de derechos que, a satisfacción de las autoridades competentes, presente:

- (a) pruebas suficientes que permitan presumir *prima facie* la existencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular de conformidad con las leyes del territorio de importación y una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de manera de hacerlas razonablemente reconocibles por la Administración Aduanera de la Parte; y

¹⁷⁻²⁴ Para los efectos del Artículo 17.39.1 a 4:

- (a) **mercancías con marcas de fábrica o comercio falsificadas** significa cualquier mercancía, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca de fábrica o comercio, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de fábrica o de comercio de que se trate otorga la legislación del país de importación;
- (b) **mercancías piratas que lesionan el derecho de autor** significa mercancías que son 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.

- (b) si se le solicita, una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes y para impedir abusos.

Las exigencias de una descripción suficientemente detallada y de garantía o caución equivalente no deberán disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando las autoridades competentes hayan determinado que las mercancías son falsificadas o pirateadas, una Parte facultará a las autoridades competentes para que puedan comunicar al titular del derecho los nombres y direcciones del consignador, importador y consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

3. Cada Parte dispondrá que su Administración Aduanera pueda iniciar medidas en frontera de oficio, sin requerir de un reclamo formal específico, respecto de mercancías destinadas a la exportación o importación, cuando existan razones para sospechar que se trata de mercancías con marcas de fábrica o comercio falsificadas o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor.

4. Cada Parte dispondrá que las mercancías cuyo despacho ha sido suspendido por su Administración Aduanera, y que se haya determinado que son pirateadas o falsificadas serán, salvo en casos excepcionales, destruidas. Respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio falsificadas, el simple retiro de la marca de fábrica o de comercio puesta en forma ilegal no bastará para permitir su liberación a los canales comerciales. Las autoridades competentes, salvo en circunstancias excepcionales, no estarán autorizadas para permitir la exportación de mercancías pirateadas o falsificadas que hayan sido incautadas, ni tampoco estarán autorizadas a mover dichas mercancías bajo control aduanero.

Artículo 17.40: Responsabilidad de los Proveedores de Servicios

1. Cada Parte dispondrá de un proyecto legislativo que limite los recursos que pueden estar disponibles contra los proveedores de servicios¹⁷⁻²⁵ por infracciones a los derechos de autor o derechos conexos¹⁷⁻²⁶ que dichos proveedores no controlen, inicien o dirijan y que ocurran a través de sus sistemas o redes.

2. El proyecto del párrafo 1 sólo se aplicará en el caso de que el proveedor de servicios cumpla ciertas condiciones, a saber:

¹⁷⁻²⁵ Cada Parte podrá determinar, dentro de su legislación interna, qué constituye un proveedor de servicio.

¹⁷⁻²⁶ Cada Parte podrá determinar, dentro de su legislación interna, qué constituye un derecho conexo para efectos de este Artículo.

- (a) que retire o inhabilite el acceso al material infractor, una vez que el titular de los derechos lo notifique mediante un procedimiento establecido por cada Parte; y
- (b) que no reciba un beneficio económico por la actividad infractora, en circunstancias en que tiene el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad.

COOPERACIÓN

Artículo 17.41: Cooperación

De manera coherente con el Artículo 17.2, las Partes acuerdan cooperar a través de:

- (a) la notificación de puntos de contacto pertinentes, previo requerimiento de una Parte; y
- (b) el intercambio de información pública disponible, relativa a políticas de desarrollo de la propiedad intelectual de una Parte, previo requerimiento de la otra Parte, y en la medida que la Parte requerida pueda entregar dicha información.