

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUIDO EL  
COMERCIO DE MERCANCIAS FALSIFICADAS (Anexo III)

INDICE

Parte I:	Disposiciones generales y principios básicos
Parte II:	Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Derecho de autor y derechos conexos</li><li>2. Marcas de fábrica o de comercio</li><li>3. Indicaciones geográficas</li><li>4. Dibujos y modelos industriales</li><li>5. Patentes</li><li>6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados</li><li>7. Protección de la información no divulgada</li><li>8. Control de las prácticas abusivas o anticompetitivas en las licencias contractuales</li></ol>
Parte III.	Observancia de los derechos de propiedad intelectual
Parte IV.	Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados
Parte V.	Prevención y solución de diferencias
Parte VI.	Disposiciones transitorias
Parte VII.	Disposiciones institucionales; Disposiciones finales

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUIDO  
EL COMERCIO DE MERCANCIAS FALSIFICADAS

Las Partes en el presente Acuerdo (denominadas en adelante las "Partes"),

Deseosas de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de velar por que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios básicos del Acuerdo General y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;

b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;

c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;

d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionadas con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que estos países estén en condiciones de crear una base tecnológica racional y viable.

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otras organizaciones internacionales competentes;

Conviene en lo siguiente:

## Parte I DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BASICOS

### *Artículo 1* *Naturaleza y alcance de las obligaciones*

1. Las Partes darán aplicación a las disposiciones del presente Acuerdo. Las Partes podrán prever en su legislación nacional, aunque no estarán obligadas a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Las Partes podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Las Partes concederán a los nacionales de las demás Partes<sup>1</sup> el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de las demás Partes las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todas las Partes del acuerdo por el que se establece la OMC fueran Miembros de esos Convenios<sup>2</sup>. Toda Parte que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la convención de Roma hará una notificación según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

<sup>2</sup>fueran signatarias de esos convenios. Toda Parte que se valga de las posibilidades estipuladas en los artículos 5.3 ó 6.2 de la Convención de Roma hará una notificación según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los DPI relacionados con el Comercio.

### *Artículo 2* *Convenios sobre propiedad intelectual*

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, las Partes cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que las Partes puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Nota: En el presente acuerdo por “Convenio de París” se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención “Convenio de París (1967)” se refiere al Acta de Estocolmo de ese convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por “Convenio de Berna”, se entiende el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas; la mención “Convenio de Berna (1971)” se refiere al acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por “Convención de Roma”, se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los organismos de radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por “Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados” (Tratado IPIC) se entiende el tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989.

### *Artículo 3* *Trato nacional*

1. Cada Parte concederá a los nacionales de las demás Partes un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección<sup>2</sup> de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y las sociedades de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Toda Parte que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna y en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma hará una notificación según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

2. Las Partes podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 supra en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de una Parte, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Nota: A los efectos de los artículos 3 y 4 del presente Acuerdo, la protección comprenderá 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 de que se trata específicamente este Acuerdo.

#### *Artículo 4*

##### *Trato de la nación más favorecida*

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todas las demás Partes. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por una Parte que:

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

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional, sino del trato dado en otro país;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y las sociedades de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los Aspectos de los DPI relacionados con el Comercio y no constituyan una discriminación arbitraria e injustificable contra los nacionales de las demás Partes.

#### *Artículo 5*

##### *Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección*

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 supra no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

#### *Artículo 6*

##### *Extinción*

A los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 supra no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión de la extinción de los derechos de propiedad intelectual.

*Artículo 7*  
*Objetivos*

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

*Artículo 8*  
*Principios*

1. Las Partes, al formular o modificar las leyes y reglamentos nacionales, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

Sección 1  
DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

*Artículo 9*  
*Relación con el Convenio de Berna*

1. Las Partes observarán los artículos 1 a 21 y el apéndice del Convenio de Berna (1971). No obstante, en virtud del presente Acuerdo las Partes no tendrán derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni los derechos que se derivan del mismo.

2. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.

*Artículo 10*  
*Programas de ordenador y compilaciones de datos*

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección y disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

*Artículo 11*  
*Derechos de arrendamiento*

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

*Artículo 12*  
*Duración de la protección*

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

*Artículo 13*  
*Limitaciones y exenciones*

Las Partes circunscribirán las limitaciones o exenciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no impidan la explotación normal de la obra ni perjudiquen de modo injustificable los legítimos intereses del titular de los derechos.

*Artículo 14*  
*Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,*  
*los productores de fonogramas (grabaciones de sonido)*  
*y las emisiones de radiodifusión*

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación y la reproducción de las fijaciones de las emisiones, y la redifusión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de las emisiones de televisión. Cuando las Partes no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).

4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a las obras cinematográficas se aplicarán mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la ley nacional. Si en la fecha de la firma del presente Acuerdo, una Parte aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.

5. La duración de protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución o la radiodifusión. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 supra no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que haya tenido lugar la radiodifusión.

6. En relación con los derechos conferidos por los anteriores párrafos 1 a 3, toda Parte en el presente Acuerdo podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

## Sección 2

### MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO

#### *Artículo 15*



### *Materia objeto de protección*

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos elementos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, las Partes podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Las Partes podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 supra no se entenderá en el sentido de que impide a una Parte denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no eximan del cumplimiento de las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Las Partes podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza de los bienes y servicios a los que ha de aplicarse una marca no será en ningún caso obstáculo para su registro.

5. Las Partes publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o prontamente después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además las Partes podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

### *Artículo 16 Derechos conferidos*

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

2. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta

si ésta se conoce en el sector pertinente del público inclusive si se conoce en la Parte de que se trate a consecuencia de su promoción en el comercio internacional.

3. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

#### *Artículo 17* *Excepciones*

Las Partes podrán establecer excepciones limitadas a 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 y de terceros.

#### *Artículo 18* *Duración de la protección*

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrá una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio se podrá renovar indefinidamente.

#### *Artículo 19* *Requisito de uso*

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

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

#### *Artículo 20* *Otros requisitos*

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

*Artículo 21*  
*Licencias y cesión*

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

Sección 3  
INDICACIONES GEOGRAFICAS

*Artículo 22*  
*Protección de las indicaciones geográficas*

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, las Partes arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

3. Toda Parte, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso

de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en esa Parte es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. Las disposiciones de los párrafos anteriores del presente artículo se aplicarán a toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

### *Artículo 23*

#### *Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y licores*

1. Cada Parte establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique licores para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.<sup>1</sup>

2. De oficio, si la legislación nacional lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para licores que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique licores, se denegará o invalidará para los vinos o licores que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22 supra. Cada Parte establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas, en el Consejo de los Aspectos de los DPI relacionados con el Comercio se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas acreedoras a protección en las Partes que participen en ese sistema.

### *Artículo 24*

#### *Negociaciones internacionales; excepciones*

1. Las Partes convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las distintas indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 23. Ninguna Parte se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 infra para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, las Partes se

mostrarán dispuestas a examinar la posibilidad de seguir aplicando esas disposiciones a las distintas indicaciones geográficas, cuya utilización haya sido objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los Aspectos de los DPI relacionados con el Comercio mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de las Partes, celebrará consultas con cualquiera otra Parte o Partes sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre las Partes interesadas. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, las Partes no reducirán la protección de las indicaciones geográficas que existían en ella inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a una Parte la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otra Parte, que identifique vinos en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continuada para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de esa Parte a) durante diez años como mínimo antes de su firma del presente Acuerdo; o b) de buena fe, antes de su firma del presente Acuerdo.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su utilización de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en esa Parte, según lo establecido en la Parte VI infra; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán el derecho de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a utilizar dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a una Parte a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otra Parte utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales productos o servicios en el territorio de esa Parte. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a una Parte a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otra Parte utilizada con respecto a productos vitícolas para

los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de esa Parte en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

7. Toda Parte podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio haya de presentarse dentro de un plazo de cinco años una vez conocido en general en esa Parte el uso impugnado de la indicación protegida, o después de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en esa Parte, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso impugnado llegó a ser conocido en general en esa Parte, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

#### Sección 4 DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

##### *Artículo 25* *Condiciones para la protección*

1. Las Partes establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente, que sean nuevos u originales. Las Partes podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de modelos y dibujos conocidos o de combinaciones de características de modelos y dibujos conocidos. Las Partes podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos basados esencialmente en consideraciones funcionales o técnicas.

2. Cada Parte velará por que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Las Partes tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la protección del derecho de autor.

##### *Artículo 26* *Protección*

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Las Partes podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos o modelos industriales, a condición de que tales excepciones no impidan de manera injustificable la explotación normal de los dibujos o modelos industriales protegidos ni perjudiquen en medida injustificable los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

3. La duración de la protección otorgada será del orden de diez años como mínimo.

## Sección 5 PATENTES

### *Artículo 27* *Materia patentable*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 infra, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.<sup>1</sup> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65 y en el párrafo 3 del presente artículo las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología, o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Las Partes podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por la legislación nacional.

3. Las Partes podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas animales, que no sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos. Sin embargo, las Partes otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una

combinación de aquéllas y éste. Esta disposición será sometida a examen una vez transcurridos cuatro años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

A los efectos del presente artículo, las Partes podrán considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

### *Artículo 28* *Derechos conferidos*

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

a) cuando la materia de una patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, utilización, oferta para la venta, venta o importación<sup>1</sup> para estos fines del producto objeto de la patente;

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

2. Los titulares de las patentes tendrán asimismo el derecho de ceder o transferir por sucesión la patente y de concertar contratos de licencia.

### *Artículo 29* *Condiciones y obligaciones impuestas a los solicitantes y titulares de patentes*

1. Las Partes impondrán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Las Partes podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

### *Artículo 30* *Excepciones de los derechos conferidos*

Las Partes podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no impidan de manera injustificable una



explotación normal de la patente ni perjudiquen en medida injustificable los legítimos intereses del titular de la patente, habida cuenta de los intereses legítimos de terceros.

Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6 supra.

### *Artículo 31*

#### *Otros usos sin autorización del titular de los derechos*

1. Cuando la legislación de una Parte permita otros usos<sup>1</sup> de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) La autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias.
- b) Sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no han surtido efecto en un plazo prudencial. Las Partes podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos razonables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos.
- c) El alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados.
- d) Esos usos serán de carácter no exclusivo.
- e) No podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos.
- f) Se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que autorice tales usos.
- g) La autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.

---

<sup>1</sup> La expresión "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.

Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

h) El titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización.

i) La validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente.

j) Toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente de la misma Parte.

k) Las Partes no estarán obligadas a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) supra cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrán tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan.

l) Cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y

iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

### *Artículo 32* *Revocación/caducidad*

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

*Artículo 33*  
*Duración de la protección*

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud<sup>2</sup>.

Queda entendido que las Partes que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

*Artículo 34*  
*Patentes de procedimientos:*  
*Inversión de la carga de la prueba*

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, las Partes establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

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

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

2. Las Partes tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enumerada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación.

Sección 6  
ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

*Artículo 35*  
*Relación con el Tratado PIRCI*

Las Partes convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en adelante "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el artículo 6.3), 12 y 16.3 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989, y en atenerse además a las disposiciones siguientes.

*Artículo 36*  
*Alcance de la protección*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.1 infra, las Partes considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho: la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole. Los derechos se extienden al artículo que incorpore un circuito integrado sólo en la medida en que éste contenga un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

*Artículo 37*  
*Actos que no requieren la autorización del titular del derecho*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 supra, ninguna Parte estará obligada a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Las Partes establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquiera de los actos con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 supra se aplicarán mutatis mutandis en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de

trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

*Artículo 38*  
*Duración de la protección*

1. En las Partes en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

2. En las Partes que no exijan el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a diez años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 supra, toda Parte podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

Sección 7  
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

*Artículo 39*

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), las Partes protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2 infra, y los datos que se haya sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3 infra.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a las prácticas comerciales leales<sup>1</sup>, en la medida en que dicha información:

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

- tenga un valor comercial por ser secreta; y

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

3. Las Partes, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas o ensayos u otros cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, las Partes protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a las prácticas comerciales leales" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Sección 8  
CONTROL DE LAS PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS  
EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

*Artículo 40*

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

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

3. Cada una de las Partes celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otra Parte que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional de la Parte a la que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en ella realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos de la Parte solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que una y otra Parte pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. La Parte a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, se prestará a la celebración de las mismas con la Parte solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no

confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga la Parte, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por la Parte solicitante.

4. A toda Parte cuyos nacionales o personas que tienen en ella su domicilio sean en otra Parte objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de esta otra Parte relativos a la materia de la presente Sección se dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a la previstas en el párrafo 3 supra.

### Parte III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### Sección 1 OBLIGACIONES GENERALES

##### *Artículo 41*

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

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

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

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

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

## Sección 2

### PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

#### *Artículo 42*

##### *Procedimientos justos y equitativos*

Las Partes pondrán al alcance de los titulares de derechos<sup>1</sup> procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales vigentes.

#### *Artículo 43*

##### *Pruebas*

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

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida de observancia, las Partes podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte



afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

#### *Artículo 44* *Mandamientos judiciales*

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

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, las Partes podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31 supra. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación nacional, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

#### *Artículo 45* *Daños*

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

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

#### *Artículo 46* *Otros recursos*

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

*Artículo 47*  
*Derecho de información*

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

*Artículo 48*  
*Indemnización al demandado*

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualesquiera leyes relativas a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, las Partes sólo eximirán a las autoridades o a los funcionarios públicos de las responsabilidades a que den lugar las medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dichas leyes.

*Artículo 49*  
*Procedimientos administrativos*

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultados de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

### Sección 3 MEDIDAS PROVISIONALES

#### *Artículo 50*

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

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

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

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

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

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

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

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 supra, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los anteriores párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido cuando la legislación nacional lo

permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

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

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

#### Sección 4

#### PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

##### *Artículo 51*

##### *Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras*

Las Partes, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos<sup>2</sup> para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o ejemplares pirata de obras protegidas por un derecho de autor<sup>3</sup>, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Las Partes podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Las Partes podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

1. En caso de que una Parte haya desmantelado sustancialmente todos los controles sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otra Parte con la que participe en una unión aduanera, no estará obligada a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras.

2. Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.

3. Para los fines del presente Acuerdo:

- Se entenderá por mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio 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 que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación.

- Se entenderá por ejemplares pirata de obras protegidas por un derecho de autor cualesquiera 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 de un derecho de autor o de un derecho relacionado en virtud de la legislación del país de importación.

### *Artículo 52* *Demanda*

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 54 supra que presente pruebas suficientes para que las autoridades competentes se cercioren de que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

### *Artículo 53* *Fianza o garantía equivalente*

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

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos y modelos industriales, patentes, circuitos integrados o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida de alivio provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin

perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce su derecho de acción en un plazo razonable.

*Artículo 54*  
*Notificación de la suspensión*

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, de conformidad con el artículo 51 supra.

*Artículo 55*  
*Duración de la suspensión*

En caso de que en un plazo no superior a diez días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros diez días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de éste a ser oído, con objeto de decidir si esas medidas deben notificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50 supra.

*Artículo 56*  
*Indemnización al importador y al propietario de las mercancías*

Las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 supra.

*Artículo 57*  
*Derecho de inspección e información*

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

*Artículo 58*  
*Actuación de oficio*

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

- a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse prontamente al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55 supra;
- c) las Partes eximirán a las autoridades o a los funcionarios públicos de las responsabilidades a que den lugar las medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

*Artículo 59*  
*Recursos*

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 supra. En cuanto a las mercancías falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

*Artículo 60*  
*Importaciones insignificantes*

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

Sección 5  
PROCEDIMIENTOS PENALES

*Artículo 61*

Las Partes establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de usurpación dolosa de derechos de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Las Partes podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

Parte IV  
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS  
DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

*Artículo 62*

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 del presente Acuerdo, las Partes podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, las Partes velarán por que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.



3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París (1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación nacional establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 supra estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

## Parte V PREVENCION Y SOLUCION DE DIFERENCIAS

### *Artículo 63 Transparencia*

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por cualquier Parte y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea viable, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de cualquier Parte y el gobierno o una entidad oficial de cualquier otra Parte.

2. Las Partes notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 supra al Consejo de los Aspectos de los DPI relacionados con el Comercio, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para las Partes el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a las Partes de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieron éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6ter del Convenio de París (1967).

3. Cada Parte estará dispuesta a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otra Parte, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1 supra. Cuando una Parte tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 supra obligará a las Partes a divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales de determinadas empresas públicas o privadas.

*Artículo 64*  
*Solución de diferencias*

Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación los artículos XXII y XXIII del Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Entendimiento sobre las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de diferencias en el marco de los artículos XVII y XXIII del Acuerdo General, adoptado por las Partes CONTRATANTES.1

Esta disposición quizá haya de revisarse a la luz de los resultados de los trabajos relativos al establecimiento de un Entendimiento relativo a un Sistema Integrado de Solución de Diferencias en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Multilateral de Comercio.

Parte VI  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

*Artículo 65*  
*Disposiciones transitorias*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 infra, las Partes no estarán obligadas a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. Toda Parte que sea un país en desarrollo tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1 supra, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5 de su Parte I.

3. Cualquiera otra Parte que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central a una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2 supra.

4. En la medida en que una Parte que sea un país en desarrollo esté obligada por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo, que se establece en el párrafo 2 supra, para esa Parte podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de la sección 5 de la Parte II del presente Acuerdo por un período adicional de cinco años.

5. Toda Parte que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 velará por que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas nacionales durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

#### *Artículo 66*

##### *Países menos adelantados*

1. Habida cuenta de sus necesidades y requisitos especiales, sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, las Partes que sean países menos adelantados no estarán obligadas a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de diez años contado desde la fecha de solicitud que se establece en el párrafo 1 del artículo 65 supra. El Consejo, cuando reciba de una Parte que sea un país menos adelantado una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.

2. Las Partes que sean países desarrollados ofrecerán a las empresas e instituciones de sus territorios incentivos destinados a fomentar y propiciar la transparencia de tecnología a las Partes que sean países menos adelantados, con el fin de que éstas puedan establecer una base tecnológica racional y viable.

#### *Artículo 67*

##### *Cooperación técnica*

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, las Partes que sean países desarrollados prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a las Partes que sean países en desarrollo o países menos adelantados. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de la legislación nacional sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las

oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

Parte VII  
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES;  
DISPOSICIONES FINALES

*Artículo 68*  
*Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual*  
*Relacionados con el Comercio*

El Consejo de los Aspectos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, supervisará la aplicación de este acuerdo y, en particular, el cumplimiento por las Partes de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y les ofrecerá la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por las Partes y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Comité podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

*Artículo 69*  
*Cooperación internacional*

Las Partes convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en sus respectivas administraciones nacionales, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestas a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías falsificadas.

*Artículo 70*  
*Protección de la materia existente*

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para la Parte de que se trate.
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para la Parte de que se trate y

que esté protegida en esa Parte en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4 infra, las obligaciones relacionadas con las obras actualmente protegidas por derecho de autor se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para la Parte de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de ratificación del presente Acuerdo por esa Parte, cualquier Parte podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para esta Parte. Sin embargo, en tales casos, la Parte establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ninguna Parte está obligada a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias compradas antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para esa Parte.

6. No se exigirá a las Partes que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder gozarse sin discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por el gobierno antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para la Parte de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, una Parte no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, esa Parte:

i) establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo un medio mediante el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;

ii) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este instrumento como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en esa Parte, o si está prevista la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud;

iii) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección que se hace referencia en el apartado ii) supra.

9. Cuando un producto es objeto de una solicitud de patente en una Parte de conformidad con el párrafo 8 i) supra, se concederán derechos exclusivos de comercialización durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en esa Parte o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en esa Parte si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otra Parte.

#### *Artículo 71* *Examen y modificación*

1. Las Partes examinarán la aplicación de este acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65 supra. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinarán dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. Las Partes podrán realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. El Consejo podrá adoptar modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales y aceptados por todas las Partes.

#### *Artículo 72* *Reservas*

No se podrán hacer reservas relativas a cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de las demás Partes.

*Artículo 73*  
*Excepciones relativas a la seguridad*

No deberá interpretarse ninguna disposición del presente Acuerdo en el sentido de que:

a) imponga a una Parte la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación sería, a su juicio, contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b) impida a una Parte la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, relativas:

i) a las materias desintegrables o a aquellas que sirvan para su fabricación;

ii) al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii) a las aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

c) impida a toda Parte que adopte medidas en cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.