

CAPÍTULO 13

PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 13.1: Definiciones

Para los fines de este Capítulo, a menos que se disponga algo distinto:

Convenio de París significa el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado o enmendado periódicamente por una revisión o enmienda que aplique a las Partes;

indicaciones geográficas significa las indicaciones que identifiquen un producto como originario del área de una Parte o de una región o localidad de esa área, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico;

OMPI significa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y

propiedad intelectual se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual que son el objeto de las Secciones 1 (Derechos de Autor y Derechos Conexos), 2 (Marcas de Fábrica o Comercio), 3 (Indicaciones Geográficas), 4 (Dibujos y Modelos Industriales), 5 (Patentes), 6 (Esquemas Trazados (Topografías) de los Circuitos Integrados), 7 (Protección de la Información No Divulgada) de la Parte II del Acuerdo ADPIC.

Artículo 13.2: Objetivo

El objetivo de este Capítulo es incrementar los beneficios provenientes del comercio e inversión a través de la protección, utilización, comercialización y observancia de los derechos de propiedad intelectual de una manera conducente al bienestar social y económico, y a un balance de derechos y obligaciones.

Artículo 13.3: Principios

Las Partes reconocen que:

- (a) estableciendo y manteniendo sistemas transparentes de propiedad intelectual, promoviendo y manteniendo una protección y observancia adecuados y efectivos de los derechos de propiedad intelectual, proveen certeza a los titulares de derechos y usuarios;
- (b) proteger y observar los derechos de propiedad intelectual deben contribuir a la promoción de creatividad, innovación y a la transferencia y diseminación

de tecnología;

- (c) la protección de propiedad intelectual promueve el desarrollo económico y social, competitividad y puede reducir distorsiones y obstrucciones al comercio internacional;
- (d) los sistemas de propiedad intelectual deberán apoyar mercados abiertos, innovadores y eficientes, incluyendo a través de la efectiva creación, utilización, comercialización, protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, limitaciones y excepciones apropiadas, y un apropiado balance entre los intereses legítimos de los titulares de derechos, los usuarios y el público;
- (e) los sistemas de propiedad intelectual no deberían convertirse en barreras al comercio legítimo;
- (f) las medidas apropiadas, siempre que sean consistentes con las disposiciones del Acuerdo ADPIC y este Capítulo, pueden ser necesarias 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, son anticompetitivas o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología; y
- (g) las medidas necesarias para proteger la salud pública y nutrición, y para promover el interés público en sectores de vital importancia para el desarrollo socioeconómico y tecnológico de cada Parte, pueden ser adoptadas, siempre que sean consistentes con el Acuerdo ADPIC y este Capítulo.

Artículo 13.4: Naturaleza y Ámbito de las Obligaciones

Cada Parte deberá, como mínimo, dar efecto a las disposiciones de este Capítulo. Una Parte podrá, aunque no estará obligada a ello, a prever una protección u observancia más amplia de derechos de propiedad intelectual de conformidad con la legislación requerida por este Capítulo, a condición de que esta protección u observancia adicional no sea inconsistente con las disposiciones de este Acuerdo. Cada Parte será libre de determinar el método adecuado para implementar las disposiciones de este Capítulo, en el marco de su propio sistema y práctica legal.

Artículo 13.5: Acuerdos Internacionales

En adición al Artículo 1.2 (Relación con otros Acuerdos) del Capítulo 1 (Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales), cada Parte afirma sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y cualquier otro acuerdo internacional relacionado con propiedad intelectual incluyendo los acuerdos concluidos o

administrados bajo los auspicios de la OMPI, en los que las Partes sean parte.

Artículo 13.6: Agotamiento de los Derechos

Nada en este Capítulo afectará la libertad de las Partes para determinar si y bajo qué condiciones, el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual aplica.

Artículo 13.7: Procedimientos sobre Adquisición y Mantenimiento

1. Cada Parte:
 - (a) continuará trabajando para mejorar sus sistemas de examen y registro para derechos de propiedad intelectual registrables, incluyendo la mejora de procedimientos de examen y el mantenimiento de sistemas de registro de calidad;
 - (b) proveerá a los solicitantes una comunicación por escrito de las razones para cualquier denegación de una solicitud de registro de un derecho de propiedad intelectual;
 - (c) proporcionará bases para que partes interesadas se opongan a una solicitud¹ o una oportunidad para apelar en contra de una denegación de una solicitud, o para solicitar, de ser apropiado, una cancelación, revocatoria o invalidación de un derecho de propiedad intelectual existente registrado; y
 - (d) requerirá que las decisiones de oposición, apelación, invalidación, cancelación o revocatoria, de ser aplicable, estén fundamentadas y por escrito.
2. Para los efectos de este Artículo, “por escrito” y “comunicación por escrito” pueden incluir escritos y en formato electrónico.

Artículo 13.8: Transparencia

Para los efectos de mayor promoción de transparencia en la administración de su sistema de propiedad intelectual, cada Parte tomará las medidas apropiadas, en la medida de lo posible, de conformidad con sus leyes y regulaciones, para publicar o hacer disponible al público, información sobre las solicitudes y registros de derechos de propiedad intelectual.

¹ Para mayor certeza, esta disposición no requerirá que una Parte establezca en su legislación un procedimiento de objeción u oposición para la protección o reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual.

Artículo 13.9: Materia Patentable

1. Sujeto al párrafo 2 y al párrafo 3, las patentes estarán disponibles para cualquier invención, ya sea productos o procesos, en todas las áreas de la tecnología, siempre que la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.
2. Cada Parte podrá excluir de patentabilidad las invenciones, cuya explotación comercial en su Área 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 dicha exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por sus leyes.
3. Cada Parte podrá también excluir de la patentabilidad:
 - (a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos o animales; y
 - (b) las plantas y los animales distintos a microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procesos no biológicos o microbiológicos.

Artículo 13.10: Enmiendas, Correcciones y Observaciones a Solicitudes de Patente

Cada Parte proveerá a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad para realizar enmiendas, correcciones y observaciones en relación con sus solicitudes de conformidad con las leyes, regulaciones y reglas de cada Parte.

Artículo 13.11: Marcas

Las Partes otorgarán protección adecuada y efectiva a los titulares de marcas de bienes y servicios.

Artículo 13.12: Marcas Notoriamente Conocidas

Las Partes dispondrán protección a marcas notoriamente conocidas al menos de conformidad con los Artículos 16.2 y 16.3 del Acuerdo ADPIC y el Artículo 6 *bis* del Convenio de París.

Artículo 13.13: Marcas Colectivas y de Certificación

Las Partes dispondrán protección a marcas colectivas y marcas de certificación.

Cada Parte también dispondrá que signos que puedan servir como indicaciones geográficas sean factibles de protección bajo este sistema de marcas.

Artículo 13.14: Indicaciones Geográficas

1. Cada Parte reconoce que las indicaciones geográficas puedan ser protegidas a través de marcas o un sistema *sui generis* u otros medios legales.²
2. Las Partes tomarán todas las medidas necesarias como sean requeridas bajo sus leyes y regulaciones para asegurar la protección de sus indicaciones geográficas. Cada Parte dispondrá a las partes interesadas los medios legales para prevenir el uso de una indicación geográfica en una mercancía que indica o sugiere que la mercancía en cuestión se origina en un área geográfica distinta al verdadero lugar de origen de manera que induzca a error al público sobre la procedencia geográfica de dichas mercancías o si constituya un acto de competencia desleal en el sentido del Artículo 10 *bis* del Convenio de París.
3. Los términos listados en el Anexo 13-A son indicaciones geográficas en el Perú en el significado del párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo ADPIC.
4. Sujeto a las leyes y regulaciones de Hong Kong, China, y de manera que sea consistente con el Acuerdo ADPIC, los términos listados en el Anexo 13-A o cualquier otra indicación geográfica registrada en el Perú en el futuro, podrá recibir la protección de propiedad intelectual correspondiente en Hong Kong, China.³
5. El párrafo 4 no impedirá a Hong Kong, China de aceptar una solicitud de registro de marca cuando los requisitos correspondientes para el registro sean cumplidos.
6. El párrafo 4 no se interpretará de que impone una obligación a Hong Kong, China de enmendar sus leyes y regulaciones o afecta su posición internacional relativa a propiedad intelectual.

² Para mayor certeza, sin perjuicio de la definición de indicaciones geográficas, en el caso de los compromisos del Perú exclusivamente y sin extender los compromisos de Hong Kong, China sobre indicaciones geográficas, el Artículo 13.14 podrá aplicarse a denominaciones de origen, las cuales son definidas conforme a la legislación peruana como denominaciones que consisten en o contienen el nombre de una zona geográfica, u otra denominación conocida que se refiere a dicha zona, utilizada para designar un producto como originario de esa zona geográfica, cuando la calidad o características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos, y que dan al producto su reputación.

³ Para claridad:

- (a) Los términos listados en el Anexo 13-A o cualquier otra indicación geográfica registrada en el Perú en el futuro podrá recibir protección si son registradas y los registros se mantienen válidos de conformidad con la *Ordenanza de Marcas (Cap. 559 de las Leyes de Hong Kong, China)* de Hong Kong, China y su legislación subsidiaria; y
- (b) Cualquier solicitud de registro de los términos listados en el Anexo 13-A o cualquier otra indicación geográfica registrada en el Perú en el futuro será procesada de conformidad con las leyes y regulaciones de Hong Kong, China.

Artículo 13.15: Marca País

Las Partes reconocen la importancia de la Marca Perú para el Perú y reafirman su compromiso con prohibir prácticas de competencia desleal aplicable como lo prevé el Artículo 10 *bis* del Convenio de París.

Artículo 13.16: Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional

1. Las Partes reconocen la importancia de la protección de propiedad intelectual relacionada a recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
2. Sujeto a las obligaciones internacionales de cada Parte y sus propias leyes, cada Parte podrá establecer medidas apropiadas para proteger recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.
3. Las Partes, o sus respectivas agencias responsables para administrar sus sistemas de propiedad intelectual u otras instituciones relevantes cuando sea apropiado, explorarán la posibilidad para cooperar para mejorar el entendimiento de y discutir temas relevantes conectados con recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

Artículo 13.17: Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales

Las Partes, a través de sus agencias competentes, cooperarán para fomentar y facilitar la protección y desarrollo de los derechos de los obtentores de variedades vegetales con miras a:

- (a) una mejor armonización de los sistemas administrativos de los derechos de los obtentores de variedades vegetales de las Partes, incluyendo la mejora de la protección de especies de interés mutuo y el intercambio de información; y
- (b) reducir la innecesaria duplicidad de procedimientos entre sus respectivos sistemas de evaluación de los derechos de obtentores de variedades vegetales.

Artículo 13.18: Gestión Colectiva de Derechos de Autor o Derechos Conexos

Cada Parte alentará el establecimiento de órganos apropiados para la gestión colectiva de derechos de autor o derechos conexos y alentará que dichos órganos funcionen de manera que es eficiente, públicamente transparente y responsable por sus miembros.

Artículo 13.19: Protección de Información No Divulgada

1. En el curso de asegurar la protección efectiva en contra de competencia desleal, cada Parte protegerá la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2.

2. Las personas naturales y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue, sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos,⁴ en la medida en que dicha información:

- (a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y ensamblaje precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- (b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- (c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Artículo 13.20: Requisitos Especiales Relacionados a Medidas en Frontera

1. Cada Parte establecerá que los titulares de derechos que inicien procedimientos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho a libre circulación de mercancías de marca registrada falsificada o mercancías de derecho de autor pirateadas sospechosas,⁵ deberá proveer evidencia adecuada que satisfaga a las autoridades competentes que, conforme a las leyes pertinentes de la Parte, existe la presunción de la infracción al derecho del titular de los derechos de propiedad intelectual y de proveer información suficiente para que los productos sospechosos sean razonablemente reconocibles por las autoridades de aduanas. La información requerida no deberá limitar irrazonablemente la utilización de estos procedimientos.

⁴ A los efectos de esta disposición, “de manera contraria a los usos comerciales honestos” 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.

⁵ Para los efectos de este Artículo:

- (a) “mercancías de marca registrada falsificada” significa cualquier mercancía, incluyendo el envase, que lleve una marca registrada sin autorización que sea idéntica a la marca válidamente registrada con respecto a tales mercancías, o que no se pueda distinguir en sus aspectos esenciales de tal marca registrada, y que por lo tanto viola los derechos del propietario de la marca registrada en cuestión conforme a la legislación del país importador; y
- (b) “mercancías de derecho de autor pirateada” significa cualquier mercancía que esté copiada sin el consentimiento del titular del derecho o por la persona debidamente autorizada por el titular del derecho en el país de producción y que son hechos directa o indirectamente de un artículo cuando la elaboración de esa copia hubiera constituido una violación de un derecho de autor o un derecho conexo bajo la ley del país importador.

2. Cada Parte otorgará a las autoridades competentes las facultades suficientes para requerir a un solicitante que provea fianza o garantía equivalente para proteger al denunciado y a las autoridades competentes y para prevenir el abuso. La fianza o garantía equivalente, no deberá disuadir irrazonablemente la utilización de estos procedimientos.
3. Cuando las autoridades competentes hayan determinado que los bienes son falsificados o pirateados, esa Parte garantizará que las autoridades competentes tengan el derecho de informar al titular del derecho, a su requerimiento, los nombres y direcciones del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías en cuestión, de conformidad con sus leyes.
4. Cada Parte establecerán que sus autoridades competentes tengan la facultad de iniciar de oficio la aplicación de medidas en frontera, sin necesidad de un requerimiento formal de una persona o del titular del derecho. Tales medidas serán utilizadas cuando existan razones para creer o sospechar que los bienes que están siendo importados o exportados son falsificados o pirateados.
5. Cuando hay una razón para creer o sospechar que las mercancías en tránsito son falsificadas o pirateada, cada Parte podrá también permitir que sus autoridades competentes inicien medidas en frontera de oficio, conforme a sus leyes.

Artículo 13.21: Observancia

1. Cada Parte se compromete a implementar de manera efectiva los sistemas de observancia de propiedad intelectual con el fin de eliminar el comercio de bienes y servicios que infringen los derechos de propiedad intelectual. Estos procedimientos serán aplicados de manera que evite la creación de barreras al comercio legítimo y disponga salvaguardias en contra de su abuso.
2. Cada Parte dispondrá procedimientos penales y sanciones, de conformidad con el Acuerdo ADPIC, que serán aplicados al menos en casos de dolo en falsificación de marcas o piratería en escala comercial. Medidas disponibles incluirán penas de prisión o multas monetarias que sean suficientes para servir como desincentivo, y sean consistentes con un nivel de penas aplicadas para los delitos correspondiendo a la gravedad.

Artículo 13.22: Intercambio de Información

Cada Parte, a solicitud de la otra Parte, intercambiará a través de sus puntos de contacto designados de conformidad con el Artículo 13.24, experiencias e información relacionada, pero no limitada a:

- (a) política de propiedad intelectual en sus respectivas administraciones;
- (b) cambios y desarrollos en la implementación de sus respectivos sistemas de

propiedad intelectual, tales como los regímenes de protección de marcas país y especialidades tradicionales garantizadas en el Perú; y

- (c) las leyes, procedimientos y prácticas de aplicación general relacionados a la administración y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 13.23: Cooperación

1. Las Partes considerarán oportunidades para continuar la cooperación bajo acuerdos establecidos en áreas de interés mutuo que busquen mejorar el funcionamiento del sistema de derechos de propiedad intelectual, incluyendo procesos administrativos, en las jurisdicciones de cada uno. Esta cooperación podrá incluir:

- (a) fortalecimiento de capacidades, intercambio de experiencias y colaboración, tales como la mejora de la calidad y eficiencia del examen de patentes;
- (b) observancia de los derechos de propiedad intelectual; y
- (c) creación de conciencia pública de temas de propiedad intelectual.

2. Cada Parte, a solicitud de la otra Parte, dará debida consideración a cualquier propuesta específica de cooperación presentada por la otra Parte en relación con la protección o la observancia de los derechos de propiedad intelectual, la promoción del comercio y la comercialización de la propiedad intelectual, o la promoción, incluida la organización de seminarios y talleres, del uso de resoluciones alternativas de controversias, como el arbitraje y la mediación, para resolver controversias de propiedad intelectual entre partes privadas.

Artículo 13.24: Comunicaciones y Puntos de Contacto

1. Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto cubierto por este Capítulo y proveerá detalles de sus puntos de contacto a la otra Parte. Cada Parte notificará a la otra Parte prontamente de cualquier enmienda a los detalles de su punto de contacto.

2. Cualquier Parte podrá en cualquier momento solicitar reuniones con la otra Parte para discutir y considerar cualquier asunto relacionado a propiedad intelectual cubierto en este Capítulo. Cualquier Parte podrá solicitar a la Comisión Conjunta revisar y recomendar enmiendas a este Capítulo (incluido el Anexo 13-A) durante la revisión general de este Acuerdo conforme a lo dispuesto bajo el Artículo 17.4 (Revisión General) del Capítulo 17 (Disposiciones Administrativas e Institucionales).

3. Una solicitud bajo el párrafo 2 será transmitida a través de los puntos de contacto conferidos en el párrafo 1 por cualquier medio como sea acordado por las Partes.