

CAPÍTULO 17

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sección A: Disposiciones Generales

Artículo 17.1: Definiciones

Para los efectos de este Capítulo:

Convenio de Berna significa el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, revisado en París el 24 de julio de 1971;

Convenio de París significa el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967;

Declaración sobre los ADPIC y la Salud Pública significa la *Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública* (WT/MIN(01)/DEC/2), adoptada en Doha el 14 de noviembre de 2001;

derecho de autorizar o prohibir, con respecto al derecho de autor y los derechos conexos, se refiere a los derechos exclusivos;

indicación geográfica significa una indicación que identifique 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;

interpretación o ejecución significa una interpretación o ejecución fijada en un fonograma salvo que se especifique algo diferente;

nacional significa, con relación al derecho de que se trate, aquella persona de una Parte que reúne los requisitos de elegibilidad para ser sujeto de la protección que otorgan los acuerdos listados en el Artículo 17.7 o en el Acuerdo sobre los ADPIC;

obra incluye, entre otras cosas, obras cinematográficas, trabajos fotográficos y programas de computadora;

OMPI significa la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

PCT significa el *Tratado de Cooperación en materia de Patentes*, enmendado el 28 de setiembre de 1979;

propiedad intelectual se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual, que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC;

TODA significa el *Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)*, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;

TOIEF significa el *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)*, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;

Tratado de Budapest significa el *Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes* (1977), enmendado el 26 de septiembre de 1980;

Tratado de Marrakech significa el *Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso*, hecho en Marrakech el 27 de junio de 2013;
y

UPOV 1991 significa el *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales*, revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991.

Artículo 17.2: 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 favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 17.3: Principios

1. Una Parte, al formular o modificar sus leyes y regulaciones, podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este Capítulo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este Capítulo, 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.

Artículo 17.4: Entendimientos con Relación a este Capítulo

Teniendo en cuenta los objetivos de política pública de sus respectivos sistemas nacionales, las Partes reconocen la necesidad de:

- (a) promover la innovación y la creatividad;
- (b) facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes; y
- (c) fomentar la competencia, así como mercados abiertos y eficientes,

a través de sus respectivos sistemas de propiedad intelectual, al tiempo que se respeten los principios de transparencia y debido proceso, y tomando en cuenta los intereses de los grupos de interés correspondientes, incluyendo a los titulares de derechos, usuarios y al público en general.

Artículo 17.5: Naturaleza y Ámbito de Aplicación de las Obligaciones

Cada Parte aplicará las disposiciones de este Capítulo. Una Parte podrá, aunque no estará obligada a ello, prever una protección u observancia más amplia en su ordenamiento jurídico que la exigida por este Capítulo, a condición de que tal protección u observancia no infrinja las disposiciones del mismo. Cada Parte podrá establecer libremente el método adecuado para implementar las disposiciones de este Capítulo, en el marco de su propio sistema legal y práctica.

Artículo 17.6: Entendimientos Relativos a Ciertas Medidas de Salud Pública

Las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo sobre los ADPIC, así como su compromiso con la Declaración sobre los ADPIC y la Salud Pública. En particular, las Partes han alcanzado los siguientes entendimientos con relación a este Capítulo:

- (a) las obligaciones de este Capítulo no impiden ni deberán impedir a una Parte adoptar medidas para proteger la salud pública. Por consiguiente, al tiempo que reiteran su compromiso con este Capítulo, las Partes afirman que este Capítulo puede y deberá ser interpretado e implementado de manera que apoye el derecho de cada Parte de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a medicinas para todos. Cada Parte tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, entendiéndose que las crisis de salud pública, incluyendo aquéllas relacionadas con VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia;

- (b) en reconocimiento del compromiso con el acceso a medicamentos que son suministrados de conformidad con la Decisión del Consejo General de la OMC del 30 de agosto de 2003, sobre la *Aplicación del Párrafo Seis de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública* (WT/L/540) y con la Declaración del Presidente del Consejo General de la OMC que acompaña la Decisión (JOB(03)/177, WT/GC/M/82), así como con la Decisión del Consejo General de la OMC del 6 de diciembre de 2005 con respecto a la *Enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC*, (WT/L/641) y con la Declaración del Presidente del Consejo General de la OMC que acompaña la Decisión (JOB(05)/319 y Corr. 1, WT/GC/M/100) (en conjunto, la “solución de salud/ADPIC”), este Capítulo no impide ni deberá impedir el uso efectivo de la solución de salud/ADPIC; y
- (c) con respecto a lo anterior, si alguna exención a cualquier disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, o alguna enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC, entra en vigor para las Partes, y la aplicación de una medida de una Parte de conformidad con esa exención o enmienda es contraria a las obligaciones de este Capítulo, las Partes consultarán inmediatamente con el fin de adaptar este Capítulo, según sea apropiado, a la luz de dicha exención o enmienda.

Artículo 17.7: Acuerdos Internacionales

Cada Parte afirma que ha ratificado o se ha adherido a los siguientes acuerdos:

- (a) PCT;
- (b) Convenio de París;
- (c) Convenio de Berna.
- (d) Tratado de Budapest;
- (e) UPOV 1991;
- (f) TODA;
- (g) TOIEF; y
- (h) Tratado de Marrakech.

Artículo 17.8: Trato Nacional

1. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual cubiertas por este Capítulo, cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parte un trato no menos favorable del que les otorga a sus propios nacionales, con relación a la protección¹ de los derechos de propiedad intelectual, sujeto a las excepciones previstas bajo el Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos multilaterales celebrados o administrados bajo los auspicios de la OMPI en los que cualquiera de las Partes es parte.

2. Una Parte podrá exceptuarse del párrafo 1 en relación a sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el requerir que un nacional de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, siempre que dicha excepción sea:

- (a) necesaria para asegurar el cumplimiento de leyes o regulaciones que no sean incompatibles con este Capítulo; y
- (b) aplicada de manera que no constituya una restricción encubierta al comercio.

3. El párrafo 1 no se aplica a los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales celebrados bajo los auspicios de la OMPI, para la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual.

Artículo 17.9: Transparencia

1. Además de lo dispuesto en el Artículo 25.2 (Publicación) y el Artículo 17.39, cada Parte procurará que sus leyes, regulaciones, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general sobre la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, estén disponibles en internet.

2. Cada Parte procurará, de conformidad con su ordenamiento jurídico, que esté disponible en internet la información que hace pública sobre las solicitudes de marcas, indicaciones geográficas, diseños, patentes y derechos de variedades vegetales.²

3. Cada Parte, de conformidad con su ordenamiento jurídico, pondrá a disposición en internet, la información que hace pública sobre marcas registradas u otorgadas, indicaciones geográficas, diseños, patentes y derechos de variedades vegetales, que sea

¹ Para los efectos de este párrafo, “protección” incluirá los aspectos relativos a la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, específicamente cubiertos por este Capítulo.

² Para mayor certeza, el párrafo 2 no exige a una Parte poner a disposición en internet el expediente completo de la solicitud correspondiente.

suficiente para permitir al público familiarizarse con esos derechos registrados u otorgados.³

Artículo 17.10: Aplicación del Capítulo a Materia Existente y Actos Previos

1. A menos que se disponga lo contrario, este Capítulo genera obligaciones con respecto a toda la materia existente a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte en donde se reclama esa protección, o que cumpla, entonces o posteriormente, con los criterios de protección previstos bajo este Capítulo.
2. No se requerirá que una Parte restablezca la protección a la materia que, a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo para dicha Parte, haya pasado al dominio público en su territorio.
3. Este Capítulo no genera obligaciones con relación a actos que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

Artículo 17.11: Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Cada Parte podrá establecer libremente su propio régimen de agotamiento de derechos de propiedad intelectual.

Sección B: Cooperación

Artículo 17.12: Puntos de Contacto para Cooperación

Además de lo dispuesto en el Artículo 20.3 (Puntos de Contacto para la Cooperación y el Desarrollo de Capacidades), cada Parte podrá designar y notificar, de conformidad con el Artículo 26.5.2 (Puntos de Contacto), uno o más puntos de contacto para efectos de la cooperación a que se refiere esta Sección.

Artículo 17.13: Actividades e Iniciativas en materia de Cooperación

Las Partes procurarán cooperar con relación a los temas comprendidos en este Capítulo, como por ejemplo, mediante una adecuada coordinación, capacitación e intercambio de información entre las respectivas oficinas de propiedad intelectual de las

³ Para mayor certeza, el párrafo 3 no exige a una Parte poner a disposición en internet el expediente completo del registro o del derecho de propiedad intelectual otorgado que corresponda.

Partes, u otras instituciones designadas por cada Parte. La cooperación podrá cubrir áreas tales como:

- (a) desarrollos en la política de propiedad intelectual nacional e internacional;
- (b) sistemas de administración y registro de la propiedad intelectual;
- (c) educación y concientización relativas a propiedad intelectual;
- (d) implementación de acuerdos multilaterales en materia de propiedad intelectual, como aquéllos celebrados o administrados bajo los auspicios de la OMPI; y
- (g) asistencia técnica.

Artículo 17.14: Cooperación en materia de Patentes y Trabajo Compartido

1. Las Partes reconocen la importancia de mejorar la calidad y eficiencia de sus respectivos sistemas de registro de patentes, así como de simplificar e integrar los procedimientos y procesos de sus respectivas oficinas de patentes, en beneficio de todos los usuarios del sistema de patentes y del público en general.

2. Además de lo dispuesto en el párrafo 1, las Partes procurarán cooperar entre sus oficinas de patentes, a efectos de facilitar el intercambio y el aprovechamiento del trabajo de búsqueda y examen de fondo. Esto podrá incluir:

- (a) poner a disposición de la oficina de patentes de la otra Parte, los resultados de búsqueda y examen de fondo;⁴ e
- (b) intercambio de información referente a sistemas de control de calidad y estándares de calidad relativos al examen de patentes.

3. Con el fin de reducir la complejidad y el costo para obtener una patente, las Partes procurarán cooperar para reducir las diferencias en los procedimientos y procesos de sus respectivas oficinas de patentes.

Artículo 17.15: Variedades Vegetales

⁴ Las Partes reconocen la importancia de los esfuerzos multilaterales para promover el compartir y el uso de los resultados de búsqueda y examen de fondo, con miras a mejorar la calidad de los procesos relativos a las búsquedas y examen de fondo, así como a reducir los costos tanto para los solicitantes, como para las oficinas de patentes.

Las Partes procurarán cooperar para promover y asegurar la protección de variedades vegetales sobre la base de lo establecido en UPOV 1991.

Artículo 17.16: Cooperación en materia de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales

1. Las Partes procurarán cooperar a través de sus respectivas entidades responsables de propiedad intelectual u otras instituciones pertinentes, a efectos de mejorar el entendimiento de cuestiones relacionadas con los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, así como de los recursos genéticos. Dicha cooperación podrá incluir bases de datos públicas de patentes así como, a solicitud de cualquiera de las Partes, proveer información pública y disponible sobre solicitudes de patentes relacionadas a recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos.

2. Las Partes procurarán lograr exámenes de fondo de patentes de calidad, lo cual podrá incluir:

- (a) que al determinar el estado de la técnica, se pueda tomar en cuenta información pública relevante y documentada, relacionada con los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos;
- (b) una oportunidad para que terceras personas puedan informar, por escrito, a la autoridad examinadora competente, sobre divulgaciones del estado de la técnica que puedan afectar la patentabilidad, incluyendo divulgaciones del estado de la técnica relacionadas con los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos;
- (c) de ser aplicable y apropiado, el uso de bases de datos o de bibliotecas digitales que contengan información sobre conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos; y
- (d) cooperación en la capacitación de examinadores de patentes para el examen de solicitudes de patente, incluyendo la determinación del estado de la técnica, relacionadas con recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.

Artículo 17.17: Cooperación por Solicitud

Las actividades e iniciativas en materia de cooperación llevadas a cabo bajo los términos de este Capítulo estarán sujetas a la disponibilidad de recursos, y a solicitud, según los términos y condiciones acordados mutuamente entre las Partes.

Sección C: Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales

Artículo 17.18: Disposiciones Generales

1. Las Partes reconocen la importancia entre sí de los sistemas de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, cuando dichos conocimientos tradicionales estén relacionados con los sistemas de propiedad intelectual.
2. Las Partes también afirman su continuo compromiso de trabajar hacia un resultado multilateral sobre la propiedad intelectual, incluidos los aspectos relacionados con patentes referidas a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, a través del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG).
3. Sujeto a las obligaciones internacionales asumidas por cada una de las Partes, cada Parte podrá establecer medidas apropiadas para proteger los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.

Sección D: Marcas

Artículo 17.19: Tipos de Signos Registrables como Marcas

Ninguna de las Partes requerirá, como condición para el registro, que las marcas sean visualmente perceptibles, ni denegará el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido o aroma. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable.

Artículo 17.20: Marcas Colectivas y de Certificación

Cada Parte establecerá que las marcas incluyan las marcas colectivas y las marcas de certificación. Cada Parte dispondrá asimismo que los signos que puedan servir como indicaciones geográficas sean susceptibles de protección de conformidad con su sistema marcario.

Artículo 17.21: Uso de Signos Idénticos o Similares

Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de impedir que terceros que no tengan su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones

geográficas posteriores⁵, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios respecto de los cuales ha registrado la marca el titular, cuando dicho uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá probabilidad de confusión.

Artículo 17.22: Excepciones

Una Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como un uso justo de términos descriptivos, a condición de que en esas excepciones se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 17.23: Marcas Notoriamente Conocidas

1. Ninguna de las Partes requerirá, como condición para determinar que una marca es notoriamente conocida, que la marca haya sido registrada en el territorio de la Parte o en otra jurisdicción.

2. El Artículo 6bis del Convenio de París se aplicará, *mutatis mutandis*, a productos o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida,⁶ esté registrada o no, siempre que el uso de dicha marca con relación a aquellos productos o servicios indique una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca, y siempre que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.

Sección E: Indicaciones Geográficas

Artículo 17.24: Protección de Indicaciones Geográficas

1. Las Partes reconocen que las indicaciones geográficas pueden ser protegidas a través de una marca, un sistema *sui generis* u otros medios legales.

⁵ Para mayor certeza, el derecho exclusivo previsto en este Artículo se aplica a los casos de uso no autorizado de indicaciones geográficas respecto de productos para los cuales fue registrada la marca, en los casos en que el uso de dicha indicación geográfica en el curso del comercio, resultaría en una probabilidad de confusión sobre la procedencia de los productos.

⁶ Al determinar si una marca es notoriamente conocida en una Parte, dicha Parte no estará obligada a requerir que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con los productos o servicios pertinentes.

2. Cuando una Parte esté considerando proteger o reconocer una indicación geográfica, esa Parte deberá:

- (a) poner a disposición del público sus regulaciones relevantes sobre la presentación de esas solicitudes;
- (b) disponer que los motivos para objetar o rechazar una solicitud de protección o reconocimiento de una indicación geográfica, deberán incluir lo siguiente⁷:
 - (i) cuando sea probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca que sea objeto de una solicitud o registro, pendiente, preexistente y de buena fe, en el territorio de la Parte; y
 - (ii) cuando sea probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca registrada preexistente, cuyos derechos se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Parte.
- (c) publicar las indicaciones geográficas que han sido protegidas o reconocidas.

3. Las Partes deberán intercambiar información relacionada con los requisitos procedimentales para la protección o reconocimiento de indicaciones geográficas establecidos en sus respectivos sistemas de propiedad intelectual, incluyendo, para Australia, los requisitos procedimentales en relación con cualquier solicitud de protección o reconocimiento de *Pisco* y *Pisco Perú*.

4. Las Partes, a través de los Puntos de Contacto a los que se refiere el Artículo 17.12, podrán intercambiar puntos de vista en relación con la protección o reconocimiento de indicaciones geográficas, incluyendo los puntos de vista relacionados con cualquier solicitud de protección o reconocimiento de *Pisco* y *Pisco Perú*.

5. Las Partes deberán revisar este Artículo dos años después de la entrada en vigor del Acuerdo, o con anterioridad si las Partes acuerdan lo contrario, a efectos de considerar disposiciones adicionales referidas a la protección o reconocimiento de indicaciones geográficas. Las Partes deberán llevar a cabo una revisión adicional dos años después de la fecha en que se lleve a cabo la primera revisión. Dichas revisiones deberán considerar los intereses de las Partes y sus sensibilidades para lograr la protección o reconocimiento de ciertos términos, incluyendo, para Perú, la protección o reconocimiento de *Pisco* y *Pisco Perú*.

Sección F: Patentes

⁷ Para mayor certeza, este artículo no exige que una Parte establezca en su legislación un procedimiento de objeción para la protección o reconocimiento de una indicación geográfica.

Artículo 17.25: Materia Patentable

1. Cada Parte dispondrá que las patentes puedan obtenerse para cualquier invención, ya sea un producto o un procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que dicha invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.⁸
2. Nada en este Capítulo se interpretará para impedir que una Parte excluya invenciones de la patentabilidad, tal como se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC

Artículo 17.26: Excepciones

Una Parte puede disponer excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 17.27: Otros Usos Sin Autorización del Titular del Derecho

Las Partes entienden que nada de lo dispuesto en este Acuerdo limitará los derechos y obligaciones de una Parte de conformidad con el Artículo 31 y el Artículo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC, y del Anexo y Apéndice del Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sección G: Derecho de Autor y Derechos Conexos

Artículo 17.28: Definiciones

Para los efectos del Artículo 17.29, Artículo 17.30, Artículo 17.31, Artículo 17.32, Artículo 17.33, Artículo 17.34, Artículo 17.35 y Artículo 17.36, las siguientes definiciones se aplican con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas:

⁸ Para los efectos de esta Sección, una Parte puede considerar que los términos “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial” son sinónimos de los términos “no evidentes” y “útiles”, respectivamente.

artistas intérpretes o ejecutantes significa los actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore;

comunicación al público de una interpretación o ejecución o un fonograma significa la transmisión al público por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma;

fijación significa la incorporación de sonidos, o de la representación de estos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;

fonograma significa la fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;

productor de fonogramas significa una persona que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos, o las representaciones de sonidos;

publicación de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la oferta al público de copias de la interpretación o ejecución o del fonograma, con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad razonable; y

radiodifusión significa la transmisión por medios inalámbricos para su recepción por el público, de sonidos, o de imágenes y sonidos, o representaciones de los mismos; dicha transmisión por satélite es también “radiodifusión”; la transmisión de señales codificadas es “radiodifusión” si los medios de decodificación son ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento.

Artículo 17.29: Derecho de Reproducción

Cada Parte otorgará⁹ a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas¹⁰ el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda reproducción de sus

⁹ Para mayor certeza, las Partes entienden que es un asunto del ordenamiento jurídico de cada Parte establecer que las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas en general o cualquiera de las categorías específicas de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas no sean protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos, a menos que la obra, interpretación o ejecución o fonograma haya sido fijada en un soporte material.

¹⁰ Los términos “autores, artistas intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas” se refieren también a cualquiera de sus causahabientes.

obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas de cualquier manera o forma, incluyendo en forma electrónica.

Artículo 17.30: Derecho de Comunicación al Público

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11(1)(ii), Artículo 11*bis*(1)(i) y (ii), Artículo 11*ter*(1)(ii), Artículo 14(1)(ii), y Artículo 14*bis*(1) del Convenio de Berna, cada Parte otorgará a los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a esas obras desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija.¹¹

Artículo 17.31: Derecho de Distribución

Cada Parte otorgará a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la puesta a disposición del público del original y copias¹² de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas a través de la venta u otra transferencia de propiedad.

Artículo 17.32: Derechos Conexos

1. Cada Parte otorgará los derechos previstos en este Capítulo con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas: a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas que sean nacionales¹³ de la otra Parte; y a las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se publiquen o se fijen¹⁴ por primera vez en el territorio de la otra Parte¹⁵. Una interpretación o ejecución

¹¹ Las Partes entienden que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido de este Capítulo o el Convenio de Berna. Las Partes también entienden que nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá a una Parte aplicar el Artículo 11*bis*(2) del Convenio de Berna.

¹² Las expresiones “copias” y “original y copias” que estén sujetas al derecho de distribución en este Artículo, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que pueden ser puestas en circulación como objetos tangibles.

¹³ Para los efectos de determinar criterios de elegibilidad conforme a este Artículo, con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes, una Parte podrá considerar “nacionales” a aquellos que pudieran satisfacer los criterios de elegibilidad de conformidad con el Artículo 3 del TOIEF.

¹⁴ Para los efectos de este Artículo, fijación significa la finalización de la cinta maestra o su equivalente.

o fonograma se considerará publicado por primera vez en el territorio de una Parte, cuando sea publicado en el territorio de esa Parte dentro de los 30 días contados a partir de su publicación original.

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

- (a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, a menos que la interpretación o ejecución constituya por sí misma una interpretación o ejecución radiodifundida; y
- (b) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.

3. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la radiodifusión o cualquier comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos,^{16, 17} y la puesta a disposición del público de esas interpretaciones o ejecuciones o fonogramas de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 y en el Artículo 17.34, la aplicación del derecho referido en el párrafo 3 a las transmisiones analógicas y radiodifusiones libres inalámbricas no interactivas, y las excepciones o limitaciones a este derecho para esas actividades, es un asunto del ordenamiento jurídico de cada Parte.¹⁸

¹⁵ Para mayor certeza, en este párrafo con respecto a interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se publiquen o fijen por primera vez en el territorio de una Parte, una Parte podrá aplicar el criterio de publicación, o alternativamente, el criterio de fijación, o ambos. Para mayor certeza, de conformidad con el Artículo 17.8, cada Parte otorgará a las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se publiquen o fijen por primera vez en el territorio de la otra Parte, un trato no menos favorable que el que otorgue a las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se publiquen o fijen por primera vez en su propio territorio.

¹⁶ Con respecto a la radiodifusión y la comunicación al público, una Parte puede satisfacer la obligación al aplicar el Artículo 15(1) y el Artículo 15(4) del TOIEF, y también puede aplicar el Artículo 15(2) del TOIEF, siempre que lo realice de una manera compatible con las obligaciones de esa Parte conforme al Artículo 17.8.

¹⁷ Para mayor certeza, la obligación conforme a este párrafo no incluye la radiodifusión o la comunicación al público, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, de los sonidos o representaciones de sonidos fijados en un fonograma que estén incorporados a una obra cinematográfica u otra obra audiovisual.

¹⁸ Para los efectos de este párrafo, las Partes entienden que una Parte puede disponer la retransmisión de radiodifusiones libres inalámbricas, no interactivas, siempre que esas retransmisiones sean legalmente permitidas por la autoridad de comunicaciones del gobierno de esa Parte; que cualquier entidad involucrada en estas retransmisiones cumpla con las reglas, órdenes o regulaciones pertinentes de esa autoridad; y que esas retransmisiones no incluyan aquellas suministradas y a las que se tenga acceso por

Artículo 17.33: Aplicación del Artículo 18 del Convenio de Berna y el Artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC

Cada Parte aplicará las disposiciones contenidas en el Artículo 18 del Convenio de Berna y el Artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, *mutatis mutandis*, a obras, interpretaciones y ejecuciones y fonogramas, y a los derechos y protección otorgada en esa materia conforme a lo dispuesto en esta Sección.

Artículo 17.34: Limitaciones y Excepciones

1. Con respecto a esta Sección, cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.
2. Este Artículo no reduce ni amplía el ámbito de aplicación de las limitaciones y excepciones permitidas por el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de Berna, el TODA o el TOIEF.

Artículo 17.35: Equilibrio en los Sistemas de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Cada Parte procurará alcanzar un equilibrio apropiado en sus sistemas de derecho de autor y derechos conexos, entre otras cosas, por medio de limitaciones o excepciones que sean conformes con el Artículo 17.34, prestando debida consideración a fines legítimos tales como, pero no limitados a: crítica; comentario; cobertura de noticias; enseñanza, investigación, y otros fines similares; y facilitar el acceso a obras publicadas a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Artículo 17.36: Gestión Colectiva

Las Partes reconocen el importante papel de las sociedades de gestión colectiva para el derecho de autor y derechos conexos en la recolección y distribución de regalías basadas en prácticas que sean justas, eficientes, transparentes y que permitan la rendición de cuentas, que pueden incluir el mantenimiento de registros adecuados y mecanismos de presentación de informes.

Internet. Para mayor certeza, esta nota al pie de página no limita la capacidad de una Parte para hacer uso de este párrafo.

Sección H: Observancia

Artículo 17.37: Obligaciones Generales

1. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos de observancia especificados en esta Sección estén disponibles para permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto infractor de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este Capítulo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de futuras 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. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos. Estos procedimientos no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
3. Esta Sección no crea obligación alguna:
 - (a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la ley en general, ni afecta a la capacidad de cada Parte para hacer observar su ley en general; o
 - (b) con respecto a la distribución de recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la ley en general.
4. Al implementar las disposiciones de esta Sección en su sistema de propiedad intelectual, cada Parte tomará en consideración la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción del derecho de propiedad intelectual y los recursos y sanciones aplicables, así como los intereses de terceros.

Artículo 17.38: Presunciones

En los procedimientos civiles, penales y, de ser aplicable, administrativos relativos al derecho de autor o derechos conexos, cada Parte dispondrá una presunción¹⁹ en la que, en ausencia de prueba en contrario:

¹⁹ Una Parte puede disponer que estas presunciones sean presunciones refutables que pueden ser refutadas mediante prueba en contrario.

- (a) la persona cuyo nombre es indicado de manera usual²⁰ como el autor, artista intérprete o ejecutante o productor de la obra, interpretación, ejecución o fonograma, o de ser aplicable, el editor, es el titular designado de los derechos de esa obra, interpretación o ejecución o fonograma; y
- (b) el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia.

Artículo 17.39: Prácticas de Observancia con Respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual

Cada Parte dispondrá que las decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual:

- (a) sean formuladas por escrito y establezcan cualquier constatación pertinente de hecho y el razonamiento o los fundamentos legales en los cuales estén basadas esas decisiones y resoluciones; y
- (b) sean publicadas²¹ o, si la publicación no es factible, sean de otro modo puestas a disposición del público, en el idioma del país, de forma que permita a personas interesadas y a las Partes tomar conocimiento de ellas.

Artículo. 17.40: Procedimientos y Recursos Civiles

1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles sobre la observancia de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este Capítulo.²²

2. Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar medidas cautelares conforme al Artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo el impedir que las mercancías implicadas en la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Parte que dispone la medida cautelar.

²⁰ Para mayor certeza, una Parte podrá establecer los medios por medio de los cuales determinará qué constituye la “manera usual”.

²¹ Para mayor certeza, una Parte podrá satisfacer el requisito de publicación poniendo la decisión o resolución a disposición del público a través de Internet.

²² Para los efectos de este Artículo, el término “titulares de derechos” incluirá a las federaciones y asociaciones que estén facultadas legalmente para hacer valer tales derechos.

3. Cada Parte dispondrá que, en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estén facultadas^{23 24}, por lo menos, para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que este haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

4. Al determinar el monto de los daños de conformidad con el párrafo 3, las autoridades judiciales de cada Parte tendrán la facultad para considerar, entre otras cosas, cualquier indicador de valor legítimo presentado por el titular del derecho.

5. Por lo menos en el caso de infracciones al derecho de autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, cada Parte dispondrá que, en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al infractor, al menos en los casos descritos en el párrafo 3, pagar al titular de los derechos las ganancias obtenidas por el infractor atribuibles a la infracción.²⁵

6. Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales, de ser apropiado, estén facultadas para ordenar, a la conclusión de los procedimientos judiciales civiles sobre infracciones relativas, por lo menos, al derecho de autor o derechos conexos, patentes y marcas, que a la parte vencedora le sea otorgado por la parte perdedora el pago de las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados, o cualquier otro gasto, de conformidad con el ordenamiento jurídico de esa Parte.

7. Cada Parte dispondrá que en los procedimientos judiciales civiles:

- (a) por lo menos en lo relativo a las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor y mercancías de marca falsificadas, sus autoridades judiciales estén facultadas, a solicitud del titular del derecho, para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras, excepto en circunstancias excepcionales, sin compensación de ningún tipo;
- (b) sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la fabricación o creación de las mercancías infractoras, sin demora injustificada y sin compensación alguna, sean destruidas o puestas fuera de los circuitos comerciales, de manera que permita minimizar el riesgo de nuevas infracciones; y

²³ Para mayor certeza, una Parte no estará obligada a otorgar la posibilidad de ordenar en paralelo los recursos previstos en los párrafos 3 y 5.

²⁴ Australia también puede establecer que el titular del derecho puede no tener derecho a ninguno de los recursos establecidos en los párrafos 3 y 5 si se determina que no se utiliza una marca registrada.

²⁵ Una Parte podrá cumplir con este párrafo mediante la presunción de que esas ganancias sean las indemnizaciones a que se refiere el párrafo 3.

- (c) con respecto a las mercancías de marca falsificadas, el simple retiro de la marca adherida ilícitamente no será suficiente, salvo en circunstancias excepcionales, para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales.

Artículo 17.41: Medidas Provisionales

1. Las autoridades de cada Parte deberán actuar en el caso de una solicitud de medidas provisionales con respecto a un derecho de propiedad intelectual, *inaudita altera parte* en forma expedita, de conformidad con las reglas judiciales de esa Parte.

2. Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para exigir al demandante de una medida provisional con respecto a un derecho de propiedad intelectual, que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer, a satisfacción de la autoridad judicial, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto de infracción, o que la infracción es inminente, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente en un nivel suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a esos procedimientos.

3. En los procedimientos judiciales civiles sobre infracciones al derecho de autor o derechos conexos y falsificación de marcas, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el decomiso u otro modo de toma en custodia de las mercancías presuntamente infractoras, materiales e implementos relacionados con la infracción y, al menos para los casos de falsificación de marcas, la prueba documental pertinente a la infracción.

Artículo 17.42 Prescripciones Especiales Relacionadas con las Medidas en Frontera

1. Cada Parte dispondrá de solicitudes para suspender el despacho de, o para retener cualquier mercancía sospechosa de portar marcas falsificadas o confusamente similares o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, que sean importadas al territorio de la Parte.²⁶

²⁶ Para los efectos de este Artículo:

- (a) mercancías de marca falsificada significa cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la marca en cuestión en virtud del ordenamiento jurídico de la Parte que disponga los procedimientos previstos en esta Sección ; y

2. Cada Parte dispondrá que cualquier titular de derechos que inicie procedimientos ante sus autoridades competentes²⁷ para la suspensión del despacho de libre circulación de mercancías sospechosas de portar marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, se le exija presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, conforme al ordenamiento jurídico de la Parte que dispone los procedimientos, existe *prima facie* una infracción a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos, y aportar información suficiente que se pueda esperar razonablemente que sea del conocimiento del titular de derechos, para que los productos sospechosos sean razonablemente reconocibles por las autoridades competentes. El requisito de proporcionar dicha información no deberá disuadir indebidamente del recurso a esos procedimientos.

3. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes tengan la facultad para exigir al titular del derecho que inicie un procedimiento para suspender el despacho de mercancías sospechosas de portar marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, otorgue una fianza razonable o una garantía equivalente suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir el abuso. Cada Parte dispondrá que dicha fianza o garantía equivalente no disuadan indebidamente el recurso a esos procedimientos. Una Parte puede disponer que la fianza sea en forma de una fianza condicionada a fin de que el demandado esté libre de toda pérdida o daño resultante de cualquier suspensión del despacho de las mercancías en el caso que las autoridades competentes determinaran que no constituyen mercancías infractoras.

4. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes puedan iniciar de oficio medidas en frontera con respecto a mercancías bajo control aduanero que sean:

- (a) importadas; o
- (b) destinadas a la exportación.

5. Cada Parte adoptará o mantendrá un procedimiento mediante el cual las autoridades competentes puedan determinar después del inicio de los procedimientos descritos en el párrafo 1, si las mercancías sospechosas infringen un derecho de propiedad intelectual. Si una Parte dispone de procedimientos administrativos para determinar la infracción, también podrá facultar a sus autoridades competentes para

-
- (b) mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, significa cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por este en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud del ordenamiento jurídico de la Parte que disponga los procedimientos previstos en esta Sección.

²⁷ Para los efectos de este Artículo, a menos que se especifique algo diferente, “autoridades competentes” podrá incluir a las autoridades judiciales, administrativas o de observancia de la ley apropiadas conforme al ordenamiento jurídico de una Parte.

imponer sanciones o penalidades administrativas, que podrán incluir multas o el decomiso de las mercancías tras la determinación de que esas mercancías son infractoras.

Artículo 17.43: Procedimientos y Sanciones Penales

1. Cada Parte dispondrá los procedimientos y sanciones penales que se aplicarán al menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o piratería dolosa lesiva del derecho de autor o derechos conexos a escala comercial.
2. Cada Parte tratará la importación o exportación dolosa de mercancías falsificadas o pirata que lesionan el derecho de autor en escala comercial como una actividad ilegal sujeta a sanciones penales.²⁸

²⁸ Las Partes entienden que una Parte podrá cumplir con sus obligaciones conforme a este párrafo disponiendo que la distribución o venta de mercancías falsificadas o pirata que lesionan el derecho de autor, a escala comercial, es una actividad ilegal sujeta a sanciones penales.