

## ANEXO 1C

### ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (texto modificado el 23 de enero de 2017)

#### PARTE I DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

#### PARTE II NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

1. Derecho de autor y derechos conexos
2. Marcas de fábrica o de comercio
3. Indicaciones geográficas
4. Dibujos y modelos industriales
5. Patentes
6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
7. Protección de la información no divulgada
8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

#### PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

1. Obligaciones generales
2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos
3. Medidas provisionales
4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
5. Procedimientos penales

- a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;
- b) la provisión de normas y principios acordados 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 asegurar la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados 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

3. Los Miembros concederán a los asociados de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual, se entenderá por

nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Ac

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. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la alimentación 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.

## PARTE II

### NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### SECCIÓN 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

## Artículo 9

### Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 al 11 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni Relación con

## Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros 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 un Miembro de esta obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una circulación muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. Enferente a los programas de ordenador, esa

que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.

5. La duración de la protección concedida 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. La duración de la protección concedida en el presente artículo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.

6. En relación con los derechos conferidos en los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro 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 FÁBRICA 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, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertenecientes a los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

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

3. Los Miembros 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 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 del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros 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

En el caso de que se use un signo idéntico para ~~para~~ servicios idénticos, se presumirá que existe

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 conculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

## Artículo 21

### Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que 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 GEOGRÁFICAS

### 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 un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación o característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros 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 10 bis del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación 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 ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra 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 bebidas espirituosas

1. Cada Miembro 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 bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la

indicación geográfica en cuestión, incluso cuando no 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.

2. De oficio, si la legislación de un Miembro permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación

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

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

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

6. Nada de lo previsto en esta Sección obliga a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro 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 bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro 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 ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro 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 ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgan 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 alguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en el 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. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos08 Tw

## 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 se 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. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que estas excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a 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 equivaldrá a 10 años como mínimo.

## SECCIÓN 5: PATENTES

### Artículo 27

#### Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3, 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 técnica y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 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. Los Miembros 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 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 su legislación.
3. Los Miembros 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 o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz que genere mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

### Artículo 28

---

<sup>5</sup> A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

## Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:
  - a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, oferta para la venta, venta o importación 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: uso, 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 patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

## Artículo 29

### Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una

- b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, al intentar hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximirse 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 consulta de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente 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 y, si se trata de tecnologías semiconductoras, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;
- d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
- e) no podrán cederse (esos usos), salvo que la parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;
- f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;
- g) la autorización de dichos usos podrá darse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que tendrán 05 Tc .061 Tw o-4.9(sl )del tit

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

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

#### Artículo 31bis

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.

## Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo del artículo 37, los Miembros 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 si la medida en que éste siga conteniendo 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, ningún Miembro estará obligado 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, toda la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber o para creer que el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaban un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba siendo reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o en posesión 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 se aplicarán mutatis mutandis en caso de concesión de cualquier licencia 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 los Miembros 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 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial



no confidencial que sea pertinente para la cuestión que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrarse consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3.

### PARTE III

## OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

### SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES

#### Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte 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 prevalecer las 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 injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se emitirán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos a las partes en el procedimiento, 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 el procedimiento 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 previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de 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 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 la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación 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 la legislación en general.

### SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

#### Artículo 42

#### Procedimientos justos y equitativos



## Perjuicios

adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

## Artículo 49

### Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse recursos 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 están 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 titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y 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 a más tardar 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 de audiencia, con objeto de decidir si deben mantenerse.

8 8 4 d e n a r a l a z o M i e n b r o h o s s r



## Artículo 53

### Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultad

daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

## Artículo 57

### Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular de todo derecho de oportunidad suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las

## SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

### Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán 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. Los Miembros 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

#### ADQUISICIÓN 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 de la Parte IV, los Miembros 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, los Miembros se asegurarán de 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 y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro 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 factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permitan a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicará en el boletín de acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI con 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 6 del Convenio de París (1967).

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro 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 en 04 Tc .ea

## Artículo 65

### Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo desde el transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.
3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en 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 y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.
4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.
5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

## Artículo 66

### Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y situaciones especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo con excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.
2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos





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

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados en otros acuerdos multilaterales, y que

## ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. A los efectos del artículo 31 y del presente Anexo:
  - a) por "producto farmacéutico" se entiende cualquier producto patentado, o producto manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico necesario para hacer frente a los problemas de salud pública reconocidos en el párrafo 1 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DEC/2). Queda entendido que estarían incluidos los ingredientes activos necesarios para su fabricación y equipos de diagnóstico necesarios para su utilización<sup>1</sup>;
  - b) por "Miembro importador habilitado" se entiende cualquier país menos adelantado Miembro y cualquier otro Miembro que haya notificado al Consejo de los ADPIC su intención de utilizar el sistema expuesto en el artículo 31 en el presente Anexo ("el sistema") como importador, quedando entendido que un Miembro podrá notificar en todo momento que utilizará el sistema en totalidad o de manera limitada, por ejemplo, únicamente en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público comercial. Cabe señalar que algunos Miembros no utilizarán el sistema como Miembros importadores, y que otros Miembros han declarado que, si utilizan el sistema, lo harán sólo en situaciones de emergencia nacional o en otras circ

- ii) confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado en cuestión, a menos que sea un país menos adelantado, ha establecido de una de las formas mencionadas en el Apéndice del presente Anexo, que sus capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes para el producto o los productos de que se trata; y
- iii) confirme o confirmen que, cuando un producto farmacéutico esté patentado en su territorio, ha concedido o tiene intención de conceder una licencia obligatoria de conformidad con los artículos 31 bis del presente Acuerdo y las disposiciones del presente Anexo
- b) la licencia obligatoria expedida por Miembro exportador en virtud del sistema contendrá las condiciones siguientes:
- i) sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del Miembro o los Miembros importadores habilitados, y la totalidad de esa producción se exportará al Miembro o Miembros que hayan notificado sus necesidades al Consejo de los ADPIC;
- ii) los productos producidos al amparo de la licencia se identificarán claramente, mediante un etiquetado o marcado específico como producidos en virtud del sistema. Los proveedores deberán distinguir esos productos mediante un embalaje especial y/o un color o una forma especial de los productos mismos, a condición de que esa distinción sea factible y no tenga una repercusión significativa en el precio; y
- iii) antes de que se inicie el envío, el licenciatario anunciará en un sitio Web la siguiente información:
- las cantidades que suministra a cada destino a que se hace referencia en el inciso i) supra y
  - las características distintivas del producto o productos a que se hace referencia en el inciso i) supra
- c) el Miembro exportador notificará al Consejo de los ADPIC la concesión de la licencia, incluidas las condiciones a que esté sujeta, la información proporcionada incluirá el nombre y dirección del licenciatario, el producto o productos para los cuales se ha concedido la licencia, la cantidad o las cantidades para las cuales ésta ha sido concedida, el país o países a los cuales se ha de suministrar el producto o productos y la duración de la licencia. En la notificación se indicará también la dirección del sitio Web a que se hace referencia en el inciso iii) del apartado supra)

---

<sup>6</sup> Este inciso se entiende sin perjuicio del párrafo 1 del artículo 66 del presente Acuerdo.

<sup>7</sup> El licenciatario podrá utilizar a tal efecto su propio sitio Web o, con la asistencia de la Secretaría de la OMC, la página dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.

<sup>8</sup> Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para poder utilizar el sistema.

<sup>9</sup> La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.



## APÉNDICE DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

### Evaluación de las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico

Se considerará que las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico de los países menos adelantados Miembros son insuficientes o inexistentes.

En el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá establecerse que son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricación del producto o de los productos en cuestión de una de las maneras siguientes:

- i) el Miembro en cuestión ha establecido que no tiene capacidad de fabricación en el sector farmacéutico;  
  
o
  - ii) en el caso de que tenga alguna capacidad de fabricación en este sector, el Miembro ha examinado esta capacidad y ha constatado con exclusión de cualquier capacidad que sea propiedad del titular de la patente controlada por éste, la capacidad es actualmente insuficiente para satisfacer las necesidades. Cuando se establezca que dicha capacidad ha pasado a ser suficiente para satisfacer las necesidades del Miembro, el sistema dejará de aplicarse.
-