

**Firmado: 18 de Diciembre de 1997**

**Vigencia: 041 de Julio de 1998**

**Fuente: <http://www.sice.oas.org/Trade/MENIFTA/indice.asp>**

## **Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua**

### **Capítulo XVII.- Propiedad Intelectual**

#### **Sección A.- Disposiciones generales y principios básicos.**

##### *Artículo 17-01.- Definiciones*

Para efectos de este capítulo, se entenderá por:

**Convención de Bruselas:** la Convención Relativa a la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite, 1974;

**Convención de Roma:** la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 1961; **Convenio de Berna:** el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1971;

**Convenio de Ginebra:** el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971;

**Convenio de París:** el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967;  
derechos de propiedad intelectual: todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de protección mediante este capítulo, en los términos que en este se indican;

**Nacionales de la otra Parte:** respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, las personas que cumplirían con los criterios de elegibilidad para la protección previstos por el Convenio de Berna, el Convenio de Ginebra, la Convención de Roma, la Convención de Bruselas y, en su caso, el Convenio París;

**Público:** que incluye, para efectos de los derechos de autor y de los derechos conexos en relación con los derechos de comunicación y ejecución de las obras previstos en los artículos 11, 11 bis (I) y 14.1.2 del Convenio de Berna, con respecto, por lo menos, a las obras dramáticas, dramático-musicales, musicales, literarias artísticas o cinematográficas, toda agrupación de individuos a quienes se pretenda dirigir, y sean capaces de percibir, comunicaciones o ejecuciones de obras, sin importar si lo pueden hacer al mismo tiempo y en el mismo lugar, o en diferentes tiempos y lugares, siempre que esa agrupación sea más grande que una familia y su círculo inmediato de conocidos o que no sea un grupo formado por un número limitado de individuos que tengan el mismo tipo de relaciones cercanas, que no se haya formado con el propósito principal de recibir esas ejecuciones y comunicaciones de obras; y

**Señal de satélite cifrada portadora de programas:** aquella que se trasmite en una forma por la cual las características auditivas o visuales, o ambas, se modifican o alteran para impedir la recepción por personas que carezcan del equipo que está diseñado para eliminar los efectos de esa modificación o alteración, del programa portado en esa señal.

*Artículo 17-02.-Protección de los derechos de propiedad intelectual.*

1. Cada Parte otorgará en su territorio a los nacionales de la otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo.
2. Cada Parte podrá otorgar en su legislación una protección más amplia a los derechos de propiedad intelectual que la requerida en este capítulo, siempre que esa protección no sea incompatible con el mismo.
3. Las Partes podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones de este capítulo, en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

*Artículo 17-03.-Disposiciones sobre la materia.*

1. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, las Partes aplicarán, cuando menos, las disposiciones contenidas en este capítulo y las disposiciones sustantivas de:

- a. el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna);
- b. el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);
- c. la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 1961 (Convención de Roma);
- d. el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y
- e. la Convención Relativa a la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite, 1974 (Convención de Bruselas)

2. En relación con los literales a), b) y c) del párrafo 1, en caso de que una Parte no sea parte de los convenios y convenciones referidos, a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, se aplicarán las disposiciones sustantivas de los mismos de conformidad con lo establecido en el anexo a este artículo.

#### *Artículo 17-04.-Trato nacional.*

1. Cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parte, trato no menos favorable del que se conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual contemplados en este capítulo, incluyendo patentes, modelos de utilidad y, diseños industriales, y, en su caso, variedades vegetales, a reserva de las excepciones ya previstas en el Convenio de Berna, la Convención de Roma, y el Convenio de París.

2. Ninguna Parte podrá exigir a los nacionales de la otra Parte, que cumplan con formalidad o condición alguna para adquirir derechos de autor o derechos conexos, como condición para el otorgamiento de trato nacional conforme a este artículo.

#### *Artículo 17-05.-Excepciones.*

Cada Parte podrá recurrir a las excepciones señaladas en el artículo 17-04 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, incluida la designación de un

domicilio legal o la designación de un agente dentro del territorio de la Parte, siempre que esa excepción:

a. sea necesaria para asegurar el cumplimiento de disposiciones que no sean incompatibles con las de este capítulo; y

b. no se aplique en forma tal que constituya una restricción encubierta al comercio.

*Artículo 17-06.-*Trato de nación más favorecida.

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

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

b. se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no está en función del trato nacional sino del trato dado en el otro país; y

c. se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión que no estén previstos en este capítulo.

*Artículo 17-07.-* Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia.

Cada Parte podrá 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 17-08.-* Cooperación para eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual.

Las Partes cooperarán con miras a eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Con ese fin, las Partes establecerán y darán a conocer centros de información, dedicados a intercambiar información relativa al comercio de esos bienes.

## **Sección B - Marcas**

*Artículo 17-09.-* Materia objeto de protección.

1. Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas incluirán las de servicio y las colectivas. Así mismo, podrán ser incluidas las marcas de certificación. Cada Parte podrá establecer, como condición para el registro de una marca, que los signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, cada Parte podrá denegar, de conformidad con su legislación, el registro de marcas que:

a. incorporen, entre otros, símbolos nacionales o de otras entidades públicas nacionales o internacionales, signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

b. puedan inducir a error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad; o

c. sugieran una conexión con otras marcas que produzcan riesgo de confusión o de asociación.

3. Las Partes podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna Parte denegará una solicitud de registro únicamente con fundamentos en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

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

5. Las Partes publicarán cada marca antes de su registro o prontamente después de él, de conformidad con su legislación, ofreciendo a las personas interesadas

una oportunidad razonable para oponerse a su registro o para solicitar la cancelación del mismo.

#### *Artículo 17-10.-Derechos conferidos.*

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir, a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos adquiridos con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes para reconocer derechos sobre la base del uso.

#### *Artículo 17-11.- Marcas notoriamente conocidas.*

1. Las Partes, de oficio si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

2. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios; constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o sugiera una conexión con la misma, y pudiera lesionar los intereses de la mencionada persona. No se aplicará esta disposición cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte.

3. La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.

#### *Artículo 17-12.- Excepciones.*

Las partes podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que en las excepciones se tome en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

#### *Artículo 17-13.- Duración de la protección.*

El registro inicial de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

#### *Artículo 17-14.- Uso de la marca.*

1. Cada Parte exigirá el uso de una marca para mantener el registro. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que esta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, considerando la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades conforme a las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

2. El registro podrá cancelarse o declararse caduco por falta de uso, únicamente después de que transcurra un período ininterrumpido de falta de uso no mayor de cinco años inmediatos anteriores a la solicitud de cancelación o declaración de caducidad, a menos de que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

3. Para fines de mantener el registro, se reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la marca, cuando ese uso esté sujeto al control del titular.



### *Artículo 17-15.-Otros requisitos.*

No se dificultará en el comercio el uso de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca, o un uso de manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otras personas.

### *Artículo 17-16.- Licencias y cesión de marcas.*

Cada Parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas. No se permitirán las licencias obligatorias de marcas. El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Sin embargo, cada Parte podrá condicionar la cesión de la marca cuando ésta forme parte del nombre comercial del enajenante, en cuyo caso sólo podrá traspasarse con la empresa o establecimiento que ese nombre identifica.

## **Sección C - Indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen.**

### *Artículo 17-17.- Protección de las indicaciones geográficas o de procedencia y de las denominaciones de origen.*

1. Para efectos de lo dispuesto en este capítulo, se entenderá por denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un bien como originario del territorio de un país o de una región o de una localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y factores humanos.
2. Para los mismos efectos, se entenderá por indicación geográfica o de procedencia el nombre geográfico de un país, región o localidad que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.
3. Las denominaciones de origen protegidas en una Parte no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir un bien, mientras subsista su protección en el país de origen.



4. Las Partes, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica o denominación de origen, respecto a bienes no originarios del territorio indicado, si el uso de esa indicación en la marca para esos bienes, en ese país, es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

### **Sección D - Protección de la información no divulgada**

*Artículo 17-18.-* Protección de la información no divulgada.

1. Las Partes concederán protección a los secretos industriales o comerciales, entendidos éstos como aquéllos que incorporan información de aplicación industrial o comercial que, guardada con carácter confidencial, signifique para una persona obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la realización de actividades económicas.

2. Cada Parte se asegurará de que el titular de un secreto industrial o comercial disponga de los medios legales para impedir que estos secretos se revelen, adquieran o usen por terceros sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio, tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia, que la adquisición implicaba esas prácticas, en la medida en que:

- a. la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni sea fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b. la información tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c. en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

3. Para otorgar la protección, cada Parte podrá exigir que un secreto industrial o comercial conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

4. Ninguna Parte podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en los literales a), b) y c) del párrafo 2.

5. Ninguna Parte desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a esas licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o comerciales.

6. Si, como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una Parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de esos bienes, esa Parte protegerá los datos que presenten las personas, cuando la generación de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

## **Sección E - Derechos de autor**

### *Artículo 17-19.- Derechos de autor.*

1. Cada Parte protegerá las obras comprendidas en el artículo 2 del Convenio de Berna, incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión original en el sentido que confiere a este término ese convenio, tales como los programas de computación, o las compilaciones de datos que por razones de selección, compendio, arreglo o disposición de su contenido constituyan creaciones de carácter intelectual.

2. La protección conferida a las compilaciones de datos no se extenderá a los datos o materiales en sí mismos, ni se otorgará en perjuicio de ningún derecho de autor que exista sobre esos datos o materiales.

3. Cada Parte otorgará a los autores o a sus derechohabientes los derechos que se enuncian en el Convenio de Berna, con respecto a las obras contempladas en los párrafos 1 y 2, incluyendo el derecho de autorizar o prohibir:

a. la edición gráfica;

b. la traducción a cualquier idioma o dialecto;

- c. la adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras audiovisuales;
  - d. la comunicación al público;
  - e. la reproducción por cualquier medio o en cualquier forma;
  - f. la primera distribución pública del original y de cada copia de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo o cualquier otro medio;
  - g. la importación al territorio de una Parte de copias de la obra hechas sin la autorización del titular del derecho; y
  - h. cualquier forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.
4. Al menos respecto de los programas de computación, las Partes conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras protegidas por el derecho de autor.
5. Tratándose de programas de computación, no será necesaria la autorización del autor o derechohabiente cuando la copia del programa de computación no constituya en sí misma el objeto esencial del arrendamiento.
6. Cada Parte dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos:
- a. cualquier persona que adquiera o detente derechos económicos pueda, libremente y por separado, transferirlos mediante contrato para efectos de explotación y goce por el cesionario; y
  - b. cualquier persona que adquiera o detente esos derechos económicos en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que impliquen la creación de cualquier tipo de obra y de fonogramas, tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de esos derechos.
7. Cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones a los derechos que establece este artículo a casos especiales determinados que no impidan la explotación normal de la obra ni ocasionen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del derecho.

8. Los derechos de autor son permanentes durante toda la vida de éste. Después de su fallecimiento, quienes hayan adquirido legítimamente derechos, los disfrutarán por el término de 50 años como mínimo. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de:

- a. no menos de 50 años contados desde el final del año calendario de la publicación o divulgación autorizada de la obra; o
- b. a falta de su publicación o divulgación autorizada, 50 años a partir del final del año de la realización de la obra.

### **Sección F - Derechos conexos**

*Artículo 17-20.-* Artistas intérpretes o ejecutantes.

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

- a. la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de esa fijación;
- b. la comunicación al público, la transmisión y la retransmisión por medios inalámbricos; y
- c. cualquier otra forma de uso de sus interpretaciones o ejecuciones.

2. El párrafo 1 no será aplicable una vez que un artista intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual.

*Artículo 17-21.-* Productores de fonogramas.

1. Cada Parte otorgará al productor de un fonograma el derecho de autorizar o prohibir:

- a. la reproducción directa o indirecta del fonograma;
- b. la importación al territorio de la Parte de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor; y

c. la primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio.

2. Cada Parte conferirá a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de derechos sobre los fonogramas, según lo determine su legislación, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de los fonogramas protegidos. No obstante, si a la entrada en vigor de este Tratado, una Parte aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema, siempre que ese arrendamiento no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de esos derechos.

*Artículo 17-22.- Organismos de radiodifusión.*

1. Cada Parte otorgará a los organismos de radiodifusión el derecho de autorizar o prohibir:

a. la fijación y reproducción de las fijaciones de sus emisiones;

b. la retransmisión, la ulterior distribución, así como la comunicación al público de sus emisiones; y

c. la recepción, en relación con actividades comerciales, de sus emisiones.

2. Las infracciones a los derechos citados en el párrafo 1 serán causa de responsabilidad civil, conjuntamente o no con la penal, de acuerdo con la legislación de cada Parte.

*Artículo 17-23.- Plazo de protección de los derechos conexos.*

La duración de la protección concedida en virtud de este capítulo a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida a los organismos de radiodifusión no podrá ser inferior a 20 años, contados a partir del final del año calendario en que haya tenido lugar la radiodifusión.

*Artículo 17-24.- Limitaciones o excepciones a los derechos conexos.*

1. La protección prevista en este capítulo, en lo que respecta a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, no afectará de modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas, ni podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

2. Cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones a los derechos que establece este artículo, a casos especiales determinados, que no impidan la explotación normal del fonograma, ni ocasionen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del derecho en la medida permitida por la Convención de Roma .

*Artículo 17-25.- Disposiciones varias.*

1. Cada Parte podrá conceder protección a los derechos sobre:

a. títulos o cabezas de un periódico, revista, noticiario cinematográfico y, en general, toda publicación o difusión periódica;

b. personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente;

c. personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como denominaciones artísticas;

d. características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección en su uso; y

e. características de promociones publicitarias cuando se presente una originalidad señalada, excepto los avisos comerciales.

2. La duración de la protección de estos derechos será determinada por la legislación de cada Parte.

## **Sección G - Aplicación de los derechos de propiedad intelectual**

*Artículo 17-26.- Disposiciones generales.*

1. Cada Parte garantizará que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en

los artículos 17-27 al 17-30 que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este capítulo, incluyendo 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 preverán salvaguardias contra su abuso.

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

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán por escrito y contendrán las razones en que se fundan. Esas decisiones al menos se pondrán a disposición de las partes en litigio, sin retrasos indebidos, y sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

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

5. Queda entendido que la aplicación de los derechos de propiedad intelectual no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. Así mismo, no crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de las leyes en general.

*Artículo 17-27.- Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.*

1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido en este capítulo y preverá que:



- a. los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna por escrito en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación;
- b. se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado independiente;
- c. los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales obligatorias;
- d. todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar pruebas pertinentes; y
- e. los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.

2. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de:

- a. ordenar que, cuando una parte en un procedimiento haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus alegatos, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos que se encuentre bajo el control de la contraparte, ésta última aporte esa prueba, con sujeción, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de la información confidencial;
- b. dictar resoluciones preliminares o definitivas, de naturaleza positiva o negativa, en caso de que una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos de propiedad intelectual. Esas resoluciones se dictarán con base en las pruebas presentadas, incluyendo la demanda o los alegatos presentados por la parte que afecte desfavorablemente la denegación del acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los alegatos o las pruebas;
- c. ordenar a una parte en un procedimiento que desista de la presunta infracción hasta la resolución final del caso, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Esta orden se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de esos bienes;

d. ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por los daños y perjuicios que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor sabía que estaba involucrado en una actividad infractora o tenía fundamento razonable para saberlo;

e. ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular del derecho, que podrán incluir los honorarios apropiados de abogado; y

f. ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de defensa, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto de daños y perjuicios sufrido, a causa de ese abuso y para pagar los gastos de esa parte, que podrán incluir honorarios apropiados de abogado.

3. Con relación a la facultad señalada en el literal c) del párrafo 2, ninguna Parte estará obligada a otorgar esa facultad respecto a la materia objeto de protección que hubiera sido adquirida y ordenada por una persona antes de que esa persona supiera que al tratar con esa materia implicaría la infracción de un derecho de propiedad intelectual o tuviera fundamentos razonables para saberlo.

4. Con respecto a la facultad indicada en el literal d) del párrafo 2, cada Parte podrá, al menos en lo relativo a las obras protegidas por derecho de autor y a los fonogramas, otorgar a las autoridades judiciales la facultad de ordenar la recuperación de ganancias o el pago de daños previamente determinados, o ambos, aun cuando el infractor no supiera que estaba involucrado en una actividad infractora o no tuviera fundamentos razonables para saberlo.

5. Cada Parte preverá que, con objeto de disuadir eficazmente que se cometan infracciones, sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar que:

a. los bienes que éstas hayan determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual sean sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien, se destruyan siempre que no sea contrario a las disposiciones constitucionales vigentes; y

b. los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de bienes objeto de infracciones sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes.

6. Al considerar la emisión de las órdenes a que se refiere el párrafo 5, las autoridades judiciales de cada Parte tomarán en cuenta la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas, incluidos los del titular del derecho. En cuanto a los bienes falsificados, la simple remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente, para permitir el despacho de aduana de los bienes, salvo en casos excepcionales tales como aquéllos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

7. Con respecto a la aplicación de cualquier ley relativa a la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte sólo eximirá a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas, cuando las acciones se hayan adoptado o dispuesto de buena fe durante la administración de esas leyes.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 17-26 al 17-30, cuando una Parte sea demandada por la infracción de un derecho de propiedad intelectual como resultado del uso, por ésta o por su cuenta, de ese derecho, esa Parte podrá establecer como único recurso disponible contra ella, el pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso.

9. Cada Parte preverá que, cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este artículo.

10. Los literales a) y b) del párrafo 2 y el párrafo 9 se aplicarán tomando en cuenta lo establecido en el anexo a este artículo.

#### *Artículo 17-28.- Medidas precautorias.*

1. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para:

- a. evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de bienes objeto de la presunta infracción en el comercio dentro de su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de bienes importados al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y
  - b. conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar al solicitante de medidas precautorias que presente cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar, con un grado suficiente de certidumbre si:
- a. el solicitante es el titular del derecho;
  - b. el derecho del solicitante está siendo infringido, o que esa infracción es inminente; y
  - c. cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de llegar a causar un daño irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.
3. Para efectos del párrafo 2, cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.
4. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar a un solicitante de medidas precautorias que proporcione cualquier información necesaria para la identificación de los bienes relevantes por parte de la autoridad que ejecute las medidas precautorias.
5. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas precautorias en las que no se dé audiencia a la contraparte, en particular, cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.
6. Cada Parte preverá que cuando se adopten medidas precautorias por las autoridades judiciales de esa Parte en las que no se dé audiencia a la contraparte:

a. la persona afectada sea notificada de esas medidas sin demora y a más tardar inmediatamente después de la ejecución de las medidas; y

b. el demandado, a partir de que lo solicite, obtenga la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efecto de decidir, dentro de un plazo razonable luego de que la notificación de esas medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6, cada Parte preverá que, a solicitud del demandado, sus autoridades judiciales revoquen o dejen de alguna manera sin efecto las medidas precautorias tomadas con fundamento en los párrafos 1 al 5, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

a. dentro de un período razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación de esa Parte lo permita; o

b. a falta de esa determinación, dentro de un plazo no mayor de 20 días hábiles o 31 días, aplicándose el que sea más extenso.

8. Cada Parte preverá que, cuando las medidas precautorias sean revocadas, cuando caduquen por acción u omisión del solicitante o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar al solicitante, a petición del demandado, que proporcione a éste una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas.

9. Cada Parte preverá que, cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este artículo.

#### *Artículo 17-29.- Procedimientos y sanciones penales.*

1. Cada Parte preverá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de ejemplares protegidos por derechos de autor a escala comercial. Cada Parte dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

2. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales puedan ordenar el decomiso y la destrucción de los bienes infractores y de cualquiera de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la comisión del ilícito.

3. Para efectos del párrafo 2, las autoridades judiciales tomarán en cuenta, al considerar la emisión de esas órdenes, la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas incluidos los del titular del derecho. En cuanto a los bienes falsificados, la simple remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente para permitir el despacho de aduanas de los bienes, salvo en casos excepcionales, tales como aquellos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

4. Cada Parte podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual distintos de aquéllos a que se refiere el párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

#### *Artículo 17-30.- Defensa de los derechos de propiedad intelectual en frontera.*

1. Cada Parte adoptará, de conformidad con este artículo, los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de bienes falsificados o pirateados relacionados con marcas o derechos de autor, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de esos bienes. Ninguna Parte estará obligada a aplicar esos procedimientos a los bienes en tránsito. Cada Parte podrá autorizar la presentación de una solicitud de esta naturaleza respecto de los bienes que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan los requisitos de este artículo. Cada Parte podrá establecer también procedimientos análogos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de aduanas de los bienes destinados a la exportación desde su territorio.

2. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar a cualquier solicitante que inicie un procedimiento de conformidad con el párrafo 1, que presente pruebas adecuadas para:



- a. que las autoridades competentes de la Parte importadora se cercioren de que puede presumirse una infracción a los derechos de propiedad intelectual conforme a su legislación; y
  - b. para brindar una descripción suficientemente detallada de los bienes que los haga fácilmente reconocibles para las autoridades aduaneras.
3. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes comuniquen al actor, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean esas autoridades competentes quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades aduaneras.
  4. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar a un solicitante conforme al párrafo 1, que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes, y para impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir, de manera indebida al solicitante para recurrir a esos procedimientos.
  5. Cada Parte preverá que, el propietario, el importador o el consignatario de bienes que conlleven secretos industriales o comerciales, tenga el derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de los mismos, previo depósito de una fianza o garantía equivalente por un importe suficiente para proteger al titular del derecho contra cualquier infracción, siempre que:
    - a. como consecuencia de una demanda presentada de conformidad con los procedimientos de este artículo, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para la libre circulación de esos bienes, con fundamento en una resolución no dictada por una autoridad judicial o por otra autoridad independiente;
    - b. el plazo estipulado en los párrafos 8, 9, 10 y 11 haya vencido sin que la autoridad competente hubiere dictado una medida de suspensión provisional; y se hayan cumplido con las demás condiciones para la importación.
  6. El pago de la fianza o garantía a que se refiere el párrafo 5, se entenderá sin perjuicio de cualquier otro recurso que esté a disposición del titular del derecho, y se devolverá si el titular del derecho no ejerce su acción en un plazo razonable.
  7. Cada Parte preverá que su autoridad competente notifique con prontitud al importador y al solicitante sobre la suspensión del despacho de aduanas de los bienes, de conformidad con el párrafo 1.



8. Cada Parte preverá que su autoridad aduanera proceda al despacho de aduanas de los bienes siempre que se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o, exportación de éstos, si en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de que se haya notificado mediante aviso la suspensión al solicitante, las autoridades aduaneras no han sido informadas de que:

a. una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto; o

b. la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduanas de los bienes.

9. Para efectos del párrafo 8, cada Parte preverá que sus autoridades aduaneras tengan la facultad de prorrogar en los casos en que proceda, la suspensión del despacho de aduanas de los bienes por otros diez días hábiles.

10. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá, en un plazo razonable, a una revisión. Esta revisión incluirá el derecho del demandado a ser oído, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse.

11. Sin perjuicio de lo dispuesto por los párrafos 8, 9 y 10, cuando la suspensión del despacho de aduanas se efectúe o se continúe de conformidad con una medida judicial precautoria, se aplicarán las disposiciones del párrafo 7 del artículo 17-28.

12. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar al solicitante, de conformidad con el párrafo 1, que pague al importador, al consignatario y al propietario de los bienes una indemnización adecuada por cualquier daño y perjuicio que hayan sufrido a causa de la retención indebida de los bienes o por la retención de los bienes que se hayan liberado de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 8 y 9.

13. Sin perjuicio de la protección a la información confidencial, cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan facultad de conceder:

a. oportunidad suficiente al titular del derecho para hacer inspeccionar cualquier bien retenido por las autoridades aduaneras con el fin de sustanciar su reclamación; y

b. una oportunidad equivalente al importador de hacer inspeccionar esos bienes.

14. Cuando las autoridades competentes hayan dictado una resolución favorable sobre el fondo del asunto, cada Parte podrá conferir a esas autoridades la facultad de proporcionar al titular del derecho los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de los bienes en cuestión.

15. Cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa propia y suspender el despacho de aduanas de los bienes respecto de los cuales tengan pruebas que, a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual:

a. las autoridades competentes podrán requerir en cualquier momento al titular del derecho cualquier información que pueda auxiliarles en el ejercicio de esa facultad;

b. el importador y el titular del derecho serán notificados de la suspensión, con prontitud, por las autoridades competentes de la Parte. Cuando el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las autoridades competentes, esa suspensión estará sujeta, con las modificaciones conducentes, a lo dispuesto en los párrafos 8, 9, 10 y 11; y

c. la Parte eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas tratándose de actos ejecutados o dispuestos de buena fe.

16. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado de solicitar una revisión ante una autoridad judicial, cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar la destrucción o eliminación de los bienes objeto de infracciones de conformidad con los principios establecidos en los párrafos 5 y 6 del artículo 17-27. En cuanto a los bienes falsificados, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que estos se reexporten en el mismo estado ni los someterán a un procedimiento aduanal distinto.

17. Cada Parte podrá excluir de la aplicación de los párrafos 1 al 16, las cantidades pequeñas de bienes que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas.

Este artículo se aplicará tomando en cuenta lo establecido en el anexo al mismo.

*Artículo 17-31.- Protección de señales de satélite portadoras de programas.*

Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este Tratado, cada Parte contemplará, como causa de responsabilidad civil, conjuntamente o no con la penal, de acuerdo con su legislación, la fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal.

### **Sección H - Cooperación técnica**

*Artículo 17-32.- Cooperación técnica.*

Las Partes otorgarán cooperación técnica en los términos del anexo a este artículo.

*Anexo al Artículo 17-03.- Convenios sobre Propiedad Intelectual.*

Nicaragua realizará su mayor esfuerzo por adherirse, lo antes posible, a los siguientes convenios y lo hará dentro de un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado:

- a. el Convenio de Berna;
- b. la Convención de Roma; y
- c. el Convenio de Ginebra.

*Anexo al Artículo 17-04.- Variedades Vegetales*

Esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de obligar a cualquier Parte a otorgar protección a las variedades vegetales, mientras esa Parte no haya legislado sobre esta materia.

*Anexo al Artículo 17-27.- Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual*

Nicaragua realizará su mayor esfuerzo para implementar las medidas contempladas en los literales a) y b) del párrafo 2 y párrafo 9 del artículo 17-27, lo cual tendrá lugar a más tardar el 1 de julio de 2000.

*Anexo al Artículo 17-30.- Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera.*

Nicaragua realizará su mayor esfuerzo para implementar las medidas contempladas en el artículo 17-30, lo cual tendrá lugar a más tardar el 1 de julio de 2000.

*Anexo al Artículo 17-32.- Cooperación Técnica.*

1. Con el fin de facilitar la aplicación de este capítulo, México, en coordinación con otros programas de cooperación internacional, prestará, previa petición y en los términos y condiciones mutuamente acordados, asistencia técnica a Nicaragua. Esa asistencia comprenderá:

a. apoyo en la adecuación de procedimientos y reglamentos para la aplicación del Convenio de París;

b. intercambio de documentos de patentes;

c. capacitación en materia de procedimientos de concesión y registro de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad;

d. asesoría en materia de variedades vegetales;

e. asesoría y capacitación sobre la búsqueda automatizada y procedimientos de registro de marcas;

f. intercambio de información sobre la experiencia de México en el establecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

g. intercambio de información sobre la actualización del marco legislativo en materia de derechos de propiedad intelectual;

h. asesoría en materia de derechos de autor y derechos conexos; y

i. asesoría en materia de automatización para la concesión de registros y conservación de derechos de propiedad industrial.



Con el apoyo de:



2. La asistencia técnica a que se refiere el párrafo 1 no implicará ningún compromiso de apoyo financiero por parte de México.