

**Firmado: 22 noviembre 2006**

**Vigencia: 15 mayo 2012**

**Fuente: [http://www.sice.oas.org/Trade/COL\\_USA\\_TPA\\_s/Index\\_s.asp](http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/Index_s.asp)**

**Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos**

**Capítulo Dieciséis: Derechos de Propiedad Intelectual**

### **Artículo 16.1: Disposiciones Generales**

1. Cada Parte, como mínimo, aplicará este Capítulo.

#### *Acuerdos Internacionales*

2. Cada Parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos, a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo:

(a) el *Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite* (1974);

(b) el *Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes* (1977), y enmendado en 1980;

(c) el *Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor* (1996); y

(d) el *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas* (1996).

3. Cada Parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos hasta el 1 de enero de 2008, o a la entrada en vigor de este Acuerdo, cualquiera que sea posterior:

(a) el *Tratado de Cooperación en Materia de Patentes* (1970), y enmendado en 1979;

(b) el *Tratado sobre el Derecho de Marcas* (1994); y

(c) el *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales* (Convenio UPOV) (1991).

4. Salvo que se disponga algo distinto en el Anexo 16.1, cada Parte hará todos los esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos:

(a) el *Tratado sobre el Derecho de Patentes* (2000);

(b) el *Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales* (1999);

(c) el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).

5. Nada en este Capítulo será interpretado como que impide a una Parte adoptar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual estipuladas en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean compatibles con este Capítulo.

6. En adición al Artículo 1.2 (Relación con otros Acuerdos Internacionales), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales son parte.

#### *Protección y Observancia Más Amplias*

7. Una Parte podrá, pero no estará obligada a, implementar en su legislación protección y observancia más amplias que las requeridas bajo este Capítulo con respecto a los derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha protección y observancia no contravenga las disposiciones de este Capítulo.

#### *Trato Nacional*

8. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual cubiertas por este Capítulo, cada Parte deberá otorgar a los nacionales de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier otro beneficio derivado de dichos derechos.

9. Una Parte podrá no aplicar el párrafo 8 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el requerir que un nacional de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, siempre que dicha no aplicación sea necesaria para asegurar la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con este Capítulo y cuando no se realice de manera que constituya una restricción encubierta al comercio.

10. El párrafo 8 no se aplica a los procedimientos estipulados en los convenios multilaterales, de los cuales las Partes son parte, concluidos bajo los auspicios de la OMPI, respecto a la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

#### *Aplicación del Acuerdo a Materia Existente y Actos Previos*

11. Salvo que disponga algo distinto, incluyendo el Artículo 16.7.2, este Capítulo genera obligaciones respecto de toda materia existente a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte en donde se reclama

esa protección, o que cumpla en ese entonces o después, con los criterios de protección bajo los términos de este Capítulo.

12. Salvo que se disponga algo distinto en este Capítulo, incluyendo el Artículo 16.7.2, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia que a la entrada en vigor de este Acuerdo hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección.

13. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos que ocurrieron antes de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

#### *Transparencia*

14. En adición al Artículo 19.2 (Publicación), y con el objeto de hacer a la protección y a la observancia de los derechos de propiedad intelectual de manera transparente, cada Parte asegurará que todas las leyes, regulaciones y procedimientos en cuanto a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual se harán por escrito y se publicarán, o en el caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, de manera tal que permita que los gobiernos y titulares de los derechos tengan conocimiento de las mismas.

(...)

#### **Artículo 16.4: Nombres de Dominio en Internet**

1. A fin de abordar el problema de la piratería cibernética de marcas, cada Parte requerirá que el administrador de nombres de dominio del país de nivel superior ("*country-code top-level domain*" o ccTLD) disponga de procedimientos apropiados para la resolución de controversias, con base en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999).

2. Cada Parte requerirá que el administrador de su ccTLD, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto de los que registren nombres de dominio.

#### **Artículo 16.5: Derechos de Autor**

1. Además del Artículo 1.2 (Relación con otros Acuerdos Internacionales), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* (Convenio de Berna).

2. Cada Parte dispondrá que los autores tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras de cualquier manera o forma, permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica).

3. Cada Parte otorgará a los autores el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y copias de sus obras a través de la venta u otro medio de transferencia de propiedad.

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

5. Cada Parte dispondrá que, cuando el plazo de protección de una obra (incluyendo una obra fotográfica), se calcule:

(a) sobre la base de la vida de una persona natural, el plazo no será inferior a la vida del autor y 70 años después de la muerte del autor; y

(b) sobre una base diferente a la vida de una persona natural, el plazo será:

(i) no inferior a 70 años a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra, o

(ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados desde la creación de la obra, no inferior a 70 años desde el fin del año calendario de la creación la obra.

6. La titularidad en una obra literaria o artística recaerá inicialmente sobre el autor o autores de la obra.

#### **Artículo 16.6: Derechos Conexos**

1. Además del Artículo 1.2 (Relación con Otros Acuerdos Internacionales), las Partes firman sus derechos y obligaciones existentes bajo el *Tratado de la OMPI sobre Interpretación Ejecución y Fonogramas* (1996).

2. Cada Parte dispondrá que los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas tengan el derecho de autorizar o prohibir—toda reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones—y fonogramas, de cualquier manera o forma, permanente o temporal (incluyendo su almacenamiento temporal en forma electrónica).

3. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas el derecho de autorizar la puesta a disposición al público del original y copias—de sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, mediante venta u otro medio de transferencia de propiedad.

4. Cada Parte conferirá los derechos previstos por este Capítulo a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas que sean nacionales de otra Parte y a las interpretaciones, ejecuciones o fonogramas publicados o fijados por primera vez en el territorio de una Parte. Una interpretación, ejecución o fonograma se considerará publicada por primera vez en el territorio de una Parte en el que sea publicado, dentro de los 30 días desde su publicación original.

5. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho de autorizar o prohibir (a) la radiodifusión y comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya una interpretación o ejecución radiodifundida y (b) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.

6.

(a) Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o cualquier comunicación al público de sus interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de dichas interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, de tal manera que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija.

(b) No obstante las disposiciones del subpárrafo (a) y del Artículo 16.7.8, la aplicación de este derecho a las transmisiones analógicas y a la radiodifusión libre por el aire y las excepciones o limitaciones a este derecho para dicha actividad, será materia de la legislación de cada Parte.

(c) Cualquier limitación a este derecho con respecto a otras transmisiones no interactivas deberá estar de conformidad con el Artículo 16.7.8, y no deberá perjudicar el derecho del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas de obtener una remuneración equitativa.

7. Cada Parte dispondrá que, cuando el plazo de protección de una interpretación, ejecución o de un fonograma se calcule:

(a) sobre la base de la vida de una persona natural, el plazo no será inferior a la vida de esa persona y 70 años después de la muerte de esa persona; y,

(b) sobre una base diferente a la vida de una persona natural, el plazo será:

(i) no inferior a 70 años desde el final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o del fonograma, o

(ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados a partir de la realización de la interpretación, ejecución o del fonograma, no inferior a 70 años desde el final del año calendario en que se realizó la interpretación o ejecución o el fonograma.

8. Para propósitos de este Artículo y el Artículo 16.7, se aplicarán las siguientes definiciones con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas:

(a) **radiodifusión** significa la transmisión al público por medios inalámbricos o por satélite de los sonidos o sonidos e imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas, donde el medio de decodificación es suministrado al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento; “radiodifusión” no incluye las transmisiones por las redes de computación o cualquier transmisión en donde tanto el

lugar como el momento de recepción pueden ser seleccionados individualmente por miembros del público;

(b) **comunicación al público** de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos del párrafo 6, “comunicación al público” incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público;

(c) **fijación** significa la incorporación de sonidos, o de la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;

(d) **artistas intérpretes o ejecutantes** significan los actores, cantantes, músicos, bailarines, u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de folclore;

(e) **fonograma** significa toda fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;

(f) **productor de fonogramas** significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos o las representaciones de sonidos; y

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

#### **Artículo 16.7: Obligaciones Comunes al Derecho de Autor y los Derechos Conexos**

1. A fin de garantizar que no se establezca ninguna jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, cada Parte establecerá que en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización de tanto el autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas. Asimismo, cada Parte establecerá que en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del autor.

2. Cada Parte aplicará las disposiciones contenidas en el Artículo 18 del Convenio de Berna y el Artículo 14.6 del Acuerdo de los ADPIC, *mutatis mutandis*, respecto a la materia, derechos y obligaciones estipulados en los Artículos 16.5 al 16.7.

3. Cada Parte dispondrá que para el derecho de autor y los derechos conexos cualquier persona que adquiera u ostente un derecho patrimonial sobre una obra, interpretación o ejecución o fonograma:

(a) puede transferir libre y separadamente dicho derecho mediante un contrato; y,

(b) en virtud de un contrato, incluyendo los contratos de empleo sobre interpretaciones o ejecuciones, la producción de fonogramas, y la creación de obras, estará facultado para ejercer tal derecho en nombre de esa persona y gozar plenamente de los beneficios derivados de ese derecho.

4.

(a) Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus derechos y que restringen actos no autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, cada Parte dispondrá que cualquier persona que:

(i) eluda sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos; o,

(ii) fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione servicios, que:

(A) son promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir una medida tecnológica efectiva;

(B) solo tienen un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir una medida tecnológica efectiva; o

(C) son principalmente diseñados, producidos o ejecutados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva,

será responsable y quedará sujeta a los recursos establecidos en el Artículo 16.11.15. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales a ser aplicadas cuando se determine que cualquier persona, que no sea una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro, se haya involucrado dolosamente y con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada, en alguna de las actividades anteriormente descritas.

(b) **Medida tecnológica efectiva** significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor.

(c) Al implementar el subpárrafo (a), ninguna Parte estará obligada a requerir que el diseño de, o el diseño y selección de las partes y componentes para un producto de consumo electrónico, de telecomunicaciones o de computación, responda a una medida tecnológica en particular, a condición de que dicho producto no viole, de alguna otra forma, cualquiera de las disposiciones que implementan el subpárrafo (a).

(d) Cada Parte dispondrá que una violación de una medida que implementa este párrafo constituye una causa civil o delito separado, independiente de cualquier infracción que pudiera ocurrir bajo la legislación de derecho de autor y derechos conexos de dicha Parte.

(e) Cada Parte confinará las excepciones y limitaciones a las medidas implementadas en el subpárrafo (a) a las siguientes actividades y al párrafo (f), las cuales serán aplicadas a las medidas relevantes de conformidad con el subpárrafo (g):

(i) las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a la disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;

(ii) las actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador apropiadamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;

(iii) la inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido bajo las medidas de implementación del subpárrafo (a)(ii);

(iv) actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el titular de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;

(v) acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; y



(vi) actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.

(f) Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, siempre que cualquier excepción o limitación adoptada acorde con éste subpárrafo estará basada en la existencia de evidencia sustancial, encontrada luego de un proceso legislativo o administrativo, de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores; y siempre que se haga una revisión de dichos hallazgos mediante un procedimiento administrativo o legislativo, en intervalos de no más de cuatro años, para determinar si todavía existe evidencia sustancial de un impacto real o potencialmente adverso sobre aquellos usos no infractores.

(g) Las excepciones y las limitaciones a las medidas que se adopten para implementar el subpárrafo (a), para las actividades establecidas en los subpárrafos (e) y (f) pueden sólo ser aplicadas de la siguiente manera, y únicamente en la medida que no menoscaben la adecuada protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas:

(i) las medidas que se adopten para implementar el subpárrafo (a)(i) pueden estar sujetas a las limitaciones y excepciones con respecto a cada actividad establecida en los subpárrafos (e) y (f).

(ii) las medidas que se adopten para implementar el subpárrafo (a)(ii), en cuanto apliquen a las medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma ser objeto de excepciones y limitaciones, con respecto a las actividades establecidas en los subpárrafos (e)(i), (ii), (iii) y (iv); y

(iii) las medidas destinadas a implementar el subpárrafo (a)(ii) en cuanto apliquen a las medidas tecnológicas efectivas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor, podrán estar sujetas a las excepciones y limitaciones con respecto a las actividades establecidas en el subpárrafo (e)(i).

(h) Cada Parte podrá disponer excepciones a cualquier medida que implemente las prohibiciones referidas en el subpárrafo (a) a la actividad legalmente autorizada de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para los efectos de este párrafo, el término “seguridad de la información” significa actividades llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de computo gubernamentales.

5. Con el fin de proporcionar recursos legales adecuados y efectivos para proteger la información sobre gestión de derechos:

(a) Cada Parte dispondrá que cualquier persona que sin autorización, y sabiendo, o, con respecto a los recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber, que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de cualquier derecho de autor o derecho conexo,

(i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos;

(iii) distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización; o,

(iii) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización,

será responsable y quedará sujeta a los recursos establecidos en el Artículo 16.11.15. Cada Parte proveerá procedimientos y sanciones penales que se aplicarán cuando se demuestre que cualquier persona que no sea una biblioteca, archivo, institución educativa, u organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro, se ha involucrado dolosamente y con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia financiera privada en cualquiera de las actividades anteriormente descritas.

(b) En la medida en que una Parte adopte excepciones y limitaciones a las medidas en implementación del subpárrafo (a), dichas excepciones y limitaciones deberán estar confinadas a la actividad legalmente autorizada de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para los fines de este párrafo, el término “seguridad de la información” significa cualquier actividad llevada a cabo en orden a identificar y abordar la vulnerabilidad de un computador, un sistema de cómputo o una red de computo gubernamentales.

(c) **Información sobre la gestión de derechos** significa:

(i) información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;

(ii) información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o,

(iii) cualquier número o código que represente dicha información,

cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.

6. Cada Parte emitirá las leyes, ordenes, regulaciones o decretos administrativos o ejecutivos apropiados disponiendo que sus entidades gubernamentales utilicen únicamente programas

de computación de la manera autorizada por el titular del derecho. Estas medidas regularán activamente la adquisición y gestión de los programas de computación (software) para usos gubernamentales.

7. Las Partes reconocen el importante papel que las sociedades de gestión colectiva con participación voluntaria pueden desempeñar en casos apropiados al facilitar, de forma transparente, la recolección y distribución de regalías.

8. Con relación a los Artículos 16.5 al 16.7, cada Parte confinará las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos para determinados casos especiales que no entren en conflicto con la normal explotación normal de la obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que no se causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho.

9. No obstante los Artículos 16.7.8 y 16.6.6(b), ninguna Parte podrá permitir la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal y, si es del caso, de la señal.

10. Ninguna Parte podrá sujetar a formalidad alguna el goce y ejercicio de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas establecidos en este Capítulo.

#### **Artículo 16.8: Protección de las Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite.**

1. Cada Parte deberá tipificar penalmente:

(a) la fabricación, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución por otro medio, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en la decodificación de una señal codificada de satélite portadora de programas codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y

(b) la recepción o subsiguiente distribución dolosa de una señal de satélite portadora de un programa que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.

2. Cada Parte dispondrá los recursos civiles, incluyendo las indemnizaciones compensatorias, para cualquier persona agraviada por cualquier actividad descrita en el párrafo 1, incluyendo cualquier persona con un interés en la señal de programación codificada o en su contenido.

#### **Artículo 16.9: Patentes**

1. Cada Parte permitirá la obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles", respectivamente.

2. Nada en este Capítulo se entenderá como que impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo de los ADPIC. No obstante lo anterior, una Parte que no otorgue protección mediante patentes a plantas a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, realizará todos los esfuerzos razonables para permitir dicha protección mediante patentes, de conformidad con el párrafo 1. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha o después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, deberá mantener dicha protección.

3. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable con la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

4. Sin perjuicio del Artículo 5.A(3) del Convenio de París, cada Parte dispondrá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente con base en las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de dicha patente de conformidad con su legislación. Sin embargo, una Parte también puede disponer que el fraude, falsa representación o conducta no equitativa pueda constituir base para revocar o anular o considerar no efectiva una patente.

5. Consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que una tercera persona use la materia protegida por una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola, esa Parte dispondrá que cualquier producto producido en virtud de dicha autorización no será fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en el territorio de esa Parte con fines diferentes a los relacionados con la generación de información, para cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez expire la patente, y si la Parte permite la exportación, el producto sólo será exportado fuera del territorio de esa Parte para propósitos de cumplir los requisitos de aprobación de comercialización de esa Parte.

6.

(a) Cada Parte dispondrá los medios para y deberá, a solicitud del titular de la patente, compensar por retrasos irrazonables en la expedición de la patente, restaurando el término de la patente o los derechos de patente. Cualquier restauración deberá conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original. A efectos de este subpárrafo, un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la expedición de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha en que se haya hecho la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los períodos atribuibles a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

(b) Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte deberá hacer disponible una restauración del plazo de la patente o los derechos de

patente, para compensar al titular de la patente por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización, relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte. Cualquier restauración deberá conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original.

7. Cada Parte no tomará en cuenta la información contenida en las divulgaciones públicas utilizadas para determinar si una invención es nueva, o tiene actividad inventiva, si la divulgación pública (a) fue efectuada o autorizada por, o deriva del solicitante de la patente y si (b) ocurrió dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte.

8. Cada Parte proporcionará a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad de efectuar enmiendas, correcciones, y observaciones relativas a sus solicitudes. Cada Parte dispondrá que ninguna enmienda o corrección introduzca nueva materia dentro de la divulgación de la invención tal como fue presentada en la solicitud original.

9. Cada Parte dispondrá que la divulgación de una invención reclamada se considerará lo suficientemente clara y completa si proporciona información que permita llevar a efecto la invención por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación y podrá exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud.

10. Con el fin de asegurar que la invención reclamada está suficientemente descrita, cada Parte dispondrá que la invención reclamada se considere suficientemente respaldada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada, en la fecha de su presentación.

11. Cada Parte dispondrá que una invención reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.

#### **Artículo 16.10: Medidas Relacionadas con Ciertos Productos Regulados**

1.

(a) Si una Parte requiere o permite, como condición para otorgar la aprobación de comercialización para un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto químico agrícola, la presentación de información sobre seguridad o eficacia del producto, la Parte no deberá, sin el consentimiento de la persona que previamente presentó dicha información de seguridad o eficacia para obtener la aprobación de comercialización en la Parte, autorizar a otro para que comercialice el mismo o un producto similar con base en:

(i) la información de seguridad o eficacia presentada como respaldo para la aprobación de comercialización; o

(ii) evidencia de la aprobación de comercialización por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para los productos químico agrícolas, a partir de la fecha de la aprobación de comercialización en el territorio de la Parte.

(b) Si una Parte requiere o permite, en relación con el otorgamiento de la aprobación de comercialización de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto químico agrícola, la presentación de evidencia respecto a la seguridad o eficacia del producto que fuera previamente aprobado en otro territorio, tal como la evidencia de la previa aprobación de comercialización en el otro territorio, la Parte no deberá, sin el consentimiento de la persona que previamente presentó la información de seguridad o eficacia para obtener la aprobación de comercialización en otro territorio, autorizar a otro para que comercialice el mismo o un producto similar con base en:

(i) la información de seguridad o eficacia presentada como respaldo para la previa aprobación de comercialización en el otro territorio; o

(ii) evidencia de la previa aprobación de comercialización en el otro territorio

por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químico agrícolas a partir de la fecha de la aprobación de comercialización del nuevo producto en el territorio de la Parte. Para poder recibir protección de conformidad con este subpárrafo, una Parte podrá exigir que la persona que provea la información en el otro territorio solicite la aprobación en el territorio de la Parte dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio.

(c) Para propósitos de este Artículo, un producto farmacéutico nuevo es aquel que no contiene una entidad química que ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto farmacéutico, y un producto agrícola químico nuevo es aquel que contiene una entidad química que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto agrícola químico.

2. Cuando un producto esta sujeto a un sistema de aprobación de comercialización en el territorio de una Parte de conformidad con el párrafo 1, y así mismo está amparado por una patente en el territorio de esa Parte, la Parte no alterará el plazo de protección que se establece de conformidad con el párrafo 1, en el caso que el plazo de protección de la patente expire en una fecha anterior a la fecha de vencimiento del plazo de protección especificada en el párrafo 1.

3. Cuando una Parte permita, como condición para la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, que personas, diferentes a la que originalmente presentó la información de seguridad o eficacia, se apoyen en la evidencia de la información de seguridad o eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación previa de comercialización en el territorio de la Parte o en otro territorio, esa Parte deberá:

(a) implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización a fin de impedir que tales otras personas comercialicen un producto amparado por una patente, reclamando el

producto o su método de uso aprobado durante el término de esa patente, a menos que sea con el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente; y

(b) establecer que el titular de la patente será informado acerca de la identidad de cualquier persona que solicite la aprobación de comercialización para ingresar al mercado durante el término de la patente identificada a la autoridad de aprobación como que ampara ese producto.

## **Artículo 16.11: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual**

### *Obligaciones Generales*

1. Cada Parte entiende que los procedimientos y recursos establecidos en este Artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, son establecidos de acuerdo con los principios del debido proceso que cada Parte reconoce, así como con los fundamentos de su propio sistema legal.

2. Cada Parte dispondrá que las decisiones judiciales finales y pronunciamientos administrativos de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se formularán por escrito y se señalará cualquier hallazgo de hecho relevante y la motivación o los fundamentos legales en los cuales se basaron esas decisiones o pronunciamientos. Cada Parte dispondrá además, que dichas decisiones o pronunciamientos serán publicadas o, cuando la publicación no resulte factible, sean de otro modo puestas a disposición del público, en un idioma nacional, de tal manera que permita que los gobiernos y titulares de derechos tengan conocimiento de las mismas.

3. Cada Parte publicará información respecto a sus esfuerzos de hacer efectiva la observancia de los derechos de propiedad intelectual dentro de su sistema civil, administrativo y penal, incluyendo cualquier información estadística que la Parte compile para tal efecto.

4. Este Artículo no crea para las Partes obligación alguna:

(a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la observancia de la legislación en general; o

(b) con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.

Las Partes entienden que las decisiones tomadas por una Parte sobre la distribución de los recursos para la observancia no serán motivo para el incumplimiento de las disposiciones de este Capítulo.

5. En los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos al derecho de autor y los derechos conexos, cada Parte dispondrá una presunción que, en ausencia de prueba en contrario, la persona cuyo nombre es indicado de la manera usual, es el titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma. Cada Parte también

dispondrá una presunción que, en ausencia de prueba en contrario, el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia.

#### *Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos*

6. Cada Parte pondrá a disposición de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles relacionados con la observancia de cualquier derecho de propiedad intelectual.

7. Cada Parte dispondrá que:

(a) en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho:

(i) una indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción; y

(ii) por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de la indemnización a que se refiere la cláusula (i);

(b) al determinar el monto de la indemnización por una infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales considerarán, *inter alia*, el valor del bien o servicio infringido, de acuerdo con el precio al detalle sugerido u otra medida de valor legítima presentada por el titular del derecho.

8. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones.

9. Cada parte dispondrá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, a la conclusión del proceso judicial civil respecto a infracciones a los derechos de autor o derechos conexos e infracción de marcas, que la parte perdedora le pague a la parte ganadora las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados.

10. En los procedimientos judiciales civiles respecto a infracciones al derecho de autor y derechos conexos y falsificación de marcas, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar el decomiso de los productos supuestamente infractores, y todo material e implemento relacionado y, al menos para los casos de falsificación de marcas, la prueba documental relevante a la infracción.



11. Cada Parte dispondrá que:

(a) en los procedimientos judiciales civiles, y a solicitud del titular del derecho, las mercancías que hayan sido encontradas pirateadas o falsificadas serán destruidas, excepto en circunstancias excepcionales;

(b) sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean prontamente destruidas sin compensación alguna, o, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, se disponga su retiro de los canales comerciales de tal manera que se permita minimizar el riesgo de más infracciones, y

(c) con respecto a las mercancías con marcas falsificadas, no será suficiente la simple remoción de la marca fijada ilegalmente para permitir el despacho de la mercancía a través de los canales comerciales.

12. Cada Parte dispondrá que en los procedimientos judiciales civiles respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenarle al infractor que proporcione cualquier información que el infractor posea respecto a cualquier persona o personas involucradas en cualquier aspecto de la infracción y respecto a los medios de producción o canales para la distribución de tales mercancías o servicios, incluyendo la identificación de terceros involucrados en la producción y distribución de las mercancías o servicios infractores o en sus canales de distribución, y entregarle esta información al titular del derecho.

13. Cada Parte dispondrá que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenarle al infractor que informe al titular del derecho acerca de la identidad de terceras personas involucradas en la producción y distribución de mercancías o servicios infractores y sus canales de distribución. Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para imponer sanciones, en casos apropiados, a una parte en un procedimiento, que incumpla las órdenes válidas impuestas por dichas autoridades.

14. En la medida que se pueda ordenar cualquier recurso civil como resultado de un procedimiento administrativo con base en los méritos del caso, cada Parte dispondrá que dichos procedimientos estén de conformidad con principios equivalentes en sustancia a los establecidos en este Capítulo.

15. Cada Parte dispondrá recursos civiles para los actos descritos en los Artículos 16.7.4 y 16.7.5. Los recursos civiles disponibles deberán incluir, al menos:

(a) medidas provisionales, incluyendo el decomiso de dispositivos y productos supuestamente involucrados en una actividad prohibida;

(b) la oportunidad para el titular del derecho de poder elegir entre la indemnización basada en daños reales (más cualquier ganancia imputable a la actividad prohibida que no se tomó en

cuenta al calcular dicha indemnización) o indemnizaciones preestablecidas como dispuesto en el párrafo 8;

(c) el pago de las costas y gastos procesales y honorarios razonables de abogados por la parte involucrada en la conducta prohibida al titular de derecho que resulte vencedor a la conclusión de los procedimientos judiciales civiles; y

(d) la destrucción de dispositivos y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los subpárrafos (a) y (b) del párrafo 11.

Ninguna Parte podrá bajo este párrafo disponer el pago de indemnizaciones contra una biblioteca, o un archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión sin fines de lucro, que sostenga la carga de la prueba de demostrar que no conocía o no tenía razones para creer que sus actos constituían una actividad prohibida.

16. En los procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar a una parte que desista de la infracción, con el objeto de evitar, *inter alia*, el ingreso en los canales comerciales en la jurisdicción de dichas autoridades de las mercancías importadas que involucran la infracción de un derecho de propiedad intelectual, inmediatamente después del despacho de aduana de dicha mercancía o para prevenir su exportación.

17. En el supuesto que las autoridades judiciales u otras autoridades de una Parte nombren expertos técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y requieran que las partes en el litigio asuman los costos de tales expertos, la Parte procurará asegurar que tales costos estén estrechamente relacionados, *inter alia*, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurrir a dichos procedimientos.

#### *Medidas Provisionales*

18. Cada Parte deberá actuar en caso de solicitudes de medidas provisionales *inaudita altera parte* y ejecutar dichas solicitudes en forma expedita de acuerdo con las reglas de su procedimiento judicial.

19. Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estarán facultadas para requerirle al demandante que proporcione cualquier evidencia de que disponga razonablemente a fin de establecer a su satisfacción el grado de certeza suficiente que el derecho del demandante es objeto de infracción o que dicha infracción es inminente, y ordenar al demandante que proporcione una fianza razonable o garantía equivalente suficiente para proteger al demandado a fin de evitar abusos, y de tal manera que no constituya una disuasión irrazonable para recurrir a dichos procedimientos.

#### *Requerimientos Especiales Relacionados con las Medidas en las Fronteras*

20. Cada Parte dispondrá que cualquier titular de derecho que inicie procedimientos con el objeto que sus autoridades competentes suspendan el despacho para libre circulación, de mercancías con marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, o mercancías pirateadas que lesionan el derecho de autor, se le exigirá que presente evidencia adecuada que demuestre a satisfacción de las autoridades competentes, que bajo las leyes del país de importación, hay una infracción *prima facie* al derecho de propiedad intelectual del titular del derecho; y que provea información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho de modo que éstas puedan ser razonablemente reconocidas por sus autoridades competentes. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir irrazonablemente el recurrir a dichos procedimientos.

21. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén facultadas para requerir que un titular de derecho que inicie un procedimiento para que las autoridades competentes suspendan el despacho de mercancías de marca, supuestamente falsificadas, confusamente similares, o mercancía pirata que lesione el derecho de autor, aporte una fianza razonable o garantía equivalente suficiente como para proteger al demandado y a las autoridades competentes y para evitar abusos. Cada Parte dispondrá que tal fianza o garantía equivalente no deberán disuadir irrazonablemente el acceso a estos procedimientos. Cada Parte puede disponer que tal fianza pueda tomar la forma de una fianza condicionada a fin de que el importador o dueño de la mercancía importada esté libre de toda pérdida o daño resultante de cualquier suspensión del despacho de las mercancías en el caso que las autoridades competentes determinaran que el artículo no constituye una mercancía infractora.

22. Cuando sus autoridades competentes determinen que las mercancías son falsificadas o pirateadas, una Parte otorgará a sus autoridades competentes la facultad para que informen al titular de derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

23. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes podrán iniciar medidas en frontera *ex officio* con respecto a la mercancía para importación, exportación o en tránsito, sin la necesidad de que exista una solicitud formal de una parte privada o titular de derecho. Dichas medidas deberán ser usadas cuando hay razón de creer o sospecha que las mercancías son falsificadas o pirateadas.

24. Cada Parte dispondrá que las mercancías que sus autoridades competentes han determinado que son pirateadas o falsificadas deberán ser destruidas, cuando se requiera, de acuerdo a un mandato judicial, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En casos apropiados las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la mercancía ya no sea identificable con la marca removida. Con respecto a las mercancías de marca falsificadas, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. En ningún caso se facultará a las autoridades competentes para permitir la exportación de las mercancías falsificadas o

pirateadas o permitir que tales mercancías se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales.

25. Cuando una Parte establezca, en relación con medidas en las fronteras para obtener la observancia de un derecho de propiedad intelectual, una tasa por solicitud o almacenamiento de mercancía, dicha tasa no deberá ser fijada en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.

#### *Procedimientos y Recursos Penales*

26. Cada Parte dispondrá procedimientos y sanciones penales para ser aplicados al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial. La piratería dolosa de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial incluye:

(a) la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos que no tengan una motivación directa o indirecta de ganancia financiera; y

(b) la infracción dolosa con fines de ventaja comercial o ganancia financiera privada.

Cada Parte tratará la importación o exportación dolosa de mercancía falsificada o pirateada como una actividad ilegal sujeta a sanciones penales en la misma medida en que el tráfico o distribución de tales mercancías serían tratadas en el comercio nacional.

27. Específicamente, cada Parte dispondrá:

(a) medidas que incluyan sanciones de pena privativa de la libertad y sanciones pecuniarias suficientes para disuadir futuras infracciones, consistentes con una política para eliminar el incentivo económico del infractor. Cada Parte incentivará a sus autoridades judiciales para imponer multas en niveles suficientes para disuadir futuras infracciones;

(b) que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la incautación de mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, cualquier material relacionado e implementos utilizados en la comisión del delito, cualquier activo conectado a la actividad infractora y cualquier evidencia documental relevante al delito. Cada Parte dispondrá que los materiales sujetos a incautación de acuerdo con una orden judicial no requieren ser identificados individualmente a condición que se encuadren dentro de las categorías generales especificadas en la orden;

(c) que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar, entre otras medidas, el decomiso de cualquier activo conectado con la actividad infractora<sup>25</sup> y ordenarán, salvo en casos excepcionales, el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada, y, por lo menos con respecto a la piratería dolosa de derecho de autor o derechos conexos, ordenar el decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de las mercancías infractoras. Cada Parte dispondrá además que tal decomiso y destrucción no estarán sujetas a compensación alguna para el demandado; y

(d) que sus autoridades puedan iniciar acción legal *ex officio*, con respecto a los delitos descritos en este Capítulo, sin la necesidad de una denuncia formal presentada por una parte privada o titular de derecho.

28. Cada Parte también dispondrá procedimientos y sanciones penales para ser aplicados en los siguientes casos, aún cuando no exista la falsificación dolosa de una marca o piratería del derecho de autor:

(a) el tráfico consciente de etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un fonograma, a una copia de un programa de computación, a la documentación o empaque de un programa de computación o a la copia de una película u otra obra audiovisual; y

(b) el tráfico consciente de documentos falsificados o empaques para un programa de computación.

#### *Limitaciones a la Responsabilidad de los Proveedores de Servicios*

29. Con el fin de disponer procedimientos de observancia que permitan una acción efectiva contra cualquier acto de infracción de derecho de autor cubiertos por este Capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir infracciones, y recursos penales y civiles, cada Parte dispondrá, en forma compatible con el marco establecido en este Artículo:

(a) incentivos legales para que los proveedores de servicios colaboren con los titulares de derechos de autor en disuadir el almacenaje y transmisión no autorizados de materiales protegidos por el derecho de autor; y

(b) limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones a los derechos de autor que ellos no controlen, inicien o dirijan, y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos, o en su representación, según se describe en este subpárrafo (b).

(i) Estas limitaciones excluirán las indemnizaciones pecuniarias y proveerán restricciones razonables en las medidas dictadas por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones para las siguientes funciones y se limitarán a esas funciones:

(A) transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para materiales sin modificaciones en su contenido, o el almacenamiento intermedio y transitorio de dicho material en el curso de ello;

(B) almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático (caching);

(C) almacenamiento a petición del usuario del material que se aloja en un sistema o red controlado u operado por o para el proveedor de servicios; y

(D) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios.

(ii) Estas limitaciones se aplicarán sólo en el caso que el proveedor de servicios no inicie la cadena de transmisión del material, y no seleccione el material o sus destinatarios (salvo en el caso que una función descrita en la cláusula (i)(D) involucre en sí misma alguna forma de selección).

(iii) la calificación por parte de un proveedor de servicios para las limitaciones en relación con cada función establecida en las cláusulas (i)(A) a (D) deberá ser considerada en forma separada de la calificación para las limitaciones en relación con cada una de las otras funciones, de conformidad con las condiciones establecidas en las cláusulas (iv) a (vii).

(iv) Con respecto a las funciones a que se refiere la cláusula (i)(B), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de servicios:

(A) permita el acceso al material almacenado temporalmente (caching) en una parte significativa, únicamente a los usuarios de su sistema o red que hayan cumplido con las condiciones de acceso de usuarios a ese material;

(B) cumpla con las reglas relativas a la actualización, recarga u otra actualización del material almacenado temporalmente (caching) cuando así lo especifique la persona que pone a disposición el material en línea, de conformidad con un protocolo de comunicación de datos estándar generalmente aceptado por la industria, para el sistema o red mediante el cual esa persona pone a disposición el material;

(C) no interfiera con la tecnología compatible con estándares de la industria aceptados en el territorio de la Parte utilizadas en el sitio de origen para obtener información acerca del uso del material, y que no modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios subsecuentes;  
y

(D) retire o inhabilite de forma expedita el acceso, tras recibir una notificación efectiva de reclamo por infracción, al material almacenado temporalmente (caching) que ha sido removido o al que se le ha inhabilitado su acceso en el sitio de origen.

(v) Respecto a las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(C) y (D), las limitaciones quedarán condicionadas a que el proveedor de servicios:

(A) no reciba beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en circunstancias en que tenga el derecho y capacidad de controlar tal actividad;

(B) retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material que reside en su sistema o red al momento de obtener conocimiento real de la infracción o al darse cuenta de los hechos o circunstancias a partir de los cuales se hizo evidente la infracción, tal como mediante notificaciones efectivas de las infracciones reclamadas de conformidad con la cláusula (ix); y

(C) designe públicamente a un representante para que reciba dichas notificaciones.

(vi) La elegibilidad para las limitaciones de este subpárrafo quedará condicionada a que el proveedor de servicios:

(A) adopte e implemente en forma razonable una política que estipule que en circunstancias apropiadas se pondrá término a las cuentas de los infractores reincidentes; y

(B) adapte y no interfiera con medidas técnicas estándar aceptadas en el territorio de la Parte que protegen e identifican material protegido por derechos de autor, que se hayan desarrollado mediante un proceso abierto y voluntario y mediante un amplio consenso de los titulares de derecho de autor y proveedores de servicios, que estén disponibles en términos razonables y no discriminatorios, y que no impongan costos sustanciales a los proveedores de servicios ni cargas significativas a sus sistemas o redes.

(vii) La elegibilidad de las limitaciones contempladas en este subpárrafo no puede estar condicionada a que el proveedor de servicios monitoree su servicio o que decididamente busque hechos que indiquen una actividad infractora, excepto en la medida que sea compatible con dichas medidas técnicas.

(viii) Si el proveedor de servicios califica para las limitaciones relativas a la función a que se refiere la cláusula (i)(A), las medidas dictadas por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones estarán limitadas a la terminación de cuentas específicas o a la adopción de mecanismos razonables para bloquear el acceso a un sitio específico en línea no doméstico. Si el proveedor de servicios califica para las limitaciones con respecto a cualquier otra función especificada en la cláusula (i), las medidas dictadas por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones estarán limitadas al retiro o inhabilitación del acceso al material infractor, la terminación de determinadas cuentas, y otros recursos que un tribunal pudiera encontrar necesarios, siempre que tales otros recursos, dentro de todas las medidas comparables efectivas, sean los menos onerosos para el proveedor de servicios. Cada Parte garantizará que cualquiera de las medidas de esta naturaleza deberán ser emitidas prestando adecuada atención a la carga relativa para el proveedor de servicios y el daño al titular del derecho de autor, la factibilidad técnica y la efectividad del recurso y la disponibilidad de métodos de observancia menos onerosos y comparativamente efectivos. Con excepción de las órdenes que aseguran la preservación de la evidencia, u otras órdenes que no tengan un efecto material adverso significativo a la operación de la red de comunicaciones del proveedor de servicios, cada Parte dispondrá que dichas medidas deberán estar disponibles únicamente en el caso que el proveedor de servicios hubiese recibido una notificación de los mandatos judiciales a que se refiere este subpárrafo y con la oportunidad para comparecer ante la autoridad judicial.

(ix) Para los fines de la notificación y el proceso de remoción para las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(C) y (D), cada Parte deberá establecer procedimientos apropiados para la notificación efectiva de infracciones reclamadas, y contra notificaciones efectivas por parte de aquellas personas cuyo material haya sido removido o inhabilitado por error o errores en la identificación. Cada Parte también establecerá sanciones pecuniarias contra cualquier persona que a sabiendas realice una falsa representación sustancial en una notificación o contra-notificación que lesione a cualquier parte interesada debido a que el proveedor de servicios se haya apoyado en esa falsa representación.

(x) Si el proveedor de servicios, de buena fe, retira o inhabilita el acceso al material basado en una infracción reclamada o aparente, cada Parte dispondrá que el proveedor de servicios estará exento de responsabilidad por cualquier reclamo resultante, a condición que, en relación con el material que resida en su sistema o red, tome prontamente los pasos razonables para notificar a la persona que pone el material a disposición en su sistema o red que así lo ha hecho y, si dicha persona hace una contranotificación efectiva y está sujeta a la jurisdicción en una demanda por infracción, restaure el material en línea a menos que la persona que realizó la notificación efectiva original procure una orden judicial dentro de un plazo razonable.

(xi) Cada Parte establecerá un procedimiento administrativo o judicial que permita a los titulares de derecho de autor que hayan notificado en forma efectiva la infracción reclamada, obtener de forma expedita por parte del proveedor de servicios la información que esté en su posesión que identifica al supuesto infractor.

(xii) Para efectos de la función a que se refiere la cláusula (i)(A), **proveedor de servicio** significa un proveedor de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea sin modificar su contenido entre los puntos especificados por el usuario del material seleccionado por el usuario; y para efectos de las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(B) hasta (D), **proveedor de servicio** significa un proveedor u operador de instalaciones para servicios en línea o acceso a redes.

#### **Artículo 16.12: Promoción de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico**

1. Las Partes reconocen la importancia de promover la innovación tecnológica, la difusión de información tecnológica y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, incluyendo, según sea pertinente, proyectos colaborativos de investigación científica conjuntos entre las Partes. Por lo tanto, las Partes buscarán y fomentarán oportunidades para la cooperación en ciencia y tecnología e identificarán áreas para dicha cooperación, y, según sea apropiado, realizar proyectos de colaboración de investigación científica.

2. Las Partes darán prioridad a la colaboración para avanzar en objetivos comunes en ciencia, tecnología e innovación y en apoyar asociaciones entre las instituciones de investigación públicas y privadas y la industria. Cualquiera de estas actividades de colaboración o transferencia de tecnología deberá estar basada en términos mutuamente acordados.

3. Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar el desarrollo de proyectos de colaboración provenientes de las siguientes oficinas responsables de la cooperación en ciencia y tecnología, quienes revisarán periódicamente el estado de colaboración a través de medios de comunicación acordados mutuamente:

(a) en el caso de los Estados Unidos, *Office of Science and Technology Cooperation, Bureau of Oceans, and International Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State*;

(b) en el caso de Colombia, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" (COLCIENCIAS).



o sus sucesores.

### **Artículo 16.13: Disposiciones Finales**

1. Excepto que se disponga algo distinto en el Anexo 16.1 el Artículo 16.1.3 y 16.1.4, cada Parte deberá dar efecto a este Capítulo a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.
2. Una Parte podrá retrasar la puesta en vigor de ciertas disposiciones contenidas en este Capítulo de acuerdo a lo especificado en el Anexo 16.1.

### **Anexo 16.1**

Colombia

1. Colombia ratificará o adherirá al *Protocolo relacionado con el Acuerdo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas* (1989) a más tardar el 1ero de enero de 2009.
2. Colombia podrá retrasar la puesta en vigencia de ciertas disposiciones de este Capítulo por no más del periodo establecido en este párrafo, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo:
  - (a) con respecto a los Artículos 16.2.9, 16.11.23, 16.11.28, y 16.11.29, un año;
  - (b) con respecto al Artículo 16.11.8, 18 meses;
  - (c) con respecto al Artículo 16.9.6(a), dos años;
  - (d) con respecto a los Artículos 16.7.5(a)(ii) y 16.11.15, en relación con la aplicación del Artículo 16.7.5(a)(ii), 30 meses; y
  - (e) con respecto a los Artículos 16.7.4(a)(ii), 16.7.4(g), 16.7.4(h) y 16.11.15, en relación con la aplicación de los Artículos 16.7.4(a)(ii), 16.7.4(g), y 16.7.4(h),