

## EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ-ESTADOS UNIDOS A LA LUZ DEL TRIPS: UN ANÁLISIS EXEGÉTICO

DAVID R. DEAL\*

### RESUMEN

*En el presente artículo se lleva a cabo un análisis de las disposiciones del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, comparándolas con las disposiciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) y con los Tratados de Libre Comercio de los Estados Unidos con países o grupos de países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sobre la base del análisis realizado, los autores concluyen que el acuerdo entre Perú y Estados Unidos crea una serie de obligaciones para el primero, tales como la adhesión a varios tratados sobre propiedad intelectual, el desarrollo de sistemas de base de datos y la modificación del sistema actual para la protección de las plantas.*

### 1. INTRODUCCIÓN

Este documento se enfoca en las disposiciones sobre la propiedad intelectual del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos (PTPA). Estas disposiciones han sido revisadas teniendo en consideración los requerimientos del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC).

---

\* El autor agradece la colaboración de los señores Jae Hong Yoon y Kevin Flynn en la elaboración de este trabajo.

Algunas disposiciones del PTPA son más precisas, otras son similares, y algunas otras son menos precisas que las disposiciones equivalentes en el Acuerdo ADPIC. Además, algunas disposiciones del PTPA abordan temas que no son directamente tratados en el Acuerdo ADPIC. En general, el PTPA requerirá que el Perú cumpla con nuevas obligaciones del tratado, nuevas obligaciones del gobierno, y nuevas obligaciones legales.

Quedando sujeto a varias fechas, aceptar el PTPA eventualmente compromete al Perú con los siguientes tratados:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967)
- Convenio de Berna para la Protección de Trabajos Artísticos y Literarios (1971)
- Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (la Convención de Roma) (1961)
- Tratado sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados (1989)
- Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974)
- Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977), modificado en 1988
- Tratado de 1996 de la OMPI sobre derecho de autor (WCT)
- Tratado de 1996 de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)

El PTPA requerirá también varios nuevos programas de gobierno. Las disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio requieren tanto un sistema de registro electrónico como una base de datos de los registros de marca. Otra disposición requerirá que el Dominio de Nivel Superior de código del país esté disponible en una base de datos en línea. Más importante aún, el PTPA necesitará un cambio del sistema actual utilizado para proteger plantas y variedades de plantas a un sistema basado en patentes.

El PTPA crea varios derechos legales nuevos incluyendo las disposiciones contra la evasión, disposiciones de información sobre la gestión de derechos, y disposiciones de un programa codificado que lleve señales vía satélite. Existen también disposiciones penales que abordan violaciones a escala comercial, violación de marcas, derechos de autor y derechos conexos.

Las disposiciones del PTPA han sido revisadas por lo menos teniendo en consideración el Acuerdo ADPIC, y en algunos casos, otros Tratados de Libre Comercio (TLC) de los Estados Unidos con países o grupos de países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica (CAFTA-RD, TLC Chile, NAFTA).

## 2. ARTÍCULO 16.1: DISPOSICIONES GENERALES

Estas disposiciones requieren ratificar o suscribir una serie de acuerdos internacionales claves y contienen el acuerdo nacional, transparencia y otras disposiciones generales que rigen todo el Capítulo 16.

### *PTPA 16.1.2*

*Cada Parte ratificará o suscribirá los siguientes acuerdos, a la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo:*

- (a) el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974);*
- (b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977), modificado en 1980;*
- (c) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996); y*
- (d) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996).*

El Artículo 16.1.2 estipula que cada Parte ratifique o suscriba los acuerdos mencionados cuando el presente acuerdo entre en vigencia. Otros TLC son tratados de manera diferente. La fecha en que esta disposición entra en vigencia es diferente para cada uno de los acuerdos mencionados. El Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974) será ratificado o suscrito antes del 1 de enero de 2008 en el CAFTA-RD (Artículo 15.1.4.a) y antes del 1 de enero de 2009 en el TLC-Chile (17.1.3.c). El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977), modificado en 1980, será ratificado o suscrito antes del 1 de enero de 2006 en el CAFTA-RD (15.1.3.b). El Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) serán ratificados o suscritos a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo CAFTA-RD (15.1.2).

*PTPA 16.1.3*

*Cada Parte ratificará o suscribirá los siguientes acuerdos para el 1 de enero de 2008, o a la fecha de entrada en vigencia, la que sea posterior:*

- (a) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970) modificado en 1979;*
- (b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994);*
- (c) el Convenio Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991) (Convenio UPOV);*

El Artículo 16.1.3 estipula que cada Parte ratificará o suscribirá los siguientes acuerdos: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970) modificado en 1979; el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); el Convenio Internacional para la Protección de las nuevas Variedades Vegetales (1991) (Convenio UPOV), el 1 de enero de 2008, o en la fecha en que entra en vigencia, la que sea posterior. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970, y modificado en 1979) será ratificado o suscrito para el 1 de enero de 2006 en el CAFTA-RD (15.1.3.a) y antes del 1 de enero de 2007 en el TLC Chile (17.1.2). El Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994) y el Convenio UPOV (1991) serán ratificados o suscritos antes del 1 de enero de 2009 en el TLC Chile (17.1.3) de manera que tengan un período de transición de cinco años. Por otro lado, el CAFTA-RD (15.1.4.b) tiene un período de transición de tres años para el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994). El Convenio UPOV (1991) será ratificado o suscrito para el 1 de enero de 2006 (Costa Rica: 1 de junio de 2007; Nicaragua: 1 de enero de 2010) en el CAFTA-RD (15.1.1.a). En el NAFTA (Anexo 1701.3.1), México hará lo propio en un plazo no mayor a dos años.

*PTPA 16.1.5*

*Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará como un impedimento para que una Parte adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual estipulados en este Capítulo, siempre que tales medidas sean consistentes con este Capítulo.*

CAFTA-RD (15.1.15), TLC Chile (17.1.13), y NAFTA (1704) establecen que una Parte puede adoptar o mantener medidas necesarias para prevenir o controlar prácticas anticompetitivas o condiciones que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual.

*PTPA 16.1.6*

*En adición al Artículo 1.2 (Relación con otros Tratados), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual firmados o administrados bajo los auspicios de la*

*Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte.*

El Artículo 16.1.6 reafirma los derechos y obligaciones que poseen las Partes bajo el Acuerdo ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual firmados o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) a la cual pertenecen. El CAFTA-RD (15.1.7) tiene la misma disposición.

*PTPA 16.1.7*

*Una Parte puede, pero no estará obligada a, implementar en su legislación interna, una mayor protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual que la exigida por este Capítulo, a condición de que tal protección y observancia no infrinjan las disposiciones del mismo.*

El Artículo 16.1.7 establece que “una Parte puede, pero no estará obligada a, implementar en su legislación interna una mayor protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual que la exigida en este Capítulo.” Inicialmente, las frases “pero no estará obligada a” y “observancia de los derechos de propiedad intelectual” no fueron incluidas en el NAFTA (1702); “pero no estará obligada” fue agregada en el TLC-Chile (17.11) (sic); y finalmente, “observancia de los derechos de propiedad intelectual” fue incluido en el PTPA.

*PTPA 16.1.9*

*Una Parte puede derogar del párrafo 8 en relación con sus procesos judiciales o administrativos, inclusive solicitar a un nacional de la otra Parte que designe una dirección para notificación en su territorio, o que designe un representante en su territorio, siempre que dicha derogación sea necesaria para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que no son incompatibles con este Capítulo; y que no se aplique de tal manera que pudiera constituir una restricción encubierta al comercio.*

El Artículo 16.1.9 permite una excepción en el tratamiento nacional. Una Parte puede tratar de una manera menos favorable a los nacionales de la otra Parte en relación a sus procesos judiciales o administrativos que no son incompatibles con este Capítulo. Esta disposición se encuentra tanto en el CAFTA-RD (15.1.9.a) como en el TLC Chile (17.1.7).

*PTPA 16.1.14*

*Además del Artículo 19.2 (Publicación), y con el fin de garantizar la transparencia en la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte garantizará que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos*

*a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse, o en el caso que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, a fin de permitir que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas.*

El CAFTA-RD (15.1.14) establece que cada una de las Partes garantizará que todas las leyes, reglamentos, y procedimientos relativos a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse para garantizar la transparencia. El TLC-Chile (17.1.14) y el CAFTA-RD (15.1.16) reconocen el compromiso de las Partes en la creación de capacidades relacionadas con el comercio, con la finalidad de fortalecer el desarrollo, proteger la propiedad intelectual, e implementar las obligaciones de los Acuerdos, y que las Partes cooperarán en los términos y condiciones mutuamente acordados y sujetos a la disponibilidad de fondos apropiados.

### 3. ARTÍCULO 16.2: MARCAS

La sección sobre marcas de fábrica o de comercio incluye las disposiciones más importantes con relación a la titularidad y a la protección de marcas; a los procedimientos de registro, denegación y cancelación; y a un sistema de base de datos electrónico.

#### *PTPA 16.2.1*

*Ninguna de las Partes requerirá, como condición de registro, que los signos sean perceptibles visualmente; asimismo, ninguna de las Partes denegará el registro de una marca únicamente basado en el hecho de que el signo del cual está compuesto es un sonido o un aroma.*

#### *ADPIC 15.1*

*Podrán constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos, que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos, en particular las palabras, incluido los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de esos signos, podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes y servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir, como condición para el registro, que los signos sean visualmente perceptibles.*

El Artículo 16.2.1 estipula que los signos no necesitan ser perceptibles visualmente para ser registrados, así como ninguna de las Partes puede negar

el registro de una marca basándose en el hecho de que el signo es un sonido o un aroma. Tanto el Acuerdo ADPIC (15.1) como el NAFTA (1708.1) requieren que los signos sean perceptibles visualmente como condición de registro de la marca. Sin embargo, el TLC Chile (17.2.1) y el CAFTA-RD (15.2.1) no requieren esa condición, sino que en su lugar establecen que las marcas pueden incluir un sonido o un aroma.

*PTPA 16.2.2*

*Cada Parte dispondrá que las marcas incluyan marcas colectivas y de certificación. Asimismo, cada Parte dispondrá que los signos que podrían servir como indicaciones geográficas, en el curso de sus operaciones comerciales, pueden constituir marcas de certificación o colectivas.*

*ADPIC 15.2*

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

*ADPIC 15.3*

*Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.*

El Artículo 16.2.2 requiere que cada Parte proteja las marcas colectivas y de certificación, y que las indicaciones geográficas también gocen de dichas protecciones. Este texto se presta al sistema de protección de marcas para indicaciones geográficas a diferencia de un registro de indicación geográfica por separado. El TLC-Chile (17.2.1) y el CAFTA-RD (15.2.1) brindan las mismas protecciones; sin embargo, el NAFTA (1708.1) no indica esas protecciones para indicaciones geográficas.

*PTPA 16.2.4*

*Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento y en el curso de sus operaciones comerciales, utilicen signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para bienes o servicios relacionados con aquellos bienes o servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.*

#### ADPIC 16.1

*El titular de una marca registrada de fábrica o de comercio gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, y en el curso de operaciones comerciales, utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se utilice un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.*

El Artículo 16.2.4 reafirma el requerimiento del Acuerdo ADPIC con relación a los derechos exclusivos del titular de la marca. Así como el TLC Chile y el CAFTA-RD, el PTPA incluye una disposición que indica que el titular de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de impedir a terceros, en el curso de sus operaciones comerciales, el uso de signos idénticos o similares que puedan causar confusión, incluyendo indicaciones geográficas. De igual forma que en el TLC Chile (17.2.4), este Artículo no incluye la suposición de confusión por signos idénticos para bienes o servicios idénticos como se ha incluido en CAFTA-DR (15.2.3).

#### PTPA 16.2.6

*El artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) se aplicará, mutatis mutandis, a los bienes o servicios que no son idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, ya sea registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que dicho uso lesione los intereses del titular de la marca.*

#### ADPIC 16.3

*El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.*

El Artículo 16.2.6 otorga la protección de marcas notoriamente conocidas a bienes o servicios diferentes, ya sea que se encuentren registrados o no. El Acuerdo ADPIC 16.3 abarca las marcas registradas. PTPA es similar al CAFTA-RD (15.2.5) y al TLC Chile (17.2.6).

*PTPA 16.2.7*

*Al determinar si una marca es notoriamente conocida, una Parte no requerirá que la reputación de la marca deba extenderse más allá del sector del público que normalmente negocia con los bienes y servicios pertinentes. Para una mayor seguridad, el sector del público que normalmente negocia con los bienes y servicios pertinentes se determinará de acuerdo con la ley nacional de cada una de las Partes.*

*ADPIC 16.2*

*Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad del producto obtenida en el Miembro, como consecuencia de la promoción de dicha marca.*

El Artículo 16.2.7 aborda las marcas conocidas. No existe ninguna disposición para incluir la notoriedad del producto en el Miembro como resultado de la promoción de la marca, aunque el PTPA reconoce la legislación nacional de cada Parte como se estipula en el Acuerdo ADPIC.

*PTPA 16.2.9*

*Cada Parte proporcionará:*

- (a) un sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas, y*
- (b) una base de datos electrónica disponible al público, incluyendo una base de datos en línea, de las solicitudes y registros de marcas.*

El Artículo 16.2.9 resalta el uso de medios electrónicos para interactuar con los funcionarios de la marca y el establecimiento de bases de datos accesibles sobre las marcas. El Acuerdo ADPIC no requiere un sistema de llenado electrónico similar y una base de datos. Al igual que el CAFTA-RD (15.2.7), esta obligación tiene un período de transición de un año. En contraste, el TLC Chile (17.2.11) no incluye una disposición que requiera una base de datos electrónica disponible al público, incluyendo una base de datos en línea, de las solicitudes y registros de marca.

*PTPA 16.2.10*

*Cada Parte establecerá:*

- (a) que cada registro o publicación que concierne a la solicitud o registro de marca que indique bienes o servicios, indicará los bienes y servicios por sus nombres, agrupados de acuerdo con las clases de clasificación establecidos por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación de Bienes y Servicios para el Registro de Marcas (1979), revisado y modificado (Clasificación de Niza).*

*(b) que los bienes o servicios no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que, en cualquier registro o publicación, aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza. De manera contraria, cada Parte establecerá que los bienes o servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que, en cualquier registro o publicación, aparezcan en clases diferentes de la Clasificación de Niza.*

El Artículo 16.2.10 elabora de manera restringida el texto de la disposición sobre los bienes o servicios que no podrían ser considerados como similares o diferentes entre sí únicamente porque, en cada registro o publicación, aparezcan en la misma clase o en clases diferentes de la Clasificación de Niza. El Acuerdo ADPIC no contiene detalles con relación al registro. CAFTA-RD (15.2.8.b) contiene la misma disposición. Esta disposición utiliza el término “únicamente” en vez de “solo” y omite el término “cualquier sistema de clasificación” en el TLC Chile (17.2.12.b).

*PTPA 16.2.11*

*Cada una de las Partes establecerá que el registro inicial y cada renovación de registro de una marca serán por un período no menor de 10 años.*

*ADPIC 18.5*

*El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.*

El Artículo 16.2.11, CAFTA-DR (15.2.9), y NAFTA (1708.7) extienden un período válido de siete años estipulado en el Acuerdo ADPIC (18.5) a un término no menor de diez años para el registro inicial y cada renovación de registro de una marca.

*PTPA 16.2.12*

*Ninguna Parte exigirá el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de dichas licencias, o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos.*

*ADPIC 21*

*Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca registrada de fábrica o de comercio tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.*

El Artículo 16.2.12 y el CAFTA-RD (15.2.10) estipulan que el registro de licencias de marcas no es necesario para establecer la validez de la licencia, para ceder cualquier derecho sobre una marca o para otros propósitos. Por lo tanto, los titulares y autorizados de una marca pueden tomar medidas para proteger y hacer respetar las marcas sin obstáculos para el registro de la licencia administrativa. TRIPS permite cualquier condición razonable sobre las marcas autorizadas.

#### 4. ARTÍCULO 16.3: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Estas disposiciones establecen un amplio y claro marco para los procedimientos de registro de las indicaciones geográficas, y establecen la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas.

##### *PTPA 16.3.1*

*Si una Parte provee los medios para solicitar protección o el reconocimiento de las indicaciones geográficas, a través de un sistema de protección de marcas o algún otro, aceptará las solicitudes y peticiones sin la necesidad de intercesión por una Parte en nombre de sus conciudadanos, y*

*(a) procesará las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, con un mínimo de formalidades.*

*(b) se asegurará que los reglamentos que rigen la presentación de dichas solicitudes o peticiones, según sea el caso, sean puestas a disposición del público.*

*(c) se asegurará que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según el caso, sean publicadas para efectos de oposición, y proporcionará los procedimientos para oponerse a las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas que son objeto de solicitud o petición. Asimismo, cada Parte proporcionará los procedimientos para la cancelación de cualquier registro resultante de una solicitud o una petición.*

*(d) garantizará que las medidas que rigen la presentación de las solicitudes o peticiones para indicaciones geográficas determinen claramente los procedimientos para esas acciones. Tales procedimientos incluirán poner a disposición información de contacto suficiente para permitir que los solicitantes, según sea el caso, obtengan pautas procesales específicas sobre los procedimientos para procesar las solicitudes y peticiones.*

##### *ADPIC 22.1*

*Para efectos del presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u*

*otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.*

El Artículo 16.3.1 provee los medios para solicitar la protección o el reconocimiento de indicaciones geográficas, a través de un sistema vigente de protección de marcas. El Acuerdo ADPIC 22.1 aborda las indicaciones geográficas. A diferencia del PTPA, el sistema de protección unificado no está disponible en el TLC-Chile (17.4.4) ni en el CAFTA-RD (15.3.2).

#### *PTPA 16.3.2*

*Cada Parte se asegurará que los fundamentos para denegar la protección o el reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente:*

- (a) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca de objeto o de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y*
- (b) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte.*

#### *ADPIC 22.2*

*En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:*

- (a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que dicho producto proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*
- (b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10bis del Convenio de París (1967).*

#### *ADPIC 22.3*

*Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.*

#### *ADPIC 22.4*

*La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.*

El Artículo 16.3.2, a diferencia del Acuerdo ADPIC, establece los fundamentos para denegar la protección o el reconocimiento de una indicación geográfica que podría causar confusión con una marca que está siendo objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe. Esto protege marcas ya existentes contra indicaciones geográficas posteriores. Esta disposición, así como la del TLC Chile (17.4.10) y el CAFTA-RD (15.3.7), tiene una previsión más amplia sobre indicaciones geográficas que la que tiene el Acuerdo ADPIC.

## 5. ARTÍCULO 16.4: NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

### *PTPA 16.4.2*

*Cada Parte exigirá que la administración de su dominio de nivel superior de código de país ("country-code Top Level Domain" o "ccTLD") proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio.*

El Artículo 16.4.2 dispone que la administración de su dominio de nivel superior de código de país proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio. El Acuerdo ADPIC no estipula una disposición similar con respecto a los ccTLD. A diferencia del CAFTA-RD (15.4.2) y del TLC Chile (17.3.2), el PTPA no incluye una frase que estipule que "se podrá dar debida consideración a las leyes de la Parte que protegen la privacidad de sus nacionales."

## 6. ARTÍCULO 16.5: DERECHOS DE AUTOR

Aunque algunas disposiciones repiten obligaciones ya contenidas en el Acuerdo ADPIC, se han aclarado y ampliado otros textos, particularmente en lo que se refiere a la observancia. De hecho, hay disposiciones detalladas que requieren implementación de las nuevas obligaciones previstas en el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT).

### *PTPA 16.5.5*

*Cada Parte dispondrá que, cuando se calcula el período de protección de una obra (incluyendo una obra fotográfica):*

- (a) sobre la base de la vida de una persona natural, el período no será menor que la vida del autor y 70 años después de su muerte; y*
- (b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, el período será:*

- (i) no menor de 70 años contados 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 un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, no menor de 70 años contados a partir del final del año calendario de la creación de la obra.*

#### *ADPIC 12*

*Cuando el período de protección de una obra, que no sea fotográfica o de arte aplicado, se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, ese período será de no menos de 50 años contados desde el final del año calendario de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año calendario de su realización.*

El Artículo 16.5.5 dispone que “el período de protección de una obra (incluyendo una obra fotográfica): (a) en base a la vida de una persona física, el período no será menor que la vida del autor y 70 años después de la muerte del mismo; y (b) sobre una base distinta de la vida de una persona física, ese período será (i) no menor de 70 años contados 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 un plazo de 50 años a partir de la creación de la obra, no menor de 70 años contados a partir del final del año calendario de la creación de la obra.” Por el contrario, tanto el Acuerdo ADPIC (12) y el NAFTA (1705.4) disponen el período de protección no menor de 50 años. Específicamente, el CAFTA-RD (15.5.4) combina en una sola sección los derechos de autor y los derechos conexos.

#### *PTPA 16.5.6*

*La titularidad del derecho de autor de una obra artística o literaria será conferida inicialmente al autor o los autores de la obra.*

El Artículo 16.5.6 establece que “la titularidad del derecho de autor de una obra artística o literaria será conferida inicialmente al autor o los autores de la obra. El Acuerdo ADPIC no tiene una disposición similar.

## **7. ARTÍCULO 16.6: DERECHOS CONEXOS**

#### *PTPA 16.6.2*

*Cada Parte dispondrá que los artistas intérpretes o ejecutantes de fonogramas tengan la facultad de autorizar o prohibir toda reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, en cualquier manera o forma,*

*permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica).*

#### *ADPIC 14.1*

*En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.*

#### *ADPIC 14.2*

*Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.*

El Artículo 16.6.2 confiere a “los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, en cualquier manera o forma, permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica). El Acuerdo ADPIC establece una disposición similar. Esta disposición sería adecuada para un mundo digital e interconectado en el que el material registrado puede ser explotado sin que el usuario pueda hacer una copia permanente.

#### *PTPA 16.6.6*

*(a) Cada Parte conferirá 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 o ejecuciones, o fonogramas, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elijan.*

*(b) No obstante lo dispuesto en el inciso (a) y el Artículo 16.7.8, la aplicación de este derecho a las transmisiones análogas y a la transmisión gratuita por el aire, y las excepciones o limitaciones a este derecho para dicha actividad, será materia de legislación de cada una de las Partes.*

*(c) Cualesquiera limitaciones de este derecho con respecto a otras transmisiones no interactivas estarán de conformidad con el Artículo 16.7.8 y no perjudicarán el derecho del artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas de obtener una remuneración equitativa.*

*ADPIC 14.1*

*En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.*

*ADPIC 14.2*

*Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.*

El Artículo 16.6.6 reconoce el derecho de controlar cualquier forma de transmisión de obras, incluyendo transmisiones interactivas a través de redes electrónicas de Internet, salvo pocas excepciones o limitaciones para el caso de transmisiones análogas y transmisiones gratuitas por el aire de grabaciones sonoras e interpretaciones o ejecuciones. El Acuerdo ADPIC estipula una disposición similar.

*PTPA 16.6.7*

*Cada Parte dispondrá que, cuando se calcula el período de protección de una interpretación o ejecución o de un fonograma:*

- (a) sobre la base de la vida de una persona natural, el período no será menor que la vida del autor y 70 años después de su muerte; y*
- (b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, el período será:*

- (i) no menor de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación o ejecución, o fonograma, o*
- (ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la creación de la interpretación o ejecución, o fonograma, no menor de 70 años contados a partir del final del año calendario de la creación de la interpretación o ejecución, o fonograma.*

*ADPIC 14.5*

*El período de protección disponible para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, en virtud del presente Acuerdo, durará por lo menos hasta el final de un período de 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. El período de protección concedido de acuerdo*

*al párrafo 3, durará por lo menos 20 años contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la emisión.*

El Artículo 16.6.7 dispone que “el período de protección de una interpretación o ejecución o de un fonograma: (a) en base a la vida de una persona física, el período no será menor que la vida del autor y 70 años después de la muerte del mismo; y (b) sobre una base distinta de la vida de una persona física, ese período será (i) no menor de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación o ejecución, o fonograma; o (ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la creación de la interpretación o ejecución, o fonograma, no menor de 70 años contado a partir del final del año calendario de la creación de la interpretación o ejecución, o fonograma.” El Acuerdo ADPIC dispone períodos considerablemente más cortos. El ADPIC (14.5) y el NAFTA (1706.2) disponen períodos de protección de por lo menos 50 años. Además, el período de protección se extiende aún más debido a que el PTPA y el CAFTA-RD utilizan el término “creación”, en lugar de “fijación” utilizado en ASPIC y NAFTA.

#### *PTPA 16.6.8*

*Para los efectos de este Artículo y del Artículo 15.5, se aplicarán las siguientes definiciones con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas:*

*(a) **radiodifusión** significa la transmisión inalámbrica o por vía satélite de sonidos o sonidos e imágenes, o de las representaciones de estos, para su recepción por el público, incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios de decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento; la “radiodifusión” no incluye transmisiones a través de las redes de computadoras o cualquier transmisión en la que el tiempo y lugar de la recepción pueda ser individualmente seleccionado por miembros del público;*

*(b) **comunicación con el público** de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la transmisión al público, a través de cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución, o los sonidos o la representación de sonidos fijos en un fonograma. Para efectos del párrafo 6, “comunicación con el público” incluye hacer que los sonidos o las representaciones de los sonidos estén fijos en un fonograma audible para el público;*

*(c) **fijación** significa la incorporación de sonidos, o de la representación de los mismos, de donde pueden ser percibidos, reproducidos o comunicados a través de algún aparato;*

*(d) **artistas intérpretes o ejecutantes** significa actores, cantantes, músicos, bailarines, y otras personas que actúan, cantan, declaman,*

*tocan, interpretan, o de lo contrario realizan obras artísticas o literarias o expresiones del folklore;*

*(e) **fonograma** significa la fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución, o de otros sonidos, o de la representación de sonidos que no estén bajo la forma de fijación incorporada en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual.*

*(f) **productor de un fonograma** significa la persona o su representante legal que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos, o la representación de sonidos; y*

*(g) **publicación de una interpretación o ejecución de un fonograma** significa el ofrecimiento al público de copias de la interpretación o ejecución o el fonograma, con el consentimiento del titular del derecho, siempre y cuando que las copias sean ofrecidas al público en cantidades razonables.*

El Artículo 16.6.8 agrega la frase que declara que “radiodifusión” no incluye transmisiones a través de redes de computación o cualquier transmisión en la que los miembros del público puedan escoger individualmente el tiempo y el lugar de la recepción. El Acuerdo ADPIC no dispone una sección de definiciones.

## 8. **ARTÍCULO 16.7: OBLIGACIONES COMUNES A LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

### *PTPA 16.7.1*

*Con el fin de garantizar que no se establezca ninguna jerarquía entre los derechos 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 se requiera la autorización tanto del 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. Asimismo, cada Parte establecerá que en aquellos casos en donde se requiera 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 del productor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del autor.*

El Artículo 16.7.1 y el CAFTA-DR (15.5.3) garantizan que no se establezca ninguna jerarquía entre derechos de autores, por un lado, y los derechos de

los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por el otro lado. El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar.

*PTPA 16.7.2*

*Cada Parte aplicará el Artículo 18 del Convenio de Berna y el Artículo 14.6 del Acuerdo sobre el Acuerdo ADPIC, mutatis mutandis, a la materia, derechos, y obligaciones establecidos en los Artículos 16.5 hasta el Artículo 16.7.*

*ADPIC 14.6*

*En relación a los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del Artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas.*

El Artículo 16.7.2, como el CAFTA-DR (15.5.5), reitera la aplicación del Artículo 14.6 (condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma) del Acuerdo ADPIC, *mutatis mutandis*, a la materia, derechos, y obligaciones establecidos en los Artículos 16.5 hasta el Artículo 16.7.

*PTPA 16.7.3*

*Cada Parte dispondrá que para el derecho de autor y derechos conexos, cualquier persona que adquiera o sea titular de cualquier derecho patrimonial sobre una obra, interpretación o ejecución, o fonograma:*

*(a) podrá libre e individualmente transferir dicho derecho mediante contrato; y*

*(b) en virtud de un contrato, incluyendo contratos de trabajo que impliquen la creación de obras, interpretaciones o ejecuciones y producción de fonogramas, tendrá la facultad de ejercer ese derecho en nombre propio y gozar plenamente de los beneficios derivados de ese derecho.*

El Acuerdo ADPIC no estipula una disposición similar como lo hace el Artículo 16.7.3, el cual incluye disposiciones de derechos contractuales inicialmente del acuerdo de NAFTA (1705.3), contenidas también en el TLC Chile (17.7.2.a) y CAFTA-DR (15.5.6), garantizando que cada Parte dará efecto a las transferencias de los derechos y el tratamiento de beneficios monetarios que provengan de tales transferencias.

*PTPA 16.7.4.a*

*Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, artistas*

*intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus derechos y para restringir actos no autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones, y fonogramas, cada Parte estipula que cualquier persona que:*

*(i) evada sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido; u otra materia objeto de protección; o*

*(ii) fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera trafique con dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o preste servicios, los cuales:*

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

*(B) únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva, o*

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

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

El Acuerdo ADPIC no dispone ninguna medida contra la evasión. El Artículo 16.7.4.a y el CAFTA-RD (15.5.7.a) establecen protección legal y recursos contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas. En el PTPA y el CAFTA-RD, se añadió la frase “ofrezca al público,” y la palabra “trafique” se utiliza en lugar de “venta o alquiler” como se utiliza en el TLC Chile (17.7.5.b). El TLC Chile (17.7.5.a) establece una excepción en cuanto a la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva en una obra protegida en la cual no es necesario que ninguna de las Partes imponga responsabilidad civil o penal a una persona que no controla el acceso a esa obra. Asimismo, en el PTPA y el CAFTA-RD se encuentra la frase: “cada Parte estipulará los procesos penales y sanciones que deben aplicarse cuando se encuentre que cualquier persona, que no sea una biblioteca, archivo, institución educacional sin fines de lucro, o entidad de transmisión pública no comercial, se haya involucrado intencionalmente y con el fin de lograr una ventaja comercial o beneficio financiero propio en cualquiera de las actividades mencionadas.” El TLC Chile no limita las sanciones legales contra la evasión de medidas tecnológicas únicamente a los procesos y sanciones penales; éste amplía las opciones a medidas administrativas o civiles. Más importante aún, el TLC Chile (17.7.5.b) garantiza

que “se da debida cuenta, *inter alia*, del propósito científico o educativo de la conducta del demandado para aplicar las medidas penales de acuerdo con cualquier disposición que implementa este inciso. Una Parte puede eximir de responsabilidad penal, y si se realiza de buena fe y sin conocimiento de que la conducta es prohibida, se puede eximir de responsabilidad civil, los actos prohibidos según este inciso que se lleven a cabo con relación a una biblioteca, archivo o institución educativa sin fines de lucro.”

*PTPA 16.7.4.d*

*Cada Parte establecerá que la violación de una medida que implementa las disposiciones del presente párrafo constituye por separado una violación del código civil o un delito, independiente de cualquier violación que pudiera ocurrir bajo la ley de derechos de autor y derechos conexos de la Parte.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. Así como en el CAFTA-RD (15.5.7.c), el Artículo 16.7.4.d estipula que “la violación de una medida que implementa el presente párrafo constituye por separado una violación del código civil o un delito, independiente de cualquier violación que pudiera ocurrir bajo la ley de derechos de autor y derechos conexos de la Parte.”

*PTPA 16.7.4.e*

*Cada Parte delimitará las excepciones y limitaciones a las medidas que implemente el inciso (a) para las siguientes actividades, y el inciso (f), las cuales se aplicarán a las medidas pertinentes de acuerdo con el inciso (g):*

- (i) actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe, con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado fácilmente a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;*
- (ii) actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador debidamente 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 realizado un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar tales 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 propósito de impedir el acceso de menores de edad a contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo por sí mismo no está prohibido bajo las medidas que implementen el inciso (a) (ii);*
- (iv) actividades de buena fe no infractoras, autorizadas por el propietario*

*de una computadora, sistema o red de cómputo, realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo;*

*(v) acceso por parte de una biblioteca, archivo o institución educativa sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma, a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de tomar decisiones sobre adquisiciones; y*

*(vi) actividades no infractoras con el único propósito de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada que reflejen las actividades en línea de una persona natural de manera que no afecte de ningún otro modo la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. El Artículo 16.7.4.e y el CAFTA-RD (15.5.7.d) estipulan que “cada Parte delimitará las excepciones y limitaciones a las medidas que implemente el inciso (a) para las siguientes actividades, y en el inciso (f), las cuales se aplicarán a las medidas pertinentes de acuerdo con el inciso (g): ... (ii) actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada, o muestra de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma.” El PTPA y el CAFTA-RD permiten limitadamente sólo un investigador “apropiadamente calificado” y una interpretación o ejecución “no fijada”. El TLC Chile, de manera más amplia, permite la excepción de realizar una actividad durante la investigación y el desarrollo.

*PTPA 16.7.4.f*

*La utilización no infractora 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 al amparo de este inciso, esté basada en la existencia de evidencia sustancial de impacto negativo real o potencial sobre esos usos no infractores, tal como se encuentra en un procedimiento legislativo o administrativo; y además, siempre que una revisión de tal resultado, conducido en un proceso administrativo o legislativo, sea completado en intervalos de no más de cuatro años para determinar si aún existe evidencia sustancial de impacto negativo real o potencial sobre aquellos usos no infractores.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. El Artículo 16.7.4.f, así como CAFTA-RD (15.5.7.e.iii), prescribe “La utilización no infractora de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma, en una clase particular de obras, interpretación o ejecución, o fonogramas, siempre que cualquier excepción o limitación adoptada al amparo de este inciso, esté basada en la existencia

de evidencia sustancial de impacto adverso real o potencial sobre aquellos usos no infractores, tal como se encuentra en un procedimiento legislativo o administrativo; y además, siempre que una revisión de tal resultado, conducido en un proceso administrativo o legislativo, sea completado en intervalos de no más de cuatro años para determinar si aún existe evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial sobre aquellos usos no infractores." Estas disposiciones añaden la frase "interpretación o ejecución, o fonograma"; utilizan "se encuentra" en lugar de "demostradas o reconocidas"; reemplazan "se mantenga vigente" por "sea completado"; y reemplaza "tres años" por "cuatro años" según se le compara con Chile FTA (17.7.5.d.i).

*PTPA 16.7.4.g*

*Las excepciones y limitaciones a las medidas que implemente el inciso (a) para las actividades enumeradas en los incisos (e) y (f) sólo pueden ser aplicables como se indica a continuación, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas:*

*(i) las medidas que implemente el inciso (a)(i) pueden estar sujetas a excepciones y limitaciones con respecto a cada actividad establecida en los incisos (e) y (f).*

*(ii) las medidas que implemente el inciso (a)(ii), que se refieren a las medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma, pueden estar sujetas a excepciones y limitaciones con respecto a las actividades establecidas en los incisos (e)(i), (ii), (iii), y (iv).*

*(iii) las medidas que implemente el inciso (a)(ii), que se refieren a las medidas tecnológicas efectivas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho relacionado con el derecho de autor, pueden estar sujetas a las excepciones y limitaciones con respecto a las actividades establecidas en el inciso (e)(i).*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. A diferencia del TLC Chile (17.7.5.e), el Artículo 16.7.4.g apenas permite que "las excepciones y limitaciones de las medidas que implementa el inciso (a) para las actividades establecidas en los incisos (e) y (f) sólo puedan ser aplicables como se indica a continuación, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas."

*PTPA 16.7.4.h*

*Cada Parte podrá establecer excepciones a cualquiera de las medidas que implementen las prohibiciones a que se refiere el inciso (a) para actividades de*

*investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, legalmente autorizadas, realizadas por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para efectos de este artículo, el término “seguridad de la información” se refiere a las actividades realizadas con el fin de identificar y enfrentar las vulnerabilidades de una computadora, o un sistema o red de cómputo del gobierno.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. A diferencia del CAFTA-RD (15.5.7.f), el Artículo 16.7.4.h establece “excepciones a cualquiera de las medidas que implementen las prohibiciones a que se refiere el inciso (a) para actividades de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, legalmente autorizadas, realizadas por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para los propósitos de este párrafo, el término “seguridad de la información” se refiere a las actividades realizadas con el fin de identificar y enfrentar las vulnerabilidades de una computadora, o un sistema o red de cómputo del gobierno. Una definición del término “seguridad de la información” se encuentra contenida recientemente en el PTPA; asimismo, la frase “actividades autorizadas” en el TLC Chile (17.7.5.d.vii) fue aclarada en detalle.

#### *PTPA 16.7.5*

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

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

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

*(ii) distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo de 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 obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización,*

*será responsable y estará sujeta a los recursos establecidos en el Artículo 16.11.15. Cada Parte establecerá los procedimientos y sanciones penales que se aplicarán cuando cualquier persona, que no sea una biblioteca, archivo, institución educativa sin fines de lucro, o entidad pública de radiodifusión no comercial, se ha involucrado intencionalmente y con el fin de obtener un beneficio comercial o una ganancia económica privada en cualquiera de las actividades mencionadas.*

*(b) En la medida que una Parte adopte excepciones y limitaciones a las medidas que implementa el inciso (a), dichas excepciones y limitaciones estarán confinadas para actividades de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia legalmente autorizadas, realizadas por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para efectos de este artículo, el término "seguridad de la información" se refiere a las actividades realizadas con el fin de identificar y enfrentar las vulnerabilidades de una computadora, o un sistema o red de cómputo del gobierno.*

*(c) Información sobre Gestión de Derechos significa*

*(i) información que identifica a una 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 el titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; o*

*(ii) información sobre los términos y condiciones de la utilización de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; o*

*(iii) cualquier número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma, o figuren en relación con la comunicación o la puesta a disposición del público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. El Artículo 16.7.5 y el CAFTA-RD (15.5.7.a) estipula que "con la finalidad de brindar recursos legales y efectivos para proteger la información sobre gestión de derechos: cada Parte establecerá los procedimientos y sanciones penales que se aplicarán en caso cualquier persona, que no sea una biblioteca, archivo, institución educativa sin fines de lucro, o una entidad pública de radiodifusión no comercial, se haya involucrado intencionalmente y con el fin de obtener beneficio comercial o ganancia financiera privada en cualquiera de las actividades mencionadas." Esta disposición adopta la implementación de las disposiciones de WCT y WPPT sobre la prohibición de retiro o alteración de información electrónica sobre la gestión de derechos. La observancia de las disposiciones "dispositivo" sobre la obligación de evasión tiene un período de transición de 30 meses. Mientras que el TLC Chile (17.7.5.b) tiene un período de transición de cinco años; CAFTA-RD (15.5.8.a.i) tiene aproximadamente dos años. El alcance de los recursos penales se amplía, no sólo para el caso "intencionalmente" involucrado sino hasta "la ganancia económica privada." En el TLC Chile (17.7.6.a), el texto utiliza un lenguaje más riguroso: "sanciones" en lugar de "recursos." Además, el concepto más amplio de organizaciones sin fines de lucro en el TLC Chile se encuentra más limitado en el PTPA; por ejemplo, entidad de radiodifusión no comercial es redefinida sólo como entidad "pública" no comercial de radiodifusión. En el CAFTA-RD (15.5.8.c), la información sobre gestión de

derechos del Artículo (16.7.5.c) “significa (i) información que identifica una obra, una interpretación o ejecución, o un fonograma; ...; o (ii) información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, la interpretación o ejecución, o fonograma; o (iii) cualquier número o código que represente tal información.” Por lo tanto, esta disposición define ampliamente el significado de “información sobre gestión de derechos” utilizando la conjunción “o” en lugar de “y” en el TLC Chile (17.7.6.b) entre (i), (ii), y (iii). Adicionalmente, el TLC Chile (17.7.6.b) añade que “Ninguna parte del párrafo 6(a) requiere que el titular de cualquier derecho en la obra, interpretación o ejecución, o fonograma adjunte información sobre la gestión de derechos a las copias, interpretación o ejecución, o fonograma del titular, o para hacer que la información sobre la gestión de derechos aparezca en relación con la comunicación al público de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma”.

*PTPA 16.7.6*

*Cada Parte emitirá leyes, ordenanzas, reglamentos apropiados, o decretos administrativos o ejecutivos que establezcan que sus agencias utilicen exclusivamente programas de cómputo autorizados para tal uso por el titular del derecho. Dichas medidas deberán regular de forma activa la adquisición y gestión de programas de cómputo para uso gubernamental.*

*ADPIC 10.1*

*Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).*

*ADPIC 10.2*

*Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.*

El Artículo 16.7.6 contiene un requerimiento de que cada Parte emita decretos u otros mandatos similares que dispongan que sus agencias gubernamentales utilicen programas de cómputo autorizados exclusivamente para tal uso por el titular del derecho. Este texto en el PTPA, el TLC Chile (17.7.4), y el CAFTA-RD (15.5.9) garantiza que el uso del software se encuentre completamente autorizado y que se establezca un sistema de gestión y adquisición de software vigente.

*PTPA 16.7.9*

*No obstante el Artículo 16.7.8 y el Artículo 16.6.6 (b), ninguna de las Partes*

*puede permitir la retransmisión de señales de televisión (ya sea terrestre, cable o satélite) en el Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal y, si es el caso, de la señal.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. El Artículo 16.7.9 y el CAFTA-RD (15.5.10.c) no permiten la retransmisión de señales de televisión (ya sea terrestre, cable o satélite) en el Internet, sin la autorización del titular del derecho. La frase aparece en este texto garantizando que los países no pueden someter la retransmisión de señales de televisión a una licencia obligatoria.

*PTPA 16.7.10*

*Ninguna de las Partes puede someter el goce y el ejercicio de los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas estipulados en este Capítulo, a cualquier formalidad.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. El Artículo 16.7.10, como Chile FTA (17.6.6) estipula que “Ninguna parte puede someter el goce y el ejercicio de los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas estipulados en este Capítulo, a cualquier formalidad”.

## **9. ARTÍCULO 16.8: PROTECCIÓN DE LAS SEÑALES CODIFICADAS PORTADORAS DE PROGRAMAS**

*PTPA 16.8.1*

*Cada una de las Partes deberá tipificar como delito:*

- (a) la fabricación, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, alquiler o distribución por otro medio, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve básicamente para descifrar una señal de satélite codificada portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y*
- (b) la recepción y ulterior distribución intencional de una señal portadora de programas que se haya originado como una señal de satélite codificada, a sabiendas que ha sido descifrada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. El Artículo 16.8.1, al igual que el CAFTA-RD (15.8.1) estipula que “cada Parte puede tipificar como delito: (a) la fabricación, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, alquiler, o distribución por otro medio, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve básicamente para descifrar una señal de satélite

codificada portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y (b) la recepción y ulterior distribución intencional de una señal portadora de programas que se haya originado como una señal de satélite codificada, a sabiendas que ha sido descifrada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.” En el NAFTA (1707), (a) es un delito; sin embargo, (b) es una violación del código civil, cuando está en relación con actividades comerciales. Además, estas disposiciones tienen un período de transición de un año desde la fecha en que el NAFTA entró en vigor. Ambas disposiciones están sujetas ya sea a responsabilidad civil o penal en el TLC Chile (17.8.1).

#### *PTPA 16.8.2*

*Cada Parte establecerá recursos civiles, incluyendo daños compensatorios, para cualquier persona perjudicada por cualquier actividad descrita en el párrafo 1, incluyendo cualquier persona que tenga un interés en la señal de programación codificada o en su contenido.*

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposición similar. El Artículo 16.8.2, el CAFTA-RD (15.8.2) y el TLC Chile (17.8.2) establecen que “cada Parte establecerá recursos civiles, incluyendo daños compensatorios, para cualquier persona perjudicada por cualquier actividad descrita en el párrafo 1, incluyendo cualquier persona que tenga un interés en la señal de programación codificada o en su contenido.” La frase “daños compensatorios” fue recientemente añadida en referencia a los recursos civiles, excepto en el TLC Chile.

## **10. ARTÍCULO 16.9: PATENTES**

El Artículo 16.9.6 del PTPA establece dos estándares para la restauración del plazo de las patentes: uno por atrasos en general y otro específicamente para atrasos farmacéuticos.

#### *PTPA 16.9.6.a*

*Cada parte, proporcionará los medios y, a solicitud del titular de la patente, compensará por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente restableciendo el período de la patente o los derechos de la patente. Cualquier tipo de restablecimiento conferirá todos los derechos exclusivos de una patente sujeta a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original. Para efectos de este párrafo, un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la emisión 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 de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea*

*posterior, siempre que los períodos imputables a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.*

#### *PTPA 16.9.6.b*

*Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada parte deberá prever una restauración del plazo de la 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 conferirá todos los derechos exclusivos de una patente objeto de las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original.*

#### *ADPIC 62.2*

*Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.*

El Artículo 62.2 del Acuerdo ADPIC sólo establece que las patentes se deben registrar, “los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes para el otorgamiento o registro que permitan el otorgamiento o el registro del derecho dentro de un período de tiempo razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.” No establece recursos en el caso de atrasos irrazonables. El PTPA establece un recurso para los “atrasos irrazonables” mediante la restauración del período de la patente, en tanto que el Acuerdo ADPIC no establece recursos para cualquier atraso irrazonable. Aún más, estipula los estándares mínimos para un atraso irrazonable en cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o tres años después del pedido de revisión de la solicitud, el que sea más largo.

Sin embargo, no queda claro, dentro del PTPA, cuál sería el recurso exacto para la restauración del término de la patente. Lo que es claro es que el recurso “conferirá todos los derechos exclusivos de una patente sujeta a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original” pero la duración del período restaurado no ha sido definida<sup>1</sup>.

---

1 La legislación estadounidense limita el período de restauración a cinco años.

## Límites en la Revocación de Patentes

### *PTPA Artículo 16.9.4*

*Sin perjuicio del Artículo 5.A(3) del Convenio de París<sup>2</sup> cada Parte establecerá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente de acuerdo a la legislación de cada Parte. Sin embargo, una Parte podrá también establecer que el fraude, la falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva.*

### *ADPIC Artículo 32*

*Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.*

El PTPA limita las condiciones para revocar una patente a aquellas que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente, o aquellas basadas en fraude, la falsa representación o conducta injusta mientras que el Acuerdo ADPIC solo establece un proceso para revocación, pero no proporciona información relevante.

## 11. ARTÍCULO 16.10: MEDIDAS RELACIONADAS CON CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS

El Artículo 16.10.1 del PTPA restringe la difusión de la información proporcionada por el gobierno respecto a los productos farmacéuticos y químico-agrícolas.

### *PTPA 16.10.1.a*

*Si una Parte exige o permite, como condición para aprobar la comercialización de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto químico-agrícola, la presentación de información sobre seguridad y eficacia del producto, dicha Parte no autorizará a terceros, sin el consentimiento de la persona que presentó originalmente la información sobre seguridad y eficacia para la aprobación de comercialización en la Parte, a comercializar el mismo producto u otro semejante basado en:*

---

2 El Artículo 5.A (3) del Convenio de París establece: “La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria”.

- (i) la información presentada sobre seguridad y eficacia en respaldo a la aprobación de comercialización; o*
- (ii) la evidencia de la aprobación de comercialización, por lo menos por cinco años para los productos farmacéuticos y diez años para productos químico-agrícolas, contados a partir de la fecha de aprobación de comercialización en el territorio de la Parte.*

#### *PTPA 16.10.1.b*

*Si una Parte exige o permite, en conexión con la aprobación de comercialización de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto químico-agrícola, la presentación de evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto previamente aprobado en otro territorio, tal como evidencia de aprobación de comercialización previa en el otro territorio, la Parte no permitirá que terceros, sin el consentimiento de la persona que previamente presentó la información para obtener la aprobación de comercialización en el otro territorio, comercialicen el mismo producto o uno muy similar, basado en:*

- (i) la información presentada sobre seguridad y eficacia en respaldo a la aprobación de comercialización; o*
- (ii) evidencia de la aprobación comercial previa en el otro territorio, por lo menos por cinco años para los productos farmacéuticos y diez años para productos químico-agrícolas, contados a partir de la fecha de aprobación de comercialización del nuevo producto en el territorio de la Parte. Para poder recibir protección de conformidad con este inciso, 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.*

#### *PTPA 16.10.1.c*

*Para efectos de este artículo, un nuevo producto farmacéutico es aquel que no contiene una entidad química que haya sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto farmacéutico, y un nuevo producto químico-agrícola es aquel que contiene una entidad química que no haya sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto químico agrícola.*

#### *ADPIC 39.3*

*Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al*

*público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.*

El PTPA proporciona una protección mucho mayor que el Acuerdo ADPIC en relación a los datos de pruebas. El Acuerdo ADPIC sólo protege datos de prueba que “supongan un esfuerzo considerable,” y la protección ofrecida es sólo contra “uso comercial desleal.” Además, el Acuerdo ADPIC permite la liberación de los datos “cuando sea necesario para proteger al público” o en situaciones donde la revelación de los datos no resulte en un uso comercial desleal por parte de terceros. El PTPA no requiere “un esfuerzo considerable” para crear la información. Más importante aún, más allá del estandarizado “uso comercial desleal”, utilizado en el Acuerdo ADPIC, en el PTPA se especifica que otros no pueden utilizar esta información para hacer que su propio producto sea aprobado para la comercialización dentro de un período de 5 a 10 años. En tanto que en el texto del PTPA no existe la excepción en relación a revelar información “cuando sea necesario para proteger al público”, el documento de Estados Unidos “Entendimiento de ciertas medidas en el área de salud” (discutido más adelante) garantiza que el Capítulo 16 no interfiera con la habilidad de la Parte para proteger la salud pública.

Los efectos de la protección de los datos de prueba serán sentidos por la industria de genéricos. Ya que los fabricantes que compiten no pueden usar esta información por 5 a 10 años, si ellos desean trabajar dentro de este margen, ellos tendrán que compilar su propia prueba que sería prohibitivamente caro<sup>3</sup>.

#### *PTPA 16.9.2*

*Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará como un impedimento para que una Parte excluya de la patentabilidad las invenciones, conforme lo establecido en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior, una Parte que no proporcione protección de patente para plantas hasta la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo, realizará todos los esfuerzos razonables para hacer tal protección de patente disponible consistente con el párrafo 1. Cualquier Parte que proporcione protección de patente para plantas o animales en la fecha o después de la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo mantendrá tal protección.*

---

3 “Una evaluación económica realizada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual también ha predicho que la protección de datos de prueba podría elevar significativamente los precios de las medicinas en Perú.” (sic) Texto disponible en: [http://www.bilaterals.org/article.php?id\\_article=3674](http://www.bilaterals.org/article.php?id_article=3674).

#### ADPIC 27.2

*Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.*

#### ADPIC 27.3

*Los Miembros podrán asimismo excluir de la patentabilidad:*

*(a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;*

*(b) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las variedades vegetales ya sea mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente inciso serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC.*

La legislación peruana actual establece “Protección para nuevas variedades de plantas es otorgada a través de un sistema *sui generis* bajo el Decreto Supremo No. 08-96-ITINCI y la Decisión Andina 345, para los miembros de la Comunidad Andina. El Perú no es miembro de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV)”<sup>4</sup>.

El PTPA requerirá que el Perú se cambie de su actual sistema *sui generis* para protección de plantas y pase a un sistema de protección de patente.

### **11.1. Exoneración de la ley**

#### PTPA 16.9.5

*De acuerdo con el párrafo 3, si una Parte permite que terceros utilicen el producto materia de la presente patente para generar información necesaria en respaldo a la aprobación de una solicitud de comercialización de un producto farmacéutico o un producto químico agrícola, dicha Parte establecerá que cualquier producto elaborado bajo tal autoridad no podrá ser producido, usado, vendido, ofrecido a venta o importado en el territorio de esa Parte a no ser que sea para fines relacionados a la generación de información para cumplir con los requisitos para la aprobación de comercialización del producto, una vez que la patente ha expirado, y si la Parte permite la exportación, el producto sólo podrá ser*

---

4 OMC (2000). Parte B, III, 4 (viii).

*exportado fuera del territorio de dicha Parte con la finalidad de cumplir con los requisitos para la obtención de la aprobación de comercialización.*

El PTPA establece una excepción que permitirá que los fabricantes de medicamentos genéricos prueben sus productos para la aprobación de comercialización antes de la expiración de la patente<sup>5</sup>. Sin embargo, la excepción se aplica a pruebas únicamente con el fin de obtener la aprobación de comercialización, y no permite que ningún fabricante utilice comercialmente dicho medicamento.

## **11.2. Patentes y salud pública**

Estados Unidos publicó un documento preliminar de entendimiento de fecha 6 de enero de 2006 (“Entendimiento de ciertas medidas en el área de salud”) que declara: Las obligaciones del Capítulo Dieciséis del Acuerdo no afecta la habilidad de la Parte para tomar medidas necesarias para proteger la salud pública mediante la promoción del acceso a medicinas para todos, en especial, en relación a casos como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria, y otras epidemias, así como también circunstancias de extreme urgencia o una emergencia nacional. En reconocimiento del compromiso de permitir el acceso a medicinas que son proporcionadas conforme a la Decisión del Consejo General del 30 de agosto de 2003 en la implementación del Párrafo 6 de la Declaración DOHA en el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública (WT/L/540) y la declaración del Presidente del Consejo General de la OMC que acompaña la Decisión (JOB(03)/177, WT/GC/M/82) (conjuntamente llamado “ADPIC/soluciones en temas de salud”), el Capítulo Dieciséis no impide la utilización efectiva de la ADPIC/soluciones en temas de salud. Con respecto a lo mencionado anteriormente, si una modificación del Acuerdo de la OMC en Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994) entra en vigencia con respecto a las Partes y a la aplicación de una medida sobre una Parte de conformidad con dicha modificación viola el Capítulo Dieciséis del Acuerdo, nuestro Gobierno inmediatamente consultará con el fin de adaptar el Capítulo Dieciséis de manera apropiada teniendo en consideración la modificación.

### *ADPIC 27.2*

*Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para*

---

5 La finalidad de esta excepción es permitir que los fabricantes de medicinas genéricas puedan colocar su producto en el mercado hacia el final del período de la patente. Si sólo pudieran comenzar sus pruebas al final del período de la patente, esto permitiría una extensión de acto al período de la patente.

*proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.*

La legislación peruana excluye la patentabilidad de “las invenciones relacionadas a los productos farmacéuticos considerados esenciales por la Organización Mundial de Salud”<sup>6</sup>. El documento antes mencionado afirma que la protección de patente no puede ser usada cuando pueda afectar la salud pública.

## **12. ARTÍCULO 16.11: OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

*PTPA 16.11.7*

*Cada Parte dispondrá que:*

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

*(i) una suma adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos debido a 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 los daños a que se refiere la cláusula (i).*

*(b) al determinar el monto de los daños causados 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 justificada presentada por el titular del derecho.*

*PTPA 16.11.8*

*En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte establecerá o mantendrá, al menos con respecto a la infracción de los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, indemnizaciones predeterminadas, que deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a los daños reales. Dichas indemnizaciones predeterminadas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando*

---

6 OMC (2000). Parte B, III, 4 (viii).

*en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones.*

#### *PTPA 16.11.9*

*Cada parte dispondrá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, tengan la facultad para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con la infracción de derechos de autor o derechos conexos y falsificación de marcas, que el infractor pague al titular del derecho las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean procedentes.*

#### *ADPIC 45.1*

*Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.*

#### *ADPIC 45.2*

*Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios predeterminados, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.*

El PTPA crea un umbral menor para recuperar los daños. Tanto el PTPA como el Acuerdo ADPIC permiten que el titular del derecho recupere los daños por parte del infractor que comprende el reembolso de las ganancias y/o daños predeterminados sin considerar el conocimiento o la intención del infractor. Sin embargo, el PTPA permite que el titular del derecho obtenga compensación por cualquier daño que haya sufrido, mientras que el Acuerdo ADPIC sólo otorga compensación por daño sufrido cuando el infractor tenía conocimiento o tenía motivos razonables para saber sobre el carácter infractor de la actividad. El PTPA también dispone una mayor orientación para establecer el valor de los daños al incluir “precio al detalle sugerido u otra medida de valor justificada presentada por el titular del derecho.” Asimismo, el PTPA permite que el titular del derecho elija entre los daños reales o los daños predeterminados, mientras que el Acuerdo ADPIC no dispone una orientación respecto a cuándo se puede utilizar los daños reales o los daños predeterminados. A fin de obtener el reembolso de los costos procesales y honorarios de los abogados, el PTPA permite que los gastos sean reembolsados al “titular del derecho”

bajo discrecionalidad judicial, mientras que el Acuerdo ADPIC sólo permite el pago de costos procesales sean pagados por el infractor al titular del derecho conforme la discrecionalidad del juez.

## 12.1. Sanciones penales

### *PTPA 16.11.26*

*Cada Parte establecerá 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 lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial incluye:*

- (a) la infracción dolosa significativa de los derecho de autor y derechos conexos que no tengan una motivación directa o indirecta de ganancia económica, y*
- (b) la infracción dolosa con fines de beneficio comercial o ganancia económica 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 que el tráfico o distribución de tales mercancías en el comercio nacional.*

### *PTPA 16.11.27.a*

*Específicamente, cada Parte dispondrá sanciones que incluyan penas privativas de la libertad así como 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.*

### *PTPA 16.11.28*

*Cada Parte también dispondrá la aplicación de procedimientos y sanciones penales en los siguientes casos, aun cuando no exista 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 fonogramas, o a una copia de un programa de computación, o a la documentación o empaque de un programa de computación, o a la copia de una película u otro producto audiovisual; y*
- (b) el tráfico consciente de documentos falsificados o empaques para un programa de computación.*

### *ADPIC 61*

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

*comprenderán la pena privativa de libertad y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasivas, que sean consistentes con el nivel de las sanciones aplicadas según la gravedad del delito. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.*

El PTPA define específicamente la violación de derechos de autor incluyendo tanto la infracción dolosa con fines de ganancia económica como la infracción dolosa significativa sin motivación de ganancia económica. La infracción dolosa significativa sin motivación de ganancia económica se usa presumiblemente contra aquellos que distribuyen ilegalmente cantidades significativas de material electrónico protegido por el derecho de autor. Tanto el PTPA como el Acuerdo ADPIC establecen procedimientos penales que incluyen la pena privativa de libertad y/o multas pecuniarias suficientes para disuadir a los infractores. Ambos difieren en que el Acuerdo ADPIC considera que el nivel de las sanciones es consistente “según la gravedad del delito” mientras que el PTPA contiene esta calificación. Para los traficantes de mercancía ilegal, el PTPA establece sanciones penales para aquellos que trafiquen a sabiendas determinadas mercancías ilegales (“etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para fonogramas, o copia de programa de computación, o documentación o empaque de programa de computación, o copia de película u otro producto audiovisual”), mientras que el Acuerdo ADPIC sólo dispone los procedimientos penales para “otros casos de infracción”.

## **12.2. Confiscación, decomiso**

*PTPA 16.11.27*

*Específicamente, cada Parte dispondrá:*

*(a) sanciones que incluyan penas privativas de libertad así como 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 el decomiso de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todo material y accesorios utilizados en la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Cada Parte dispondrá que los materiales sujetos a decomiso en cumplimiento de una orden judicial no requieran ser identificados individualmente siempre*

*y cuando 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 todo activo relacionado con la actividad infractora 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 lesiva de derecho de autor o derechos conexos, el decomiso y destrucción de los materiales y herramientas utilizados en la creación de los mercancía infractores. Cada Parte dispondrá además que tal decomiso y destrucción no estarán sujetos a compensación alguna a favor del demandado; y*

*(d) que sus autoridades judiciales puedan iniciar acciones legales de oficio, 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.*

#### *PTPA 16.11.10*

*En procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos y falsificación de marcas, cada Parte estipulará que sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar el decomiso de los productos presuntamente infractores, y todo material e implemento relacionado y, al menos para los casos de falsificación de marcas, la evidencia documental relevante a la infracción.*

#### *PTPA 16.11.11*

*Cada Parte dispondrá que:*

*(a) en procedimientos judiciales civiles, y a solicitud del titular del derecho, los bienes pirateados o falsificados serán destruidos, excepto en circunstancias excepcionales;*

*(b) sus autoridades estarán facultadas para ordenar que los materiales e implementos utilizados en la fabricación o creación de las mercancías pirateadas o falsificadas sean, sin compensación alguna, prontamente destruidas o, en circunstancias excepcionales, y sin compensación alguna, dispuestas fuera de los canales comerciales de tal manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras, y*

*(c) con respecto a las mercancías con marcas falsificadas, no será suficiente la simple remoción de la marca fijada o adherida ilegalmente para permitir la colocación de la mercancía a través de los circuitos comerciales.*

#### *ADPIC 46*

*Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible*

*con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e implementos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de las mercancías infractoras, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple remoción de la marca de fábrica o de comercio puesta ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales.*

#### *ADPIC 61*

*...Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales e implementos utilizados predominantemente para la comisión del delito.*

#### *ADPIC 58*

*Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:*

- (a) las autoridades competentes podrán, en cualquier momento, pedir al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;*
- (b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;*
- (c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctivas adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.*

El PTPA y el Acuerdo ADPIC difieren principalmente en las acciones legales a tomar respecto a la mercancía infractora decomisada. En procedimientos civiles, el PTPA ordena la destrucción de la mercancía falsificada o pirateada a solicitud del titular del derecho, salvo en casos excepcionales, mientras que el Acuerdo ADPIC dispone que la mercancía se retire de los circuitos comerciales, salvo que el mandato constitucional disponga que sean destruidos. El PTPA también ordena la destrucción de los implementos usados para la fabricación de la mercancía infractora, salvo en casos excepcionales en los cuales se dispondrá el retiro de los implementos de los circuitos comerciales, mientras

que el Acuerdo ADPIC sólo autoriza el retiro de los implementos del comercio. El PTPA no permite que el simple retiro de las marcas registradas de los productos sirva para permitir la liberación de dichos productos al comercio; mientras que el Acuerdo ADPIC permite el retiro de las marcas registradas de los productos y su liberación al comercio en casos excepcionales. En casos penales, el PTPA asimismo ordena el decomiso y destrucción de la mercancía e implementos infractores salvo en casos excepcionales. El Acuerdo ADPIC permite el decomiso y la destrucción de mercaderías e implementos infractores en “casos apropiados”.

### 13. CONCLUSIÓN

El PTPA crea obligaciones para el Perú que deben ser consideradas durante las negociaciones. El PTPA vinculará al Perú con una serie de tratados internacionales sobre propiedad intelectual. Asimismo, el Perú tendrá que desarrollar un sistema de base de datos y archivo electrónico para manejar las marcas de fábrica o de comercio así como una base de datos en línea de los Dominios de Nivel Superior de códigos de país (ccTLD). El sistema actual para la protección de plantas en el Perú tendrá que ser modificado para adoptar un sistema de protección basado en patentes. Finalmente, el PTPA creará varias nuevas causales para la interposición de acciones de carácter civil y penal.

### BIBLIOGRAFÍA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (2000). “Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio”. Disponible en: [http://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/legal\\_s.htm#TRIPs](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs).

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS (2006). Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. Disponible en: <http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php?ncategoria1=209&ncategoria2=215>.

CENTRAL AMERICA FREE TRADE AGREEMENT (2004). Office of the United States Trade Representative. Disponible en: [http://www.ustr.gov/Trade\\_Agreements/Bilateral/CAFTA/CAFTA-DR\\_Final\\_Texts/Section\\_Index.html](http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/CAFTA/CAFTA-DR_Final_Texts/Section_Index.html).

INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (1996). “IP standards in US-Peru FTA to affect talks with

Colombia and Ecuador?" Disponible en: [http://www.bilaterals.org/article.php3?id\\_article=3674](http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=3674).

NORTH AMERICA FREE TRADE AGREEMENT (1994). NAFTA Secretariat. Disponible en: [http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index\\_s.aspx?DetailID=628](http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=628).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (2000). "Examen de políticas comerciales, Perú". Disponible en: [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tpr\\_s/tpr\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHILE (2003). Sistema de Información sobre Comercio Exterior – SICE. Disponible en: [http://www.sice.oas.org/Trade/chiusa\\_s/chiusaind\\_s.asp](http://www.sice.oas.org/Trade/chiusa_s/chiusaind_s.asp).