

CAPÍTULO 4

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 234

1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular la Parte III, cada Parte establecerá las medidas, procedimientos y recursos tal y como está previsto en este Capítulo, que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual definidos en el artículo 196, subpárrafos 5(a) a 5(i).
2. Las disposiciones de este Capítulo incluirán medidas, procedimientos y recursos que sean ágiles, efectivos y proporcionales y constituyan un medio de disuasión de nuevas infracciones, y se aplicarán de tal manera que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y que provean salvaguardias contra su abuso.

3. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos, y no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

4. Este Capítulo no crea para las Partes obligación alguna de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, o una obligación con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.

SECCIÓN 2

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 235

Los artículos 237, 239 y 240 se aplicarán respecto de aquellos actos llevados a cabo a escala comercial y, si su ley nacional lo permite, las Partes podrán aplicar las medidas establecidas en dichos artículos respecto de otros actos.

ARTÍCULO 236

Solicitantes legitimados

Cada Parte reconocerá como personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas, iniciar procedimientos e interponer los recursos mencionados en esta Sección y en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC a:

- (a) los titulares de derechos de propiedad intelectual de conformidad con su legislación aplicable;
- (b) todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular el licenciario exclusivo y otros licenciarios, en la medida en que lo permita su legislación aplicable y de conformidad con lo dispuesto en ella;
- (c) los organismos de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y de conformidad con lo dispuesto en ella; y
- (d) los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y de conformidad con lo dispuesto en ella.

ARTÍCULO 237

Pruebas

Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, en el caso de una infracción a un derecho de propiedad intelectual cometido a escala comercial, para permitir a sus autoridades judiciales competentes, cuando corresponda y a solicitud de una de las Partes, que ordenen a la parte contraria la comunicación de documentos bancarios, financieros o comerciales pertinentes que se encuentren bajo su control, con sujeción a la protección de información confidencial.

ARTÍCULO 238

Medidas de protección de pruebas

Cada Parte dispondrá que, incluso antes de iniciarse un procedimiento sobre el fondo de un caso, las autoridades judiciales competentes puedan, a solicitud de una persona que haya presentado pruebas razonablemente disponibles que basten para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, ordenar medidas provisionales rápidas, eficaces y proporcionales para conservar las pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de la protección de la información confidencial. Dichas medidas podrán incluir, entre otras, la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o, si la legislación nacional lo permite, la incautación física de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción y/o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. Estas medidas se tomarán, en caso de ser necesario, sin que sea oída la otra parte, en particular cuando sea probable que el retraso ocasione daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.

ARTÍCULO 239

Derecho de información

1. Cada Parte dispondrá que, en el marco de un procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual sea proporcionada por el infractor y/o cualquier otra persona que:
 - (a) haya sido encontrada en posesión de las mercancías infractoras a escala comercial;
 - (b) haya sido encontrada utilizando los servicios infractores a escala comercial;
 - (c) haya sido encontrada proporcionando a escala comercial servicios utilizados en actividades infractoras; o
 - (d) haya sido designada por las personas a que se refieren los subpárrafos (a), (b) o (c) como implicadas en la producción, fabricación o distribución de las mercancías o en la prestación de los servicios en cuestión.
2. La información a que se refiere el párrafo 1 comprenderá, según proceda:
 - (a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, proveedores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y los minoristas;

- (b) información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate.
3. Los párrafos 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones legales que:
- (a) concedan al titular derechos a recibir una información más completa;
 - (b) rijan el uso en procedimientos civiles o penales de la información comunicada en virtud del presente artículo;
 - (c) rijan la responsabilidad por abuso del derecho de información;
 - (d) brinden la oportunidad de negarse a proporcionar información que obligaría a la persona mencionada en el párrafo 1 a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual; o
 - (e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.

ARTÍCULO 240

Medidas provisionales y cautelares

1. De conformidad con su legislación nacional, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales puedan, a solicitud del demandante, emitir un requerimiento judicial cautelar contra cualquier parte, destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, o de prohibir, con carácter provisional y con sujeción, en su caso, a una pena de multa cuando así lo disponga el derecho nacional, la continuación de las presuntas infracciones de ese derecho, o a supeditar dicha continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular del derecho.
2. Un requerimiento judicial también podrá ser emitido para ordenar la incautación o el retiro de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual a fin de impedir su entrada o circulación en los circuitos comerciales.

ARTÍCULO 241

Medidas correctivas

1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del demandante y sin perjuicio de cualquier daño adeudado al titular del derecho por razón de la infracción, y sin ningún tipo de compensación al infractor, el retiro, la remoción definitiva de los circuitos comerciales, o la destrucción de mercancías que infringen un derecho de propiedad intelectual. De ser procedente, las autoridades judiciales competentes también podrán ordenar la destrucción de los materiales y accesorios utilizados principalmente para la creación o fabricación de tales mercancías.
2. Las autoridades judiciales ordenarán que las medidas referidas en el párrafo 1 se lleven a cabo a expensas del infractor, a menos que se aleguen razones concretas para no hacerlo.

ARTÍCULO 242

Mandamientos judiciales

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 44.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada Parte dispondrá que, cuando se adopte una decisión judicial que constate una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales podrán dictar contra el infractor un mandato judicial destinado a impedir la continuación de la infracción. Cuando así se disponga en la legislación nacional de una Parte, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución⁷³.

ARTÍCULO 243

Medidas alternativas

Cada Parte podrá disponer, de conformidad con su legislación nacional, que en los casos que corresponda y a solicitud de la persona susceptible de ser sujeta de las medidas previstas en el artículo 241 y/o el artículo 242, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada en lugar de aplicar las medidas previstas en el artículo 241 y/o el artículo 242, si esa persona no hubiere actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de las medidas en cuestión pudiere causar a dicha persona un daño desproporcionado y si la reparación pecuniaria a la parte perjudicada parece razonablemente satisfactoria.

⁷³ Las Partes asegurarán que las medidas referidas en este párrafo también pueden aplicar contra aquellos cuyos servicios hayan sido utilizados para infringir un derecho de propiedad intelectual en la medida en que hayan sido parte en el proceso.

ARTÍCULO 244

Perjuicios

1. Cada Parte dispondrá que, cuando sus autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:
 - (a) tengan en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, incluyendo la pérdida de beneficios, que la parte perjudicada haya sufrido, cualquier beneficio ilegítimo obtenido por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como daño moral causado al titular del derecho por la infracción; o
 - (b) como una alternativa al subpárrafo (a), puedan, cuando sea procedente, fijar los daños por una cantidad a suma alzada sobre la base de elementos como, al menos, el importe de las regalías o tasas debidas si el infractor hubiere solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
2. En caso de que el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, las Partes podrán establecer que las autoridades judiciales puedan ordenar la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios, que podrán ser preestablecidos.

ARTÍCULO 245

Costas procesales

Cada Parte asegurará que las costas y demás gastos procesales, razonables y proporcionales, incluidos honorarios de abogados, en que haya incurrido la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo por equidad u otras razones, de conformidad con la legislación nacional.

ARTÍCULO 246

Publicación de las decisiones judiciales

Cada Parte tomará las medidas necesarias para asegurar que, en los procedimientos judiciales iniciados por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a petición del demandante y a expensas del infractor, las medidas apropiadas para la difusión de la información relativa a la decisión, incluyendo la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial. Las Partes podrán establecer otras medidas de publicidad adicionales que sean adecuadas a las circunstancias del caso, incluidos anuncios de manera destacada.

ARTÍCULO 247

Presunción de autoría o titularidad

Para los efectos de la aplicación de las medidas, inicio de procedimientos e interposición de recursos previstos en virtud del presente Acuerdo, en relación con la observancia del derecho de autor y los derechos conexos:

- (a) para que el autor de obras literarias y artísticas, en ausencia de prueba en contrario, sea considerado como tal y en consecuencia tenga el derecho de iniciar procedimientos de infracción, será suficiente que su nombre aparezca en la obra de la manera habitual. El presente subpárrafo se aplicará incluso cuando dicho nombre sea un seudónimo, adoptado por el autor que no deje la menor duda sobre su identidad;
- (b) el subpárrafo (a) se aplicará *mutatis mutandis* a los titulares de derechos conexos con relación a su materia protegida.

ARTÍCULO 248

Procedimientos administrativos

En la medida en que cualquier recurso civil pueda ser ordenado como resultado de un procedimiento administrativo sobre el fondo de un caso, tales procedimientos atenderán los principios equivalentes en sustancia a los establecidos en las disposiciones pertinentes de esta Sección.

ARTÍCULO 249

Medidas en frontera

1. Cada Parte, a menos que se disponga lo contrario en este artículo, adoptará procedimientos⁷⁴ para que el titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación, exportación, o tránsito de mercancías que infringen un derecho de autor o un derecho de marca⁷⁵, pueda presentar a las autoridades competentes, una solicitud por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación o retengan tales mercancías. Las Partes evaluarán la aplicación de estas medidas a las mercancías que se sospecha infringen una indicación geográfica.

⁷⁴ Las Partes entienden que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento.

⁷⁵ Para los efectos de la presente disposición, «mercancías que infringen un derecho de autor o derecho de marca» significa:

- (a) «mercancías falsificadas», es decir:
 - (i) mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la marca;
 - (ii) cualquier símbolo marcario (logo, etiqueta, *sticker*, folleto, instrucciones de uso o documento de garantía), incluso si se presentan por separado, en las mismas condiciones que las mercancías referidas en el (i) anterior;
 - (iii) materiales de embalaje que lleven puestas marcas de mercancías falsificadas, presentados por separado, en las mismas condiciones que las mercancías referidas en el (i) anterior;
- (b) «mercancías pirata», es decir, mercancías que son o contienen copias producidas sin el consentimiento del titular, o por una persona debidamente autorizada por el titular en el país de producción, de un derecho de autor o conexo, o diseño, independientemente de que se haya registrado bajo la legislación nacional.

2. Cada Parte establecerá que cuando las autoridades aduaneras, en el curso de sus acciones, tengan suficientes motivos para sospechar que una mercancía infringe un derecho de autor o un derecho de marca, dichas autoridades podrán suspender *ex officio* el despacho de las mercancías o detenerlo con el fin de permitir al titular del derecho que presente, con sujeción a la legislación nacional de cada Parte, una acción judicial o administrativa de conformidad con el párrafo 1.
3. Cualquiera de los derechos u obligaciones establecidos en la Parte III, Sección 4, del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el importador será también aplicable al exportador o al consignatario de las mercancías.

SECCIÓN 3

RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS

ARTÍCULO 250

Uso de los servicios de intermediarios

Las Partes reconocen que los servicios de intermediarios pueden ser utilizados por terceros para actividades infractoras. Para garantizar la libre circulación de los servicios de información y, al mismo tiempo, hacer cumplir el derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital, cada Parte dispondrá las medidas previstas en esta Sección para los proveedores de servicios intermediarios cuando éstos no estuvieran en algún modo relacionados con la información transmitida.

ARTÍCULO 251

Responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios:

«mera transmisión»

1. Cuando el servicio suministrado consista en la transmisión en una red de comunicaciones de información suministrada por el receptor del servicio, o el suministro de acceso a una red de comunicaciones, cada Parte asegurará que el proveedor de servicios no sea responsable de la información transmitida, con la condición de que ese proveedor no:

- (a) origine él mismo la transmisión;
- (b) seleccione al destinatario de la transmisión; y
- (c) seleccione ni modifique la información contenida en la transmisión.

2. Las actividades de transmisión y suministro de acceso referidos en el párrafo 1 incluyen el almacenamiento automático, intermedio y transitorio de la información transmitida, en la medida en que esta se lleve a cabo con el único propósito de realizar la transmisión en la red de comunicación, y siempre que la información no sea almacenada por un período más largo que el razonablemente necesario para la transmisión.

3. La presente Sección no afectará la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa, de conformidad con el sistema jurídico de cada Parte, exija al prestador de servicios poner fin a o evitar una infracción.

ARTÍCULO 252

Responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios:

«caching»

1. Cuando el servicio suministrado consista en la transmisión por una red de comunicaciones de información suministrada por el receptor del servicio, cada Parte asegurará que el proveedor del servicio no será responsable por el almacenamiento automático, intermedio y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio a solicitud de éstos, a condición de que dicho proveedor:

- (a) no modifique la información;
- (b) cumpla con las condiciones de acceso a la información;
- (c) cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por la industria;

- (d) no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por la industria, para obtener datos sobre la utilización de la información; y
- (e) actúe con prontitud para retirar o deshabilitar la información que haya almacenado, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha deshabilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o deshabilitarla.

2. La presente Sección no afectará la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa, de conformidad con el sistema jurídico de cada Parte, exija al proveedor de servicios poner fin a o evitar una infracción.

ARTÍCULO 253

Responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios:

«alojamiento de datos»

1. Cuando el servicio suministrado consista en el almacenamiento de los datos suministrados por el receptor del servicio, cada Parte asegurará que el proveedor de servicios no sea considerado responsable por la información almacenada a petición del destinatario del servicio, a condición de que dicho proveedor:

- (a) no tenga conocimiento real de actividades o informaciones ilícitas y, en lo referente a una reclamación por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito; o

- (b) actúe con prontitud para retirar o deshabilitar el acceso a esa información en cuanto obtenga tal conocimiento o información.
- 2. El párrafo 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del proveedor de servicios.
- 3. La presente Sección no afectará la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa, de conformidad con el sistema jurídico de cada Parte, exijan al proveedor poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que una Parte establezca procedimientos por los que se rija el retiro o la inhabilitación del acceso a información.

ARTÍCULO 254

Inexistencia de obligación general de supervisión

- 1. Ninguna Parte impondrá a los proveedores de servicios, cuando presten los servicios cubiertos por los artículos 251, 252 y 253, una obligación general de supervisar la información que transmitan o almacenen, ni una obligación general de buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.

2. Las Partes podrán establecer obligaciones para que los proveedores de servicios informen con prontitud a las autoridades públicas competentes sobre presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo o sobre información proporcionada por receptores de sus servicios, o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de dichas autoridades, información que permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.