



Firmado: 29 junio 2000

Vigencia: 15 marzo 2001 El Salvador-Guatemala-México

01 junio 2001 Honduras-México

Fuente: (SG/OEA) http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras

Capítulo XVI

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sección A

Disposiciones generales y principios básicos

Artículo 16-01

Definiciones.

Para efectos de este capítulo, se entenderá por:

Convenio de Berna: el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971);

Convenio de Ginebra: el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas (1971);

Convenio de París: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967);

Convención de Roma: la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (1961);

Derechos de propiedad intelectual: comprende todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de protección mediante este capítulo, en los términos que en él se indiquen;

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

Público: toda agrupación de individuos a quienes se pretenda dirigir y sean capaces de percibir, comunicaciones o ejecuciones de obras, sin importar si lo pueden hacer al mismo tiempo y lugar, o en diferente tiempo y lugar, siempre que esa agrupación sea más grande que una familia y su círculo inmediato de conocidos. Sin embargo, no se entenderá por público, a un grupo formado por un número limitado de individuos que tengan el mismo tipo de relaciones cercanas, que no se haya formado con el propósito principal de recibir esas ejecuciones y comunicaciones de obras; y señal de satélite cifrada portadora de programas: aquella que se transmite en una forma por la cual las características auditivas o visuales, o ambas, se modifican o alteran para impedir la recepción del programa portado en esa señal por personas que carezcan del equipo que está diseñado para eliminar los efectos de tal modificación o alteración.

Artículo 16-02

Protección de los derechos de propiedad intelectual.

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

Artículo 16-03

Disposiciones sobre la materia.

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

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

Artículo 16-04

Trato nacional.

1. Cada Parte otorgará a los nacionales de otra Parte, un trato no menos favorable del que se conceda a sus propios nacionales en materia de adquisición, protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual contemplados en este capítulo, a reserva de las excepciones ya previstas en el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Convenio de París.

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

Artículo 16-05

Excepciones.

Cada Parte podrá recurrir a las excepciones señaladas en el artículo 16-04 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, incluida la designación de un domicilio legal o de un representante dentro de la jurisdicción de la Parte, siempre que tal excepción:

- a) sea necesaria para asegurar el cumplimiento de disposiciones que no sean incompatibles con las de este capítulo; y
- b) no se aplique en forma tal que constituya una restricción encubierta al comercio.

Artículo 16-06

Trato de la nación más favorecida.

Con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país no Parte se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de la otra Parte.

Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 16-07

Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia.

Siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo, cada Parte podrá aplicar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

Artículo 16-08

Cooperación para eliminar el comercio de bienes infractores.

Las Partes cooperarán entre sí con objeto de eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Con este fin, establecerán servicios de información en su administración e intercambiarán información sobre el comercio de los bienes infractores.

Sección B

Derechos de autor y derechos conexos

Artículo 16-09

Protección de los derechos de autor y derechos conexos.

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

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

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

a) la edición gráfica;

b) la traducción a cualquier idioma o dialecto;

c) la adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras audiovisuales;

- d)** la comunicación al público;
- e)** la reproducción por cualquier medio o bajo cualquier forma;
- f)** la primera distribución pública del original y de cada copia de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo o cualquier otro medio;
- g)** la importación al territorio de una Parte de copias de la obra hechas sin la autorización del titular del derecho; y
- h)** cualquier forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.

4. Al menos, respecto de los programas de computación, las Partes conferirán a los autores y a sus causahabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. No será necesaria la autorización del autor o causahabiente cuando la copia del programa de computación no constituya en sí misma el objeto esencial del arrendamiento.

5. Cada Parte dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos:

- a)** cualquier persona que adquiera o detente derechos patrimoniales pueda, libremente y por separado, transferirlos mediante contrato para efectos de explotación y goce por el cesionario; y
- b)** cualquier persona que adquiera y detente esos derechos patrimoniales en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que impliquen la creación de cualquier tipo de obra y de fonogramas, tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de tales derechos.

6. Cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones a los derechos que establece este artículo a casos especiales determinados que no impidan la explotación normal de la obra, ni ocasionen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del derecho.

7. La protección concedida por el presente artículo se extenderá durante la vida del autor. Después de su fallecimiento, quienes hayan adquirido legítimamente derechos, los disfrutarán por el término de 50 años como mínimo. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de:

- a)** no menos de 50 años contados desde el final del año calendario de la publicación o divulgación autorizada de la obra; o

b) a falta de su publicación o divulgación autorizada, 50 años a partir del final del año de la realización de la obra.

Artículo 16-10

Artistas intérpretes o ejecutantes.

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

a) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de esa fijación;

b) la comunicación al público, la transmisión y retransmisión por medios inalámbricos de sus interpretaciones o ejecuciones; y

c) cualquier otra forma de uso de sus interpretaciones o ejecuciones.

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

3. Los derechos que no hayan sido transmitidos expresamente se entenderán reservados en favor del artista intérprete o ejecutante.

Artículo 16-11

Productores de fonogramas.

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

a) la reproducción directa o indirecta, total o parcial, del fonograma;

b) la importación al territorio de una Parte de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor; y

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

2. Cada Parte conferirá a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de derechos sobre los fonogramas según lo determine su legislación, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de los fonogramas protegidos.

Artículo 16-12

Organismos de radiodifusión.

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

- a) la fijación y reproducción de las fijaciones de sus emisiones;
- b) la retransmisión y la distribución por cable, fibra óptica o cualquier otro medio, así como la comunicación al público de sus emisiones; y
- c) la recepción de sus emisiones con relación a actividades comerciales.

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

Artículo 16-13

Protección de señales de satélite cifradas portadoras de programas.

Cada Parte establecerá como causa de responsabilidad civil, conjuntamente o no con la penal, de conformidad con su legislación, la recepción en relación con actividades comerciales, o la ulterior distribución de una señal de satélite cifrada portadora de programas, que ha sido recibida sin autorización del distribuidor legítimo de la señal.

Artículo 16-14

Plazo de protección de los derechos conexos.

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

Artículo 16-15

Limitaciones o excepciones a los derechos conexos.

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

2. Con relación a los derechos conferidos por los artículos 16-10, 16-11 y 16-12, cada Parte podrá establecer limitaciones o excepciones en los términos permitidos por la Convención de Roma.

Sección C

Marcas

Artículo 16-16

Materia objeto de protección.

1. Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas incluirán las colectivas.

Cada Parte podrá establecer como condición para el registro de una marca, que los signos sean perceptibles visualmente.

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

Artículo 16-17

Publicación.

De conformidad con su legislación, las Partes publicarán cada marca antes de su registro o prontamente después de él, ofreciendo a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o para impugnarlo.

Artículo 16-18

Derechos conferidos.

El titular de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales 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 use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes de reconocer derechos sobre la base del uso.

Artículo 16-19

Marcas notoriamente conocidas.

1. Las Partes, de oficio, si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca para productos o servicios que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida y utilizada para productos o servicios idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte en que se reclame la notoriedad, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales o promocionales desarrolladas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate, incluidos aquellos nacionales y provenientes del extranjero.

3. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida que, para ser aplicada a cualquier producto o servicio, su uso pudiese indicar una conexión con el titular de la marca notoriamente conocida, o lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida.

4. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha del registro, para reclamar la anulación de dicha marca. Las Partes tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso.

5. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 16-20

Excepciones.

Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en tales excepciones se tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 16-21

Duración de la protección.

El registro inicial de una marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su inscripción, según la legislación de cada Parte y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Artículo 16-22

Requisito de uso.

1. Cuando una Parte no establezca la exigencia de uso de una marca para mantener su registro, esa Parte establecerá dicha exigencia en su legislación en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado. El registro de una marca podrá declararse caduco o anularse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período interrumpido de falta de uso de tres años, a menos que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

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

Artículo 16-23

Otros requisitos.

No se complicará, sin justificación, el uso de una marca en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como, por ejemplo, el uso con otra marca, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esta disposición no impedirá la exigencia de que el nombre que identifique la empresa productora de bienes o servicios, sea usada conjunta pero no vinculadamente con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 16-24

Licencias y cesión de marcas.

Cada Parte podrá establecer condiciones para las licencias y cesión de marcas. El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. No se permitirán las licencias obligatorias.

Sección D

Patentes

Artículo 16-25

Materia patentable.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes se otorgarán para invenciones, ya sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
2. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 3, no habrá discriminación en el otorgamiento de las patentes, ni en el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología, del territorio de la Parte en que la invención fue realizada o de si los productos fueron importados o producidos localmente.
3. Cada Parte podrá excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación está prohibida por su legislación.
4. Así mismo, cada Parte podrá excluir de la patentabilidad 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, las Partes otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, un sistema eficaz sui generis o una combinación de aquéllas y éste. En la medida en que sea compatible con su legislación, sin que ello implique compromiso alguno de adhesión, cada Parte considerará atender las disposiciones sustantivas vigentes del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Artículo 16-26

Derechos conferidos.

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para los fines del producto objeto de la patente; o

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines, de por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Así mismo, los titulares de las patentes tendrán el derecho de ceder o transferir por cualquier medio la patente y de concertar contratos de licencia.

Artículo 16-27

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes.

1. Cada Parte exigirá al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa, para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención. Así mismo, cada Parte podrá exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Cada Parte podrá exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes, y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 16-28

Excepciones.

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

Artículo 16-29

Otros usos sin autorización del titular del derecho.

Cuando la legislación de una Parte permita otros usos de la materia objeto de una patente, distintos a los permitidos conforme al artículo anterior, sin autorización

del titular del derecho, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

a) la autorización de esos usos se considerará en función del asunto de que se trate;

b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hubiesen surtido efectos en un plazo prudencial. Las Partes podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, conozca o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitará a los fines para los que haya sido autorizado;

d) esos usos no serán exclusivos;

e) esos usos no podrán cederse, excepto junto con la parte de la empresa que goce de esos usos;

f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que los autorice;

g) la autorización de esos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

h) al titular del derecho se le pagará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de cualquier resolución relativa a la autorización de esos usos, estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior diferente;

j) cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para esos usos, estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad diferente;

k) las Partes no estarán obligadas a aplicar las condiciones establecidas en los literales b) y f), cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se hubiese determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades de denegar la revocación de la autorización, si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan; y

l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente (segunda patente), que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (primera patente), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una relevancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

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

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

Artículo 16-30

Revocación o cancelación.

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o cancelación de una patente. Cada Parte podrá revocar o cancelar una patente solamente cuando existan motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla.

Artículo 16-31

Pruebas en casos de infracción de procesos patentados.

1. Cuando la materia de una patente es un procedimiento para la obtención de un producto idéntico, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, cada Parte dispondrá que, en cualquier procedimiento de infracción, el demandado tenga la carga de probar que el producto objeto de la presunta infracción fue hecho por un proceso diferente al patentado, por lo menos en los casos siguientes:

- a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) si existe una probabilidad sustancial que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento, y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
2. Las Partes tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 corresponderá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el literal a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el literal b).
3. En la presentación de prueba en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Artículo 16-32

Duración de la protección.

La protección conferida por una patente no expirará antes que haya transcurrido un periodo de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Sección E

Modelos de utilidad

Artículo 16-33

Protección de los modelos de utilidad.

Cada Parte protegerá los modelos de utilidad de conformidad con su legislación.

Sección F

Diseños industriales

Artículo 16-34

Condiciones y duración de la protección.

1. Cada Parte otorgará protección a los diseños industriales nuevos u originales que sean de creación independiente. Cada Parte podrá establecer que los diseños no se consideren nuevos u originales si no difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos. Cada Parte podrá establecer que esa protección no se extienda a los diseños basados esencialmente en consideraciones funcionales o técnicas.
2. Cada Parte garantizará que los requisitos para obtener la protección de diseños industriales, particularmente en lo que se refiere a cualquier costo, examen o publicación, no menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona

para solicitar y obtener esa protección. Las Partes tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre diseños industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

3. Cada Parte otorgará un período de protección para los diseños industriales de, por lo menos, 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

Artículo 16-35

Derechos conferidos.

1. El titular de un diseño industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un diseño protegido o fundamentalmente una copia del mismo, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Las Partes podrán prever excepciones limitadas a la protección de diseños industriales, a condición que tales excepciones no atenten de manera injustificada, contra la explotación normal de los diseños industriales protegidos, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del diseño protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Sección G

Información no divulgada

Artículo 16-36

Protección de la información no divulgada.

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, las Partes protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos u organismos oficiales, de conformidad con el artículo 16- 37.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control, se divulgue a terceros, o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) sea secreta, en el sentido que, como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos, no sea conocida en general ni sea fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

b) la información tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) en las circunstancias dadas, haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta por la persona que legalmente la tenga bajo control.

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

4. Ninguna Parte podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en el párrafo 2.

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

Artículo 16-37

Protección de datos de bienes farmacéuticos o agroquímicos.

Cada Parte, cuando exija, como condición para aprobar la comercialización de bienes farmacéuticos o de bienes químicos agrícolas que utilicen nuevos componentes químicos, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerá esos datos contra todo uso comercial desleal.

Además, cada Parte protegerá 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.

Sección H

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 16-38

Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.

1. Cada Parte protegerá las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en los términos de su legislación.

2. En relación con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, cada Parte establecerá los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir:

a) el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región

o localidad distinto del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; y

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10 bis del Convenio de París.

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

4. Los párrafos 2 y 3 se aplicarán a toda indicación geográfica o denominación de origen que, aunque indique de manera correcta el territorio, región o localidad en que se originan los bienes, proporcione al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio, región o localidad.

5. En relación con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, cada Parte establecerá los medios para impedir la importación, fabricación o venta de un bien que utilice una indicación geográfica o denominación de origen protegida en otra Parte, a menos que haya sido elaborado y certificado en esa Parte, de conformidad con las leyes, reglamentos y normatividad aplicables a ese bien.

Sección I

Observancia de los derechos de propiedad intelectual

Artículo 16-39

Obligaciones generales.

1. Cada Parte se asegurará que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en esta sección que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este capítulo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y preverán salvaguardias contra su abuso.

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

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a dichas partes la oportunidad de ser oídas.

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

5. Queda entendido que esta sección no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de las Partes para hacer observar sus leyes en general. Ninguna disposición de esta sección crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de las leyes en general.

Artículo

16-40

Procedimientos justos y equitativos.

Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este capítulo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 16-41

Pruebas.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte en el procedimiento haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y hubiese identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos

procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. Cuando una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria, o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida de observancia, las Partes podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 16-42 **Mandamientos judiciales.**

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte en el procedimiento que desista de la presunta infracción, entre otras cosas para impedir que los bienes importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Las Partes no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta sección y siempre que se respeten las de este capítulo referidas específicamente a la utilización por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, las Partes podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación, de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del artículo 16-29. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en esta sección o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 16-43 **Daños.**

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, cuando el infractor hubiese sido condenado en el proceso judicial correspondiente.

2. Así mismo, las autoridades judiciales estarán 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, las Partes podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios o resarcimiento por daños reconocidos previamente, aun cuando el infractor no supiera o no tuviera motivos razonables para saber que desarrollaba una actividad infractora.

Artículo 16-44 **Otros recursos.**

1. Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que los bienes que se haya determinado que son infractores sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidos, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes.

2. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, 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.

3. En cuanto a los bienes falsificados, la mera remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente para permitir su liberación en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales que establezca la legislación de cada Parte, tales como aquéllos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

Artículo 16-45 **Derecho de información.**

Salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, cada Parte podrá disponer que las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 16-46 **Indemnización al demandado.**

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte en el procedimiento, a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado

del procedimiento de observancia, que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Así mismo, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados.

2. En relación con la administración de cualesquiera leyes relativas a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte eximirá tanto a las autoridades como a sus funcionarios de las responsabilidades a que den lugar las medidas correctoras adecuadas, sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dichas leyes.

Artículo 16-47

Procedimientos administrativos.

En la medida en que puedan interponerse recursos civiles como resultado de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Artículo 16-48

Medidas precautorias.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas precautorias rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que los bienes falsificados ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive los bienes importados, inmediatamente después del despacho de aduana; y

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas precautorias, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte en el procedimiento, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo comprobable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas precautorias sin haber oído a la otra parte en el procedimiento, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación, se procederá a una revisión en la que se le reconocerá el derecho a ser oído, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas precautorias podrá exigir al demandante que presente toda información adicional necesaria para la identificación de los bienes de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas precautorias adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido cuando la legislación nacional lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas precautorias sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que dé a éste una compensación adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas precautorias como resultado de procedimientos administrativos, esos procedimientos se ajustarán a los principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Artículo 16-49

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras.

Cada Parte:

a) adoptará procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de bienes de marca falsificados o bienes pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, una demanda por escrito con objeto que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esos bienes para libre circulación, de conformidad con los artículos 16-50 al 16-58;

b) podrá autorizar para que se haga dicha demanda respecto de bienes que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de esta sección; y

c) podrá establecer procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esos bienes destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 16-50

Demanda.

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento, de conformidad con el artículo 16-49, que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de los bienes de modo que puedan ser reconocidos con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 16-51

Fianza o garantía equivalente.

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando, a consecuencia de una demanda presentada conforme a los artículos 16-50 al 16-58, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para la libre circulación de bienes que comporten diseños industriales, patentes o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 16-53 haya vencido, sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esos bienes tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas, previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de dicha fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho. Así mismo se entenderá que la fianza se devolverá si el titular no ejerce su derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 16-52

Notificación de la suspensión.

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de los bienes, de conformidad con el artículo 16-49. Artículo 16-53 Duración de la suspensión.

En caso que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas que una parte en el procedimiento que no sea el demandado, ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de los bienes, se procederá al despacho de los mismos si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado, se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de éste a ser oído, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial precautoria, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 16-48.

Artículo 16-53

Duración de la suspensión.

En caso que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas que una parte en el procedimiento que no sea el demandado, ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de los bienes, se procederá al despacho de los mismos si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado, se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de éste a ser oído, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial precautoria, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 16-48.

Artículo 16-54

Indemnización al importador y al propietario de los bienes.

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de los bienes una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de los bienes o por la retención de los que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16-53.

Artículo 16-55

Derecho de inspección e información.

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, las Partes facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera bienes retenidos por las autoridades de aduanas. Así mismo, las autoridades competentes estarán facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esos bienes. Cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, las Partes podrán facultar a las autoridades competentes para que comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de los bienes de que se trate.

Artículo 16-56

Actuación de oficio.

Cuando las partes en el procedimiento pidan a las autoridades competentes que actúen de oficio y suspendan el despacho de aquellos bienes respecto de los cuales tengan la presunción que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) las autoridades competentes podrán pedir, en cualquier momento, al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse prontamente 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 16-53; y
- c) las Partes eximirán tanto a las autoridades como a sus funcionarios de las responsabilidades a que den lugar las medidas precautorias adecuadas, sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 16-57

Recursos.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de los bienes infractores, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 16-44. En cuanto a los bienes falsificados, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que los mismos se reexporten en el mismo estado ni los someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 16-58

Importaciones insignificantes.

Cada Parte podrá excluir de la aplicación de los artículos 16-49 al 16-57, las pequeñas cantidades de bienes que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Artículo 16-59

Procedimientos penales.

1. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, que comprenderán la pena de prisión o la imposición de sanciones pecuniarias, suficientemente disuasivas, que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad equiparable.
2. Cuando proceda, entre las sanciones disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de los bienes infractores y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Al considerar la emisión de dichas órdenes, las autoridades judiciales tomarán en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas incluidos los del titular del derecho.
3. En cuanto a los bienes falsificados, la mera remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales que establezca la legislación de cada Parte, tales como aquéllos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

Cada Parte podrá 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.