

CAPÍTULO 3

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 260: Obligaciones generales

1. Las Partes reafirman sus derechos y compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, su parte III, y establecerán las siguientes medidas, procedimientos y recursos complementarios necesarios para asegurar la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos, proporcionados y equitativos, y no serán innecesariamente complejos o costosos, ni causarán la existencia de plazos irrazonables o retrasos innecesarios³⁹.

2. Dichas medidas y recursos serán asimismo efectivos y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

Artículo 261: Solicitantes legitimados

Las Partes reconocerán como personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y 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 lo dispuesto en la legislación aplicable; y
- b) las federaciones y las asociaciones, así como los licenciarios exclusivos y otros licenciarios debidamente autorizados, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en esta. El término

³⁹

A efectos de los artículos 260 a 272, la noción de «derechos de propiedad intelectual» cubrirá al menos los siguientes derechos: derechos de autor, incluidos los derechos de autor sobre programas de ordenador y bases de datos, y derechos conexos; los derechos relacionados con las patentes; las marcas; los dibujos y modelos industriales; los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; las indicaciones geográficas; las obtenciones vegetales; y los nombres comerciales, siempre que estén protegidos como derechos exclusivos en la legislación nacional pertinente.

«licenciatarario» incluirá al licenciatarario de uno o más de los derechos exclusivos de propiedad intelectual comprendidos en una determinada propiedad intelectual.

Artículo 262: Pruebas

Cuando un titular de un derecho presente las pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido infringido a escala comercial y para sustanciar sus alegaciones especifique pruebas pertinentes que se encuentren bajo el control de la parte contraria, las Partes adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a solicitud de parte, cuando proceda y si estuviera previsto por la legislación aplicable, que la parte contraria aporte dicha prueba, con sujeción a la protección de la información confidencial.

Artículo 263: Medidas de protección de pruebas

A solicitud de una de las partes que haya presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, las autoridades judiciales estarán facultadas para dictar medidas provisionales rápidas y eficaces a fin de proteger las pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, con sujeción a la protección de la información confidencial. Dichas medidas podrán incluir la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías infractoras y, en los casos en que proceda, de los materiales e implementos utilizados en la producción y/o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. Estas medidas se podrán adoptar, en caso de ser necesario, sin que sea oída la otra parte, en particular cuando sea probable que el retraso vaya a ocasionar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.

Artículo 264: Derecho a la información

Las Partes podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado a la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho de 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 265: Medidas provisionales y cautelares

1. Cada Parte deberá prever que sus autoridades judiciales tengan la facultad de dictar medidas provisionales y cautelares y llevarlas a cabo expeditamente para prevenir las infracciones inminentes de los derechos de propiedad intelectual o prohibir la continuación de infracciones alegadas. Dichas medidas podrán ser ordenadas a petición del titular del derecho, *inaudita altera parte* o después de oír al acusado, de acuerdo con las reglas del procedimiento judicial de cada Parte.
2. Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de

establecer a su satisfacción, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante está siendo infringido o que tal infracción es inminente, y para ordenar al demandante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

Artículo 266: Medidas correctivas

1. Cada Parte garantizará que:
 - a) sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar, a petición del solicitante, y sin perjuicio de los daños y perjuicios debidos al titular del derecho en razón de la infracción, la destrucción de las mercancías que se ha determinado que son pirateadas o falsificadas, u otra medida apropiada para eliminar definitivamente esas mercancías de los canales comerciales;
 - b) sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar, en casos apropiados, que los materiales e implementos principalmente utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean destruidos sin compensación alguna o, en circunstancias excepcionales, dispuestos fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes de dichas medidas correctivas, las autoridades judiciales de la Parte podrán tomar en consideración, entre otros, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas que sean titulares de derechos reales, de posesión o de un interés contractual o garantizado.
2. Cada Parte podrá establecer que la donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos, si la legislación nacional lo permite, no será ordenada por las autoridades judiciales sin la autorización del titular del derecho o que dichas mercancías podrán ser donadas con fines de caridad solo en ciertas condiciones que podrán ser establecidas de conformidad con la legislación nacional. En ningún caso la simple retirada de la marca colocada ilegalmente bastará para que se permita el ingreso de la mercancía en los canales comerciales, excepto en los casos establecidos en la legislación nacional y otras obligaciones internacionales.
3. Al considerar las solicitudes de medidas correctivas, las Partes podrán otorgar a sus autoridades judiciales la facultad para que tomen en consideración, entre otros, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión o de un interés contractual o garantizado.
4. Las autoridades judiciales ordenarán que estas medidas sean ejecutadas a expensas del infractor, salvo en circunstancias excepcionales.
5. De conformidad con la legislación nacional, las Partes podrán establecer otras medidas correctivas relacionadas con mercancías que se ha determinado que son pirateadas o

falsificadas, así como con respecto a los materiales e implementos principalmente utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías.

Artículo 267: Daños y perjuicios

Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que este 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. En los casos apropiados, las Partes podrán autorizar a las autoridades judiciales a ordenar la recuperación de los beneficios y/o el pago de daños y perjuicios preestablecidos, aun en caso de que el infractor no supiera o no tuviera motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 268: Costas procesales

Las Partes garantizarán que las costas procesales, razonables y proporcionales, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que no estuviera permitido por razones de equidad, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 269: Publicación de las decisiones judiciales

Las Partes podrán establecer que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, medidas apropiadas para difundir la información relativa a la decisión, incluida 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 de cada caso, incluyendo anuncios destacados.

Artículo 270: Presunción de titularidad

A efectos de aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en el presente título, será suficiente para los titulares de derechos de autor o derechos conexos, con respecto a su material objeto de protección, que su nombre figure en la obra en la manera habitual para que sean considerados como tales y, por lo tanto, tendrán legitimación para incoar procedimientos de infracción, en ausencia de prueba en contrario.

Artículo 271: Sanciones penales

Las Partes establecerán 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. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por

delitos de una gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la incautación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Las Partes 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.

Artículo 272: Limitaciones de la responsabilidad de proveedores de servicios

Las Partes acuerdan que mantendrán las limitaciones de la responsabilidad de los proveedores de servicios actualmente previstas en sus respectivas legislaciones, fundamentalmente:

- a) para la Parte UE: las previstas en la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico;
- b) para las Repúblicas de la Parte CA: las adoptadas a nivel nacional con el fin de cumplir sus obligaciones internacionales.

Una Parte podrá diferir la implementación de las disposiciones del presente artículo por un periodo que no exceda de tres años, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 273: Medidas en frontera

1. Las Partes reconocen la importancia de la coordinación en materia de aduanas y, por tanto, se comprometen a promover la aplicación de la observancia en aduanas en relación con las mercancías de marca falsificadas y pirateadas, específicamente a través del intercambio de información y de la coordinación entre las administraciones de aduanas de las Partes.
2. A menos que se disponga de otra manera en el presente capítulo, las Partes adoptarán procedimientos que permitan al titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar de la importación, la exportación, la reexportación, la entrada o salida del territorio aduanero, la inclusión en un régimen suspensivo o la colocación en zona franca o depósito fiscal de mercancías que infringen marcas o derechos de autor, presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales una solicitud por escrito para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para su libre circulación o sean incautadas. Queda entendido que no existe 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.
3. Cualquiera de los derechos u obligaciones establecidos en la sección 4 del Acuerdo sobre los ADPIC relacionadas con el importador serán aplicables al exportador o al titular de las mercancías.
4. Cada Parte deberá establecer que sus autoridades competentes puedan iniciar medidas en frontera de oficio en los casos de importación, exportación y tránsito.