

## **CAPITULO 15 – DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **I. OBJETIVO**

Mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual y fortalecer los procedimientos de observancia de estos derechos, mediante el establecimiento de una serie de reglas, disciplinas y estándares de protección a los derechos de propiedad intelectual modernos, acordes con los nuevos avances tecnológicos, manteniendo a la vez un adecuado equilibrio entre los derechos de los titulares y los usuarios del sistema de propiedad intelectual.

### **II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO**

#### **1. Estructura**

El capítulo consta de doce artículos y un anexo. Los artículos se refieren a: disposiciones generales; marcas; indicaciones geográficas; nombres de dominio en Internet; obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos; obligaciones pertinentes específicamente a derechos de autor; obligaciones pertinentes específicamente a derechos conexos; patentes; medidas relacionadas con ciertos productos regulados; observancia de los derechos de propiedad intelectual y disposiciones finales. El anexo al Capítulo es aplicable únicamente entre Estados Unidos y la República Dominicana, y se refiere a los Procedimientos y Remedios Referentes a las Transmisiones o Retransmisiones por Radiodifusión o Cable en la República Dominicana.

#### **2. Alcance y Contenido**

##### *A. Disposiciones Generales:*

Se establece la obligación de las Partes de ratificar o acceder a cinco acuerdos internacionales de los cuales Costa Rica ya forma parte: el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor; el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas, y el Tratado sobre Derecho de Marcas (este último fue firmado por nuestro país en 1995 y está pendiente de trámite

legislativo). Adicionalmente, las Partes se comprometen a ratificar, en un futuro, dos acuerdos adicionales: Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos, y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991). Asimismo, se establece el compromiso de realizar todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder al Tratado sobre el Derecho de Patentes, el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales y el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas.

Se reafirma la facultad de las Partes de implementar en su legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en el capítulo.

Las Partes se comprometen a garantizar la aplicación del principio de trato nacional con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas por el capítulo, permitiendo el establecimiento, en procedimientos judiciales y administrativos, de excepciones que no sean inconsistentes con el capítulo, no constituyan una restricción encubierta al comercio y sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Se incluyen disposiciones para aclarar que el capítulo aplica a la materia existente a la entrada en vigor del tratado que ya esté protegida y a la que llegue a alcanzar los criterios para la protección, aclarándose que una Parte no debe restituir protección a la materia que ya haya entrado al dominio público. A su vez, se aclara que el capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la entrada en vigor del tratado.

Se establecen disposiciones sobre transparencia tendientes a garantizar que las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual sean publicados o puestos a disposición del público.

Se garantiza la facultad de las Partes de adoptar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que resulten del abuso de los derechos de propiedad intelectual.

Las Partes se comprometen a cooperar en la creación de capacidades relacionadas con el comercio, en términos y condiciones mutuamente acordados.

#### **B. Marcas:**

En cuanto al ámbito de aplicación, se establece que las marcas incluirán marcas colectivas, de certificación y sonoras y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas sonoras.

Se garantiza que las Partes no deberán menoscabar el uso y efectividad de una marca mediante disposiciones sobre el uso de términos comunes.

Se garantiza el derecho del titular de la marca de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes y servicios que puedan causar confusión.

Se permite el establecimiento de excepciones limitadas de los derechos conferidos, incluyendo el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular y de terceros.

Las Partes se comprometen a aplicar el artículo 6 bis del Convenio de París a los bienes y servicios que aunque no sean idénticos o similares a los identificados por una marca notoriamente conocida, puedan indicar una conexión entre esos bienes o servicios y el titular de la marca y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.

Se establece el compromiso de proporcionar un sistema de registro de marcas con procedimientos adecuados que garanticen el debido proceso. Asimismo, se establece que cada Parte proporcionará, en la mayor medida de lo posible, un sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas y trabajará por establecer, en la mayor medida de lo posible, una base de datos electrónica disponible al público de las solicitudes y registros de marcas.

Se establece que las Partes utilizarán el sistema de Clasificación de Niza, aclarando que los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de

que, en cualquier registro o publicación, figuren en la misma clase, y no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación, figuren en clases diferentes.

El capítulo asegura un plazo de protección mínima para las marcas de diez años, renovable indefinidamente.

Se garantiza que el registro de las licencias de marcas no será una condición para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, aclarándose que las Partes podrán establecer los medios para permitir a los licenciarios registrar las licencias con el propósito de hacer de conocimiento público la existencia de la misma. 95 96

#### **C. Indicaciones Geográficas:**

Se entiende por indicaciones geográficas aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, asegurándose que todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, será susceptible de constituir una indicación geográfica.

Las Partes se comprometen a proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de las otras Partes que cumplan con los criterios establecidos en el capítulo. A su vez, se asegura la posibilidad de que los nacionales de una Parte soliciten la protección de una indicación geográfica en otra Parte sin la mediación de su gobierno.

Se establecen disposiciones sobre los procedimientos de solicitud y registro de indicaciones geográficas tendientes a garantizar que no se exijan formalidades excesivas; publicidad de los procedimientos; debido proceso y disponibilidad de información de contacto suficiente para los solicitantes.

En cuanto a la relación entre marcas e indicaciones geográficas, se garantiza que no existirá ninguna jerarquía entre ambas figuras, asegurándose la aplicación del principio de primero en tiempo primero en derecho, en ambas vías.

#### **D. Nombres de Dominio en Internet:**

Se garantiza que la administración de los dominios de nivel superior de código de país (ccTLD) dispongan de procedimientos apropiados para la resolución de controversias basado en los principios de las Políticas Uniformes para la Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, con el fin de combatir la piratería cibernética de marcas. Asimismo, se garantiza el acceso en línea a una base de datos sobre los puntos de contacto de los registrantes de los dominios, asegurando el respeto a la legislación de cada Parte sobre la protección de la privacidad de las personas.

#### ***E. Obligaciones Pertinentes a los Derechos de Autor y Derechos Conexos:***

Se asegura el derecho de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas a autorizar o prohibir toda reproducción, en cualquier manera o forma, permanente o temporal, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica, aclarando que las excepciones permitidas en virtud del Convenio de Berna son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital.

Se establece que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y copias de sus obras y fonogramas, a través de la venta u otra forma de transferencia de titularidad.

Con el fin de asegurar que no existe jerarquía entre los derechos de autor, por un lado, y de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por el otro, se garantiza que cuando se requiera autorización tanto del autor como del artista, intérprete o ejecutante o productor de fonogramas, la autorización del primero no anulará la necesidad de la autorización de los otros, y viceversa.

Se establece un plazo mínimo de protección de setenta años para el derecho de autor y derechos conexos.

Se garantiza la libre transferencia de derechos patrimoniales y su ejercicio pleno, aclarándose que cualquier persona que adquiera o sea el titular de cualquier derecho patrimonial en virtud de un contrato, podrá ejercer ese

derecho en nombre de esa persona y gozar plenamente de los beneficios derivados de ese derecho.

Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas establecidas por los titulares para proteger sus obras, se establecen garantías para proteger contra la evasión no autorizada de medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma y contra la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento al público, o tráfico de dispositivos, productos o componentes promocionados y diseñados para evadir medidas tecnológicas efectivas. A su vez, se determina una serie de excepciones permitidas a las medidas de protección contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas y se excluye de la aplicación de estas disposiciones a las bibliotecas, archivos e instituciones educativas.

Se asegura la aplicación de procedimientos y sanciones penales contra aquellas personas que dolosamente supriman o alteren cualquier información sobre la gestión de derechos o distribuyan, transmitan, comuniquen o pongan a disposición obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Se establece el compromiso de las Partes de emitir decretos, leyes, ordenanzas o reglamentos con el fin de confirmar que todas las instituciones de gobierno utilicen únicamente programas de computación autorizados.

Se permite el establecimiento de limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos en casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, ejecución o fonograma ni causen un perjuicio injustificado los intereses legítimos del titular.

Se prohíbe la retransmisión de señales de televisión (terrestres, por cable o por satélite) en Internet sin autorización del titular del contenido de la señal o de la señal misma.

#### ***F. Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos de Autor:***

Se aclara que los autores tendrán el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras, por

medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus obras, de forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno elija.

#### **G. Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos Conexos:**

Se garantiza que los derechos y obligaciones establecidos en el Capítulo apliquen a los derechos conexos bajo los criterios de adhesión establecidos en la Convención de Roma (nacionalidad del ejecutante o productor, lugar de la primera publicación y lugar de la primera fijación).

Se confiere a los artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo completo sobre sus ejecuciones no fijadas.

Se aclara que los artistas, intérpretes o ejecutantes tendrán el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus ejecuciones fijadas, por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus ejecuciones y fonogramas de forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno elija.

Se aclara que la radiodifusión tradicional gratuita por el aire es materia de regulación doméstica, sin perjuicio del derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes o productores de fonogramas de obtener una remuneración equitativa.

Se garantiza que no se exigirá ninguna formalidad para que los ejecutantes y productores puedan ejercer sus derechos.

Se incorporan las definiciones contenidas en el artículo 2 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

#### **H. Protección de las Señales de Satélite Codificadas Portadoras de Programas:**

Se establece la obligación de proteger contra la fabricación, ensamble, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución de dispositivos o sistemas para decodificar señales de satélite sin autorización del distribuidor legítimo, así como contra la recepción y subsiguiente distribución dolosa de señales portadora de

programas a sabiendas que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.

#### **I. Patentes:**

En cuanto a la materia patentable, las Partes se comprometen a otorgar patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. A su vez, se mantienen las facultades permitidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial del Comercio, de excluir de la patentabilidad los animales, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

En cuanto al patentamiento de plantas, se establece que cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor del tratado, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Con respecto a los países que ya otorguen protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha, o después, de la entrada en vigor de este tratado, se establece la obligación de mantener dicha protección.

Se permite el establecimiento de excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por la patente, siempre que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de los terceros.

Se mantiene la facultad establecida en el Artículo 5 del Convenio de París, en el sentido que las Partes puedan cancelar una patente por falta de explotación.

Se permite el uso de un producto patentado por parte de terceros con el fin de buscar la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico, una vez vencida la patente.

Se prevé una compensación del plazo de protección de la patente para compensar por retrasos injustificados en su otorgamiento (más de cinco años después de presentada la solicitud o tres años después de solicitado el examen de la solicitud, cualquiera que sea

posterior) siempre que el retraso no sea imputable al solicitante.

Se prevé una restauración del plazo de protección para cualquier producto que esté cubierto por una patente por retrasos injustificados en la aprobación de la primera comercialización del producto.

Al determinar si una invención es nueva o tiene nivel inventivo, se establece que se deberá hacer caso omiso de información que haya sido divulgada con autorización del solicitante dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Se garantiza la oportunidad al solicitante de realizar enmiendas, correcciones y observaciones a su solicitud.

#### *J. Medidas Relacionadas con Ciertos Productos Regulados:*

Se garantiza protección a los datos no divulgados sobre seguridad y eficacia requerida para la aprobación de comercialización de nuevos productos por cinco años para el caso de farmacéuticos y diez años para agroquímicos. Esta protección deberá otorgarse únicamente en el caso que se solicite como requisito para aprobar la comercialización.

Asimismo, se establece que si el país decide utilizar un sistema de aprobación por evidencia para aprobar la comercialización de un producto, es decir, que el interesado se pueda basar en una aprobación otorgada en otro territorio, las Partes podrán condicionar la aprobación a que la persona que provea la información solicite la aprobación dentro de un plazo máximo determinado después de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio, lo cual garantiza a las Partes el acceso a nuevos productos en un periodo corto.

Se define producto nuevo como aquel que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en la Parte. Se establece que se deberá proteger dicha información no divulgada contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se aclara que no se considerará la información accesible en el dominio público como datos no divulgados.

Se garantiza que no se concederá la aprobación de comercialización a terceros

antes de la fecha de expiración de la patente, a menos que se cuente con el consentimiento de su titular.

Si una Parte permite que terceros soliciten la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico durante la vigencia de la patente, se establece la obligación de informar al titular de la patente sobre dicha solicitud y la identidad de ese tercero.

#### *K. Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual:*

Se garantiza que los procedimientos y recursos establecidos en el capítulo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán conformes con el principio de debido proceso y con los fundamentos del sistema legal de cada Parte.

Se asegura que el capítulo no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto al ya existente ni respecto a la distribución de recursos.

Se establecen disposiciones sobre transparencia en relación con las resoluciones judiciales y decisiones administrativas relativas a los derechos de propiedad intelectual.

Se establece el compromiso de publicar información sobre los esfuerzos de garantizar la observancia efectiva a los derechos de propiedad intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo información estadística.

En los procedimientos civiles, administrativos y penales sobre derechos de autor y derechos conexos, se establece una presunción refutable de que la persona natural o jurídica que figure como autor, productor, ejecutante o productor de fonograma se presumirá como titular designado de la obra, ejecución o fonograma y de que su derecho subsiste en dicha materia.

Se garantiza el establecimiento de procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en los que se prevea la posibilidad del juez de ordenar al infractor el pago de una indemnización adecuada para compensar los daños y perjuicios sufridos por el titular como resultado de la infracción.

Las Partes se comprometen a establecer o mantener en su legislación interna, al menos en los casos de obras, fonogramas e interpretaciones o ejecuciones protegidas por derecho de autor o derechos conexos, y para los casos de falsificación de marcas, indemnizaciones predeterminadas, las cuales serán establecidas en la legislación interna de cada Parte, como alternativa a los daños sufridos, que sean determinadas por las autoridades judiciales en cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado con la infracción y disuadir infracciones futuras.

Se establece la posibilidad del juez de ordenar la condenatoria en costas personales y procesales.

Se garantiza que las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar el decomiso de los productos presuntamente infractores, los materiales conexos y la evidencia documental relevante a la infracción, así como la destrucción de las mercancías que se ha determinado como pirateada o falsificada.

Se mantiene la facultad del juez de donar con fines de caridad la mercadería falsificada o pirateada.

Se establece la posibilidad de que, en procedimientos civiles judiciales, el juez pueda ordenar al infractor que provea información sobre cualquier persona o entidades involucradas en la infracción y sobre los medios de producción o canales de distribución de los productos, con el fin de brindar esa información al titular del derecho.

Se establecen disposiciones para sancionar el desacato en los procedimientos civiles.

Se garantiza que no se impondrá el pago de daños contra bibliotecas, archivos o instituciones educativas.

Respecto a las medidas cautelares, se asegura que las solicitudes de medidas cautelares sin audiencia a la otra parte se ejecuten en forma expedita de acuerdo con las reglas del procedimiento judicial de cada Parte.

Se garantiza la facultad del juez de exigir al demandante de una medida cautelar que presente pruebas suficientes y que aporte una garantía razonable que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

En la aplicación de medidas cautelares en casos de patentes, se establece una presunción refutable de que la patente es válida.

Se establece la posibilidad de que, al aplicar medidas en frontera, las autoridades competentes puedan solicitar al titular del derecho que presente pruebas suficientes que demuestren que existe una presunción de infracción a sus derechos y que permita a las autoridades aduaneras reconocer con facilidad los bienes infractores.

Se garantiza la facultad de las autoridades competentes de exigir al solicitante que aporte una garantía razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos.

Se otorga la facultad a las autoridades aduaneras de comunicar al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de la mercancía de que se trate.

Se confirma que las autoridades competentes pueden iniciar medidas en frontera de oficio.

Se establece que las mercancías que las autoridades competentes han determinado que son pirateadas o falsificadas, serán destruidas de acuerdo a un mandato judicial, salvo en casos excepcionales, incluyendo la posibilidad de donar con fines de caridad, fuera de los canales del comercio, dicha mercadería.

Se asegura el establecimiento de procedimientos y sanciones penales, que incluyan penas privativas de libertad y/o sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias de futuras infracciones.

Se garantiza la facultad de las autoridades judiciales de ordenar la incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, los materiales utilizados para la comisión del delito, los activos relacionados y la evidencia documental relevante al delito.

Se garantiza la facultad de las autoridades judiciales de ordenar el decomiso de todo activo relacionado con la infracción y el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada y de los materiales o implementos utilizados en la creación de dicha mercancía.

Se establece la facultad de las autoridades judiciales, al menos para los casos de falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, de llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad.

Se delimita el rol de los proveedores de servicios de Internet con respecto a la observancia de los derechos de autor y derechos conexos, desarrollando un sistema de cooperación entre el titular y el proveedor de servicios de Internet, cuando éste aloje una página que viole derechos de autor o derechos conexos. Este sistema se basa en una notificación del titular al proveedor, consulta al presunto infractor, verificación fáctica y eventual remoción del material infractor dentro de los principios del debido proceso y transparencia.

*L. Disposiciones Finales:*

Se establecen períodos de transición para la implementación de algunas de las obligaciones contenidas en el capítulo.

**Anexo 15.11 Procedimientos y Remedios Referentes a las Transmisiones o Retransmisiones por Radiodifusión o Cable en la República Dominicana.**

Se reafirma el compromiso por parte de República Dominicana de aplicar procedimientos y remedios administrativos, civiles y penales en el caso de transmisiones o retransmisiones por radiodifusión o cable que se hagan sin autorización del propietario de los derechos del contenido de la señal. Asimismo, República Dominicana se compromete a fijar procedimientos y remedios en su legislación para la suspensión temporal de concesiones o licencias de operación, o ambos, para la transmisión o retransmisión por radiodifusión o cable en los casos que la Oficina Nacional de Derecho de Autor u otras autoridades competentes determinen que se han hecho transmisiones o retransmisiones sin el permiso del propietario de los derechos del contenido de la señal. A su vez, se establecen las condiciones mínimas que deben contemplar dichos procedimientos.