Capítulo XVI
Propiedad Intelectual

Sección A: Disposiciones Generales y Principios Básicos

Artículo 16.1: Definiciones

Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por:

Arreglo de Lisboa: el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1979);

Convención de Roma: la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961);

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

Convenio de Bruselas: el Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974);

Convenio de Ginebra: el Convenio 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);

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;

marca: cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir las mercancías o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos 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;

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 el Acuerdo sobre los ADPIC; 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 16.2: Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual

1. Cada Parte otorgará en su territorio a los nacionales de la otra Parte, protección y observancia 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 nacional, una protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en este Capítulo, siempre que tal protección no contravenga las disposiciones del mismo.

3. Las Partes podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones de este Capítulo, en el marco de su propio sistema y práctica jurídica.

Artículo 16.3: Disposiciones sobre la Materia

Con objeto de otorgar protección y observancia adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, las Partes incorporan sus derechos y obligaciones establecidos en los siguientes acuerdos internacionales, sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo:

(a) Acuerdo sobre los ADPIC;

(b) Arreglo de Lisboa;[1]

(c) Convención de Roma;

(d) Convenio de Berna;

(e) Convenio de Bruselas;

(f) Convenio de Ginebra;

(g) Convenio de París;

(h) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (2001);

(i) Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996); y

[1] Costa Rica, Nicaragua y México mantendrán sus derechos y obligaciones establecidas en el Arreglo de Lisboa.

(j) Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).

Artículo 16.4: Trato Nacional y Nación Más Favorecida

Con sujeción a las excepciones y exenciones previstas en los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada Parte concederá a los nacionales de la otra Parte:

(a) un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección[2] de la propiedad intelectual; y

(b) cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los nacionales de cualquier otro Estado con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

Artículo 16.5: Control de Prácticas y Condiciones Abusivas o Contrarias a la Competencia

Siempre que sean compatibles con lo establecido 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 16.6: Cooperación Técnica y Transferencia de Tecnología

1. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación técnica que facilite la aplicación de las disposiciones de este Capítulo y asegure una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, para lo cual las Partes cooperarán sobre bases de equidad y beneficio recíproco, en los términos y condiciones que sus autoridades competentes acuerden mutuamente. Esta cooperación podrá incluir lo siguiente:

(a) desarrollo de actividades para crear conciencia en el público sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual;

(b) seminarios, talleres, reuniones, visitas e intercambios de expertos; e

(c) implementación de proyectos y programas conjuntos.

---

[2] Para los efectos de este Artículo, “protección” comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Capítulo.

2. La implementación de este Artículo estará sujeta a la disponibilidad de recursos económicos y a las leyes y reglamentaciones aplicables de cada Parte.

3. Los costos de las actividades de cooperación de conformidad con este Artículo serán asumidos en la forma en que las Partes acuerden mutuamente.

4. Las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual serán las encargadas de establecer los detalles y procedimientos de las actividades de cooperación de conformidad con este Artículo.

5. Las Partes cooperarán con miras a eliminar el comercio de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Para estos efectos, las Partes establecerán y darán a conocer los puntos de contacto establecidos en sus gobiernos, dedicados a intercambiar información relativa al comercio de esas mercancías.

Sección B: Derechos de Autor y Derechos Conexos

Artículo 16.7: 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, incluida cualquier otra que incorpore 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 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 producción de fonogramas, tenga la capacidad de ejercer esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de tales derechos.

Artículo 16.8: Artistas Intérpretes o Ejecutantes

Los derechos que no hayan sido transmitidos expresamente por el artista intérprete o ejecutante se entenderán reservados en favor de él, salvo en los casos previstos en la legislación nacional de cada Parte.

Artículo 16.9: Organismos de Radiodifusión

Cada Parte otorgará a los organismos de radiodifusión el derecho de autorizar o prohibir la recepción de sus emisiones con relación a actividades comerciales.

Artículo 16.10: 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 nacional, 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.

Sección C: Marcas

Artículo 16.11: Marcas Notoriamente Conocidas

1. 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.

2. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida que, para ser aplicada a cualquier mercancía 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.

Artículo 16.12: 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 nacional de cada Parte, y podrá renovarse indefinidamente

por periodos sucesivos de 10 años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Artículo 16.13: Requisito de Uso

1. El registro de una marca podrá declararse caduco o anularse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de 3 años, salvo 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 y que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a mercancías o servicios protegidos por la marca.

2. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando las mercancías 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 las mercancías o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

Sección D: Patentes

Artículo 16.14: Materia Patentable

En relación con el Artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC, las Partes otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, un sistema eficaz *sui géneris* o una combinación de aquéllas y este, de conformidad con lo establecido en su legislación nacional. En la medida que sea compatible con su legislación nacional, 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 1991).

Sección E: Modelos de Utilidad

Artículo 16.15: Protección de los Modelos de Utilidad

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

Sección F: Diseños Industriales

Artículo 16.16: Condiciones y Duración de la Protección

1. Cada Parte otorgará protección a los diseños industriales creados independientemente, que sean nuevos u originales. 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 dificulten injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener esa protección. Las Partes tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante su legislación sobre diseños industriales o mediante su legislación sobre el derecho de autor.

3. Cada Parte otorgará un periodo de protección equivalente a 10 años como mínimo, los cuales podrán contarse a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

Artículo 16.17: 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 16.18: Protección de la Información no Divulgada

1. 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.

2. Ninguna Parte podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en el párrafo 2 del Artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. 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.

Sección H: Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Artículo 16.19: Protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

1. De conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, los nombres que figuran en el Anexo 16.19(a) son indicaciones geográficas y denominaciones de origen que se encuentran protegidas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua; y los nombres que figuran en el Anexo 16.19(b) son indicaciones geográficas y denominaciones de origen que se encuentran protegidas en México.

2. Cualquier Parte que otorgue protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los anexos 16.19(a) y 16.19(b) a través del Arreglo de Lisboa mantendrá esa protección. Dichas indicaciones geográficas y denominaciones de origen gozarán además de la protección prevista en el Artículo 16.20.[3] La protección otorgada de conformidad con este párrafo se extenderá a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen que, con posterioridad a la entrada en vigor de este Tratado, sean protegidas a través del Arreglo de Lisboa por las Partes o de conformidad con la legislación y procedimientos nacionales de la otra Parte.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 4 y en el Artículo 16.20.6, cualquier Parte que no otorgue protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa, protegerá esos nombres como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en su territorio, con sujeción a los requisitos y procedimientos previstos en su legislación nacional. Una vez que se concluyan dichos procedimientos, las indicaciones geográficas o denominaciones de origen contarán con la protección otorgada en el Artículo 16.20.

---

[3] Para los efectos de este párrafo, se considera que una Parte otorga protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa cuando se hayan satisfecho respecto de ellas todos los procedimientos previstos en el Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1 de enero de 2010) y, en consecuencia, se haya otorgado la protección en la Parte correspondiente.

4. En tanto no se completen los procedimientos referidos en el párrafo 3, las Partes tomarán las medidas necesarias para evitar el registro de signos distintivos que puedan causar confusión en cuanto a su procedencia y cualquier otro acto que pueda ser considerado como competencia desleal, que menoscaben los derechos de los titulares de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen contenidas en el Anexo 16.19(b), en el territorio de la Parte interesada.

5. México otorgará a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen del Anexo 16.19(a), la protección prevista en el Artículo 16.20.

6. Hasta que no entre en vigor su legislación nacional sobre el tema de protección de indicaciones geográficas extranjeras, México otorgará la protección establecida en el Artículo 16.20 a nuevas indicaciones geográficas, siempre que se demuestre que se encuentran protegidas de conformidad con la legislación nacional de la Parte interesada y no existan precedentes de marcas contradictorias en sus bases de datos. Una vez que se concluyan dichos procedimientos, México lo notificará a la Parte interesada.

Artículo 16.20: Contenido de la 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 nacional.

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 nacional 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 productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos 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 las mercancías, proporcionen al público una idea falsa de que estas 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[4], fabricación o venta de una mercancía que utilice una indicación geográfica o denominación de origen protegida en la otra Parte, salvo que haya sido elaborada y certificada en esa Parte, de conformidad con las leyes, reglamentos y normativa aplicables a esas mercancías.

6. Las Partes que no otorguen protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa reconocen al Tequila y al Mezcal como productos distintivos de México para los efectos de normas y etiquetado. En consecuencia, esas Partes no permitirán la venta de producto alguno como Tequila o Mezcal, salvo que se hayan elaborado en México de conformidad con sus leyes y reglamentaciones relativas a la elaboración de Tequila y Mezcal. La protección a que se refiere este párrafo iniciará con la entrada en vigor de este Tratado y estará vigente hasta que se obtenga la protección de conformidad con los procedimientos legales internos a que hace referencia el Artículo 16.19.3.

[4] Para mayor certeza, las Partes aplicarán estas medidas de conformidad con su legislación nacional.