

CAPÍTULO 8 PROPIEDAD INTELECTUAL

ARTÍCULO 8.1: RECONOCIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Las Partes reconocen y afirman sus derechos y obligaciones contenidos bajo el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (en lo sucesivo “Acuerdo sobre los ADPIC”) y otros acuerdos de propiedad intelectual en que ambos son Partes.

ARTÍCULO 8.2: DISPOSICIONES GENERALES.

1. Las Partes reconocen la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los titulares y el interés público, en particular la salud pública, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, la educación, la investigación, la transferencia de tecnología, así como el acceso a la información en el marco de las excepciones y limitaciones establecidas en la legislación de cada Parte.

2. Las Partes reconocen la importancia de los principios establecidos en la *Declaración del Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DEC/2)*, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la OMC en su cuarta Ronda Ministerial, llevada a cabo en Doha, Qatar, y la *Decisión del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio sobre la Implementación del Parágrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública*, adoptada el 30 de agosto de 2003. En tal sentido, las Partes asegurarán que la interpretación e implementación de los derechos y obligaciones asumidos bajo el presente Capítulo serán consistentes con dicha Declaración.

De la misma manera, las Partes reconocen la importancia de promover la implementación y buen uso de la *Resolución WHA61.21, estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual*, adoptada el 24 de mayo de 2008 durante la 61ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.

3. Cada Parte, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrá adoptar las medidas necesarias y hacer uso de las flexibilidades y excepciones para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico.

4. De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, las Partes podrán adoptar las medidas necesarias, 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.

5. Las Partes reconocen que la transferencia de tecnología contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales con el fin de establecer una base tecnológica sólida y viable.

ARTÍCULO 8.3: CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Cada Parte, de conformidad con su legislación, reconoce los derechos de propiedad intelectual de las colectividades indígenas, afrodescendientes y locales, y reitera su compromiso de respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de las colectividades indígenas, afrodescendientes y locales de los territorios de las Partes.

ARTÍCULO 8.4: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Cada Parte reconocerá y protegerá las indicaciones geográficas de la otra Parte, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la legislación de la Parte en que se busca la protección y observancia.

ARTÍCULO 8.5: MARCAS

1. Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios. Tales signos podrán estar constituidos, en particular por las palabras, incluidas combinaciones de palabras, los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, sonidos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, las Partes podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

2. Para clasificar los productos o los servicios a los cuales se aplican las marcas, las Partes utilizarán la *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, establecida por el *Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957*, con sus modificaciones vigentes.

3. No pueden registrarse como marca, ni como elementos de éstas, las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, afrodescendientes o locales, para distinguir la forma de procesar productos, productos ya terminados o servicios, así como los que constituyan su práctica y expresión cultural, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

4. De conformidad con la legislación de la Parte donde el titular tiene su derecho protegido, en virtud de este Acuerdo, podrá entablar acción civil, penal o administrativa ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que evidencien la inminencia de una infracción.

Si la legislación de la Parte lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

5. Cada Parte cooperará con el propósito de dar una efectiva protección a las marcas notoriamente conocidas en su territorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6bis de la *Convención de París (1967)*, en el Artículo 16 (2) y (3) del Acuerdo sobre los ADPIC y en su legislación.

6. Dentro del procedimiento previsto en la legislación de cada Parte, para oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, ninguna Parte requerirá como una condición para ello, que la marca notoriamente conocida haya sido registrada en el territorio de la Parte en la cual se reclama la protección¹.

7. Cada Parte establecerá medidas, de conformidad con su legislación, bien de oficio o a instancia del interesado, que permitan negar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que es idéntica o similar a una marca que la autoridad competente de la Parte del registro o del uso considera una marca notoriamente conocida en su territorio, para bienes o servicios relacionados, si es probable que:

- (a) el uso de esa marca cause confusión;
- (b) induzca a error o engaño;
- (c) corra el riesgo de asociar la marca con el titular de una marca notoriamente conocida; o
- (d) constituya una explotación injusta de la reputación de una marca notoriamente conocida.

ARTÍCULO 8.6: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. Las Partes otorgarán y asegurarán una protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual, a los creadores de obras literarias y artísticas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, sobre sus interpretaciones artísticas o ejecuciones, fonogramas y emisiones, respectivamente.

2. Las Partes reconocen los derechos y obligaciones existentes en virtud del *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*; de la *Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes*, los

¹ Para ejercer una acción en contra del uso de una marca notoriamente conocida cada una de las Partes se remitirá a lo dispuesto en su legislación.

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; del Tratado de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, y del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas.

3. Las Partes reconocen la importancia de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos, a fin de asegurar una efectiva gestión de los derechos a ellas encomendada, y una equitativa distribución de las remuneraciones recaudadas, que sean proporcionales a la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, en un marco de transparencia, de conformidad con la legislación de cada Parte.

Las sociedades o asociaciones que gestionen el derecho de autor y los derechos conexos de manera colectiva, se sujetarán a la autorización, inspección y vigilancia del Estado.

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

- (a) la persona que detente derechos patrimoniales a cualquier título, pueda libremente y por separado, transferirlas en los términos de la legislación de cada Parte para los efectos de explotación y goce por el titular;
- (b) cualquier persona que detente derechos patrimoniales en virtud de un contrato, incluidos los contratos de trabajo cuyo objeto sea la creación de cualquier tipo de obra o la producción de fonogramas, tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de esos derechos.

5. Las Partes podrán disponer que los contratos que impliquen cesión o transferencia de derechos, y cuya remuneración esté pactada como una regalía o porcentaje de las ventas o impresos, terminarán en caso que, durante el periodo fijado por la legislación de cada Parte, no se produzca o pague efectivamente la remuneración económica al autor.

ARTÍCULO 8.7: BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

1. Las Partes reconocen y reafirman sus derechos y obligaciones establecidos en el *Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)* relacionados con la soberanía de las Partes sobre sus recursos naturales y la autoridad para determinar el acceso a los recursos genéticos y sus derivados, mediante términos mutuamente acordados y, reafirman e impulsan los esfuerzos para establecer una relación de mutuo apoyo entre los sistemas de propiedad intelectual y dicho Convenio.

2. Las Partes reconocen la contribución, pasada, presente y futura, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales y sus conocimientos tradicionales, a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones relacionados con la distribución justa y equitativa, de los beneficios derivados de la utilización de tales conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, mediante el consentimiento informado previo de la respectiva comunidad y bajo términos mutuamente acordados.

3. El acceso a los recursos biológicos, genéticos y sus derivados estará condicionado al consentimiento fundamentado previo de la Parte que es país de origen, y al establecimiento de condiciones mutuamente acordadas. El acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro-descendientes y locales asociados a dichos recursos estará condicionado al consentimiento fundamentado previo de las respectivas comunidades y al establecimiento de condiciones mutuamente acordadas.

4. Las Partes reconocen la utilidad de la divulgación del origen y en tal sentido, de conformidad con su legislación, incluirán en las solicitudes de patentes la declaración del origen o la fuente del recurso genético o sus derivados, a los cuales el inventor o el solicitante de la patente haya tenido acceso. En la medida de lo previsto en su legislación, las Partes exigirán además el cumplimiento del consentimiento informado previo y aplicarán las disposiciones establecidas en este Artículo a los conocimientos tradicionales, según corresponda.

Las Partes establecerán, de conformidad con su legislación, los efectos de la no divulgación del origen o fuente, con el fin de apoyar el cumplimiento de las disposiciones que regulan el acceso a los recursos genéticos, sus derivados y los conocimientos tradicionales asociados.

5. Cada Parte establecerá medidas legislativas, administrativas y de política, para asegurar que los usuarios bajo su jurisdicción, de recursos genéticos, sus derivados y conocimientos tradicionales asociados, cumplan con la legislación y requerimientos aplicables en materia de acceso y de distribución de beneficios, así como las condiciones y los términos bajo los cuales será concedido el acceso. Lo anterior con el fin de asegurar la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, sus derivados y conocimientos tradicionales asociados de comunidades indígenas, afro-descendientes y locales, incluyendo aquellos resultantes de los derechos de propiedad intelectual.

6. Las Partes fomentarán y cooperarán en el entrenamiento de los examinadores de patentes en materia de la revisión de solicitudes de patentes relacionadas con recursos biológicos, genéticos, sus derivados y conocimiento tradicional asociado, en particular en lo relacionado con la determinación del estado del arte, con miras a garantizar el cumplimiento con la legislación aplicable, según sea el caso.

7. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos en encontrar medios para compartir la información que pueda tener relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en recursos biológicos, genéticos y sus derivados, así como en los conocimientos tradicionales asociados.

ARTÍCULO 8.8: REQUISITOS RELACIONADOS CON MEDIDAS EN FRONTERA

1. De conformidad con la legislación de cada Parte, el titular de un derecho protegido que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación, exportación y tránsito de mercancías de marcas falsificadas o mercancías pirata que

lesionan el derecho de autor², puede presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con el objeto de que las autoridades de aduana suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.

2. Las Partes cooperarán para el intercambio de información y experiencias sobre los marcos legales, las regulaciones relevantes, las políticas y las prácticas en materia de medidas en frontera relacionadas con derechos de propiedad intelectual. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos en encontrar medios para prevenir infracciones a los derechos cubiertos por este Artículo.

ARTÍCULO 8.9: COOPERACIÓN

1. Las Partes acuerdan cooperar en aras de apoyar la implementación de los compromisos y obligaciones adquiridas bajo el presente Capítulo.

2. Las áreas de cooperación incluyen, pero no están limitadas, a las siguientes actividades:

- (a) intercambio de información sobre los marcos legales relacionados con los derechos de propiedad intelectual y las regulaciones relevantes para la protección y observancia;
- (b) intercambio de experiencias en progresos legislativos;
- (c) intercambio de experiencias sobre la observancia de derechos de propiedad intelectual;
- (d) intercambio y entrenamiento de personal en las oficinas relacionadas a los derechos de propiedad intelectual;
- (e) promoción y divulgación de información sobre derechos de propiedad intelectual entre, *inter alia*, círculos comerciales y la sociedad civil;
- (f) cooperación institucional e intercambio de información sobre políticas y desarrollos en materia de propiedad intelectual, en relación con temas

² Para los efectos del presente Capítulo:

- (a) se entenderá por "mercancías de marca falsificada", las mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización, una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que otorga la legislación del país de importación al titular de la marca de que se trate;
- (b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor", las copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él, en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo, cuando la realización de dicha copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

tales como salud pública, promoción de la innovación, emprendimiento, competitividad, equilibrio de los intereses de los titulares de los derechos y el interés público;

- (g) entrenamiento e intercambio de personal en las oficinas relacionadas al acceso al recurso genético, biológico y el conocimiento tradicional asociado;
- (h) intercambio de información y experiencia sobre las políticas y las prácticas en materia de fomento al desarrollo del sector de artesanías; e
- (i) intercambio de experiencia en la gestión de propiedad intelectual y gestión de conocimiento en las instituciones de educación superior y centros de investigación.

3. Las Partes se comprometen a aunar esfuerzos en la consecución de recursos de cooperación internacional con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades:

- (a) entrenamiento de personal de las instituciones rectoras relacionadas con el fomento artesanal;
- (b) entrenamiento entre artesanos y organizaciones de artesanos de ambos países;
- (c) entrenamiento y capacitación del personal de las instituciones relacionadas con la salud pública, específicamente en el aspecto regulatorio de inspección, vigilancia y control de medicamentos e insumos médicos.

ARTÍCULO 8.10: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

1. Las Partes acuerdan intercambiar experiencias e información sobre sus prácticas y políticas nacionales e internacionales que influyan en la transferencia de tecnología. En particular, este intercambio incluirá medidas para facilitar flujos de información, asociaciones empresariales, licencias y acuerdos voluntarios de subcontratación. Se prestará especial atención a las condiciones necesarias para crear un entorno favorable para la promoción de relaciones entre las comunidades científicas y de innovación de ambas Partes; la intensificación de actividades de promoción de la vinculación, innovación, emprendimiento y transferencia de tecnología entre las Partes, incluyendo cuestiones tales como el marco legal relevante y el desarrollo del capital humano.

2. Las Partes reconocen la importancia de la creación de capital humano debidamente capacitado, para la transferencia de tecnología, fundamentalmente en la transferencia de individuo a individuo o a través de colectividades, lo cual puede alcanzarse por medio de programas de formación, capacitación e intercambio académico, profesional y empresarial, encaminados a la transmisión de conocimiento de las Partes.

3. Las Partes facilitarán y promoverán programas dirigidos a la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación para atender sus necesidades.

4. Las Partes reconocen la importancia de promover la investigación, desarrollo tecnológico, emprendimiento e innovación; de diseminar la información tecnológica y, de crear y fortalecer sus capacidades tecnológicas. En esa medida, cooperarán en dichas áreas, teniendo en consideración sus recursos.

5. Las Partes podrán fomentar e identificar oportunidades para la cooperación de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo y, cuando así lo consideren, participar en proyectos de colaboración en investigación científica y de cooperación, para el desarrollo tecnológico del emprendimiento y de la innovación.

6. Cualquier propuesta o solicitud de cooperación científica y tecnológica entre las Partes será canalizada a través de las siguientes entidades:

(a) para la República de Colombia:

el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS);

(b) para la República de Panamá:

la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT);

o sus sucesores

ARTÍCULO 8.11: COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1 Las Partes acuerdan establecer un Subcomité de Propiedad Intelectual para darle seguimiento a las disposiciones del presente Capítulo.

2. El Subcomité se reunirá una vez al año o a requerimiento de las Partes, sujeto a mutuo acuerdo. Las reuniones se podrán realizar a través de cualquier medio acordado.