

## **Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.**

### **DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Artículo 1º**

##### **Naturaleza y alcance de las obligaciones**

Los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a la propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, asegurando al menos la protección que deriva de los principios y normas enunciados en este Protocolo.

Podrán, sin embargo, conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con las normas y principios de los Tratados mencionados en este Protocolo.

#### **Artículo 2º**

##### **Vigencia de las obligaciones internacionales**

1) Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (1994).

2) Ninguna disposición del presente Protocolo afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) o del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994).

#### **Artículo 3º**

##### **Tratamiento Nacional**

Cada Estado Parte concederá a los nacionales de los demás Estados Partes un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales en cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

#### **Artículo 4º**

##### **Dispensa de legalización**

1) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la legalización de documentos y de firmas en los procedimientos relativos a propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

2) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la presentación de traducciones juradas o legalizadas en los procedimientos relativos a la propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, cuando los documentos originales estuviesen en idioma español o portugués.

3) Los Estados Partes podrán exigir una traducción jurada o legalizada cuando ello fuese indispensable en caso de litigio en la vía administrativa o judicial.

## MARCAS

### Artículo 5º

#### Definición de marca

- 1) Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios.
- 2) Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible.
- 3) Los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación.
- 4) La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la marca.

### Artículo 6º

#### Signos Considerados como Marcas

- 1) Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios.
- 2) Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen conforme con la definición dada en los artículos 19 y 20 de este Protocolo.

### Artículo 7º

#### De las Disposiciones del Registro

Podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo interés.

### Artículo 8º

#### Prelación para el registro de una marca

Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca.

### Artículo 9º

#### Marcas irregistrables

- 1) Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de procedencia o denominación de origen.
- 2) También prohibirán el registro, entre otros, de signos engañosos, contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos; constituidos por símbolos nacionales de cualquier País; susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o atentatorios de su valor o respetabilidad.

3) Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros.

4) Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación.

5) El artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo.

6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.

## **Artículo 10**

### **Plazo de Registro y Renovación**

1) La vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte.

2) El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente.

3) Los Estados Partes se comprometen a cumplir, como mínimo, con lo establecido en el Artículo 5º bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo 1967).

4) En ocasión de la prórroga no se podrá introducir ninguna modificación en la marca, ni tampoco la ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

5) A efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá:

- a) realizar un examen de fondo del registro,
- b) llamar a oposiciones o admitirlas,
- c) exigir que la marca esté en uso,
- d) exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún otro país u oficina regional.

## **Artículo 11**

### **Derechos Conferidos por el registro**

El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.

## **Artículo 12** **Uso por Terceros de Ciertas Indicaciones**

El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios:

- a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

## **Artículo 13** **Agotamientos del derecho**

El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados Partes se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro.

## **Artículo 14** **Nulidad del Registro y Prohibición de Uso**

- 1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente del Estado Parte declarará la nulidad de ese registro si él se efectuó en contravención con alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8° y 9°.
- 2) Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.
- 3) Los Estados Partes podrán establecer un plazo de prescripción para la acción de nulidad.
- 4) La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese obtenido de mala fe.

## **Artículo 15** **Cancelación del registro por falta de uso de la marca**

- 1) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.
- 2) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso sólo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca.

## **Artículo 16**

### **Uso de la marca**

- 1) Los Estados Partes, en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, establecen que los criterios para la obligación de uso de la marca serán fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes.
- 2) El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos.
- 3) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

## **Artículo 17**

### **Impugnación de pedido de registro y de registros**

Los Estados Partes se comprometen a prever un procedimiento administrativo de oposición a las solicitudes de registro de marca. También se comprometen a establecer un procedimiento administrativo de nulidad de registro.

## **Artículo 18**

### **Clasificación de productos y servicios**

Los Estados Partes que no usen la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por Acuerdo de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones vigentes, se comprometen a adoptar las medidas necesarias a efectos de su aplicación.

## **DE LAS INDICACIONES Y PROCEDENCIA Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN**

## **Artículo 19**

### **Obligación de protección y definiciones**

- 1) Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.
- 2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.
- 3) Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

## **Artículo 20**

### **Prohibición de registro como marca**

Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.

## DISPOSICIONES FINALES

### Artículo 21

Los Estados Partes otorgarán protección a las variedades de plantas y de otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui-generis, o cualquier otro sistema resultante de la combinación de ambos.

### Artículo 22

Los Estados Partes implementarán medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de los productos piratas o falsificados.

### Artículo 23

Los Estados Partes establecerán cooperación en el sentido de examinar y dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el MERCOSUR, resultantes de cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

### Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen a realizar esfuerzos en el sentido de concluir, a la mayor brevedad, acuerdos, adicionales sobre patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor y conexos, y otras materias relativas a la propiedad intelectual.

### Artículo 25

Las controversias que surgieren entre los Estados Partes en relación a la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.

Si mediante tales negociaciones no se llegara a un acuerdo o si esa controversia fuera solucionada sólo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.

### Artículo 26

El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor, para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación.

Para los demás signatarios entrará en vigor a los treinta días del depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que fueron depositados.

### Artículo 27

La adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso jure la adhesión al presente Protocolo.

## **Artículo 28**

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Protocolo, y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente Protocolo.