

PROTOCOLO DE HARMONIZAÇÃO DE NORMAS SOBRE PROPRIEDADE INTELLECTUAL NO MERCOSUL EM MATÉRIA DE MARCAS, INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM .

Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai ,

Desejando reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio e à circulação de bens e serviços no território dos Estados Partes do Tratado de Assunção;

Reconhecendo a necessidade de promover uma proteção efetiva e adequada aos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem e de garantir que o exercício de tais direitos não represente em si mesmo uma barreira ao comércio legítimo;

Reconhecendo a necessidade de estabelecer para tais fins regras e princípios que sirvam para orientar a ação administrativa, legislativa e judicial de cada Estado Parte no reconhecimento e na aplicação dos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem ;

Concordando que tais regras e princípios devem estar conformes com as normas estabelecidas nos instrumentos multilaterais existentes no plano internacional, em particular na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e no Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, firmado em 15 de abril de 1994, como anexo ao Acordo que estabelece a Organização Mundial do Comércio, negociado no âmbito da Rodada Uruguai do GATT.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1

Natureza e Alcance das Obrigações

Os Estados Partes garantirão uma proteção efetiva à propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem, assegurando, no mínimo, a proteção derivada dos princípios e normas enunciados neste Protocolo.

Poderão, no entanto, conceder proteção mais ampla, desde que não seja incompatível com as normas e princípios dos Tratados mencionados neste Protocolo.

Handwritten initials and signatures:
A small mark resembling a stylized 'R' or 'B' is written below the text.
A large, stylized signature or set of initials is written in the bottom left corner.

Handwritten mark:
A small, stylized mark or signature is written in the bottom right corner.

Artigo 2
Vigência das Obrigações Internacionais

1) Os Estados Partes obrigam-se a observar as normas e princípios da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (1994).

2) Nenhuma disposição do presente Protocolo afetará as obrigações dos Estados Parte resultantes da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) ou do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (1994).

Artigo 3
Tratamento Nacional

Cada Estado Parte concederá aos nacionais dos demais Estados Partes um tratamento não menos favorável ao que concede a seus próprios nacionais quanto à proteção e exercício dos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem.

Artigo 4
Dispensa de Legalização

1) Os Estados Partes procurarão, na medida do possível, dispensar a legalização de documentos e de assinaturas nos procedimentos relativos à propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem.

2) Os Estados Partes procurarão, na medida do possível, dispensar a apresentação de traduções juramentadas ou legalizadas nos procedimentos relativos à propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem, quando os documentos originais estiverem em idioma português ou espanhol.

3) Os Estados Partes poderão exigir uma tradução juramentada ou legalizada quando isto for indispensável em caso de litígio na via administrativa ou judicial.

RR

L



MARCAS

Artigo 5 Definição de Marca

1) Os Estados Partes reconhecerão como marca para efeitos de seu registro qualquer signo que seja suscetível de distinguir no comércio produtos ou serviços.

2) Qualquer Estado Parte poderá exigir, como condição de registro, que o signo seja visualmente perceptível.

3) Os Estados Partes protegerão as marcas de serviço e as marcas coletivas e poderão, igualmente, prever proteção para as marcas de certificação.

4) A natureza do produto ou serviço ao qual a marca haverá de aplicar-se não será, em nenhuma hipótese, obstáculo para o registro.

Artigo 6 Signos Considerados como Marcas

1) As marcas poderão consistir, entre outros, em palavras de fantasia, nomes, pseudônimos, "slogans" comerciais, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, linhas e franjas, combinações e disposições de cores, e a forma dos produtos, suas embalagens ou acondicionamentos, ou dos meios ou locais de venda dos produtos ou serviços.

2) As marcas poderão consistir em indicações geográficas nacionais ou estrangeiras, sempre que não constituam indicações de procedência ou uma denominação de origem conforme definido nos artigos 19 e 20 deste Protocolo.

hA

L

OS

A

Artigo 7
Das Condições do Registro

Poderão solicitar o registro de uma marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado que tenham legítimo interesse.

Artigo 8
Preferência para o Registro de uma Marca

Terá preferência à obtenção do registro de uma marca aquele que primeiro o solicitar, salvo se este direito for reclamado por um terceiro que venha usando de forma pública, pacífica e de boa fé, em qualquer Estado Parte, durante um prazo mínimo de seis meses, e desde que ao formular sua impugnação solicite o registro da marca.

Artigo 9
Marcas Irregistráveis

1) Os Estados Partes proibirão o registro, entre outros, de signos descritivos ou genericamente empregados para designar os produtos ou serviços ou tipos de produtos ou serviços que a marca distingue, ou que constitua indicação de procedência ou denominação de origem.

2) Também proibirão o registro, entre outros, de signos enganosos, contrários à moral ou à ordem pública, ofensivos às pessoas vivas ou mortas ou a credos; constituídos por símbolos nacionais de qualquer País; suscetíveis de sugerir falsamente vinculação com pessoas vivas ou mortas ou com símbolos nacionais de qualquer país, ou atentatórios a seu valor ou respeitabilidade.

3) Os Estados Partes denegarão as solicitações de registro de marcas que comprovadamente afetem direitos de terceiros e declararão nulos os registros de marca solicitados de má-fé, que afetem comprovadamente direitos de terceiros.

4) Os Estados Partes proibirão em particular o registro de um signo que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o solicitante evidentemente não podia desconhecer como pertencente a um titular estabelecido ou domiciliado em qualquer dos Estados Partes e suscetível de causar confusão ou associação.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page.A small handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

5) O Artigo 6 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos serviços. Para determinar a notoriedade da marca nos termos da citada disposição, tomar-se-á em conta o conhecimento do sinal no segmento de mercado pertinente, inclusive o conhecimento no Estado Parte em que se reclama a proteção, adquirido em decorrência de publicidade da marca.

6) Os Estados Partes assegurarão em seus territórios a proteção das marcas dos nacionais dos Estados Partes que tenham alcançado um grau de conhecimento excepcional contra sua reprodução ou imitação, em qualquer ramo de atividade, sempre que houver possibilidade de prejuízo.

Artigo 10 Prazo do Registro e Prorrogação

1) A vigência do registro de uma marca expirará em 10 anos contados da data de concessão no respectivo Estado Parte.

2) O prazo de vigência do registro poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de dez anos contados da data da expiração precedente.

3) Os Estados Partes se comprometem a cumprir, no mínimo, o estabelecido no artigo 5 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967).

4) Por ocasião da prorrogação não será admitida qualquer modificação na marca, nem ampliação da lista de produtos ou serviços cobertos pelo registro.

5) Para efeitos de prorrogação de um registro de marca, nenhum Estado Parte poderá:

- a) realizar um exame de fundo do registro,
- b) aludir a oposições ou admiti-las,
- c) exigir que a marca esteja em uso,
- d) exigir que a marca tenha sido registrada ou prorrogada em algum outro País ou escritório regional.

Artigo 11 Direitos Conferidos pelo Registro

O registro de uma marca conferirá a seu titular o direito de uso exclusivo, e de impedir, a qualquer terceiro, de praticar, sem seu consentimento, entre outros, os seguintes atos: uso no comércio de um signo idêntico ou similar à marca para quaisquer produtos ou serviços quando esse uso possa criar confusão ou um risco de associação com o titular do registro; ou um prejuízo econômico ou comercial injusto em razão de uma diluição da

K
L
P.A.

J.

força distintiva ou do valor comercial da marca, ou de um aproveitamento indevido do prestígio da marca ou de seu titular.

Artigo 12 Uso por Terceiros de Certas Indicações

O registro de uma marca não conferirá o direito de proibir que um terceiro use, entre outras, as seguintes indicações, sempre que esse uso se faça de boa-fé e não seja capaz de causar confusão sobre a procedência empresarial dos produtos ou serviços:

- a) seu nome ou endereço, ou o de seus estabelecimentos comerciais;
- b) indicações ou informações sobre a disponibilidade, utilização, aplicação ou compatibilidade de seus produtos ou serviços, em particular com relação a peças de reposição ou acessórios.

Artigo 13 Exaustão do Direito

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.

Artigo 14 Nulidade do Registro e Proibição de Uso

1) A pedido de qualquer pessoa interessada, e prévia audiência do titular do registro da marca, a autoridade nacional competente do Estado Parte declarará a nulidade desse registro se ele foi efetuado em desacordo com alguma das proibições previstas nos Artigos 8 e 9.

2) Quando as causas de nulidade somente afetarem um ou alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada, será declarada a nulidade unicamente para esses produtos ou serviços, e serão excluídos da lista respectiva no registro da marca.

3) Os Estados Partes poderão estabelecer um prazo de prescrição para ação de nulidade.

4) A ação de nulidade não prescreverá quando o registro tiver sido obtido de má-fé.

R



Artigo 15
Caducidade do Registro por Falta de Uso da Marca.

1) Nos Estados Partes nos quais esteja prevista a obrigação de uso da marca, a pedido de qualquer pessoa interessada, e prévia audiência do titular do registro da marca, a autoridade nacional competente poderá caducar o registro de uma marca quando esta não tiver sido usada em nenhum dos Estados Partes durante os cinco anos precedentes à data em que se inicie o processo da caducidade. O pedido de caducidade não será admitido antes de transcorridos cinco anos contados da data de concessão do registro da marca. Não será caducado o registro quando existirem motivos que a autoridade nacional competente considere que justifiquem a falta de uso.

2) Os Estados Partes nos quais esteja prevista a obrigação de uso da marca poderão prever a caducidade parcial do registro quando a falta de uso somente afetar a algum ou alguns dos produtos ou serviços distinguidos pela marca.

Artigo 16
Uso da Marca

1) Os Estados Partes, no quais esteja prevista a obrigação de uso da marca, estabelecem que os critérios para aferição de uso da marca serão fixados de comum acordo pelos órgãos nacionais competentes.

2) O uso da marca em qualquer dos Estados Partes será suficiente para impedir a caducidade do registro que tenha sido solicitada em algum deles.

3) O ônus da prova do uso da marca caberá ao titular do registro.

Artigo 17
Impugnação de Pedido de Registro e de Registro

Os Estados Partes comprometem-se a prever um procedimento administrativo de oposição aos pedidos de registro de marca. Também comprometem-se a estabelecer um procedimento administrativo de nulidade do registro.

HR

h

of

h

Artigo 18
Classificação de Produtos e Serviços

Os Estados Partes que não usem a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro das Marcas, estabelecida pelo Acordo de Nice de 1957, nem suas revisões e atualizações vigentes, comprometem-se a adotar as medidas necessárias para efeitos de sua aplicação.

DAS INDICAÇÕES E PROCEDÊNCIA E DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

Artigo 19
Obrigação de Proteção e Definições

1) Os Estados Partes comprometem-se a proteger reciprocamente suas indicações de procedência e suas denominações de origem.

2) Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que seja conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

3) Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos.

Artigo 20
Proibição de Registro como Marca

As indicações de procedência e as denominações de origem previstas nos incisos 2 e 3 acima não serão registradas como marcas.







DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 21

Os Estados Partes outorgarão proteção às variedades de plantas e a outras obtenções vegetais mediante patentes, ou um sistema *sui generis*, ou qualquer outro sistema resultante da combinação de ambos.

Artigo 22

Os Estados Partes implementarão medidas efetivas para reprimir a produção e o comércio de produtos piratas ou falsificados.

Artigo 23

Os Estados Partes cooperarão no sentido de examinar e dirimir dificuldades inerentes à circulação de produtos e serviços no Mercosul, resultantes de questões relativas à propriedade intelectual.

Artigo 24

Os Estados Partes comprometem-se a realizar esforços no sentido de concluir, no menor prazo possível, acordos adicionais sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, direitos de autor e conexos, e outras matérias relativas à propriedade intelectual.

Artigo 25

As controvérsias que surgirem entre os Estados Partes em decorrência de aplicação, interpretação ou de não cumprimento das disposições contidas no presente Protocolo serão resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas.

Se mediante tais negociações não se chegar a um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, serão aplicados os procedimentos previstos no sistema de solução de controvérsias vigente no MERCOSUL.



Artigo 26

O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor, para os dois primeiros Estados que o ratificarem, trinta dias após o depósito do segundo instrumento de ratificação.

Para os demais signatários entrará em vigor no trinta dia após o depósito dos respectivos instrumentos de ratificação na ordem em que forem depositados .

Artigo 27

A adesão de um Estado ao Tratado de Assunção implicará *ipso jure* a adesão ao presente Protocolo.

Artigo 28

O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Protocolo, bem como dos instrumentos de ratificação e enviará cópias devidamente autenticadas dos mesmos aos governos dos demais Estados Partes.

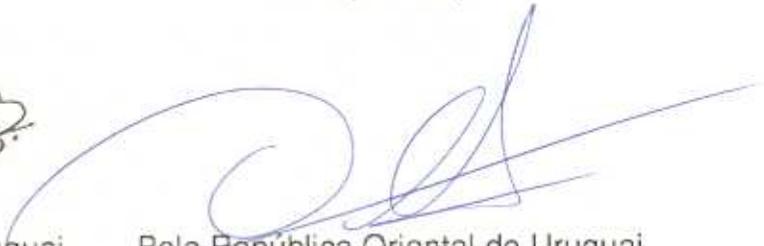
O Governo da República do Paraguai notificará aos Governos dos demais Estados Partes a data da entrada em vigor do presente Protocolo e a data de depósito dos instrumentos de ratificação.

Feito na cidade de Assunção, República do Paraguai em cinco de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, em um original , nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos


Pela República da Argentina
Guido di Tella


Pela República Federativa do Brasil
Luiz Felipe Lampreia


Pela República do Paraguai
Luis María Ramirez Boettner


Pela República Oriental do Uruguai
Alvaro Ramos