



MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19

**ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE LAS INDICACIONES
GEOGRÁFICAS ORIGINARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR**

VISTO: El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto.

CONSIDERANDO:

Que resulta necesaria la armonización del comercio de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes.

Que es fundamental estimular la protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual relativos a los signos comprendidos por el instituto de la indicación geográfica instituida en los Estados Partes.

Que es esencial promover la protección de las indicaciones geográficas contra su utilización como marca o que constituya un acto de competencia desleal o que induzca a error al consumidor en los Estados Partes.

Que las reglas y principios en indicaciones geográficas adoptadas en el ámbito del MERCOSUR deben respetar las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994, como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT.

**EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:**

Art. 1 - Aprobar el texto del proyecto de "Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados Partes del MERCOSUR", que se adjunta a la presente Decisión.

Art. 2 - La vigencia del Acuerdo adjunto a la presente Decisión se regirá por lo que establece su artículo 9.

Art. 3 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

LV CMC - Bento Gonçalves, 04/XII/19.

ANEXO

ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ORIGINARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del MERCOSUR, en adelante denominados Estados Partes,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesaria la armonización del comercio de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes.

Que es fundamental estimular la protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual relativos a los signos comprendidos por el instituto de la indicación geográfica instituida en los Estados Partes.

Que es esencial promover la protección de las indicaciones geográficas contra su utilización como marca o que constituya un acto de competencia desleal o que induzca a error al consumidor en los Estados Partes.

Que las reglas y principios en indicaciones geográficas adoptadas en el ámbito del MERCOSUR deben respetar las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994, como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT.

ACUERDAN:

Artículo 1 Objetivo General

1) Este Acuerdo tiene por objeto la protección mutua de las indicaciones geográficas originarias en los territorios de los Estados Partes del MERCOSUR, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y de los acuerdos internacionales multilaterales de los que son parte.

2) Con posterioridad a la realización de los procedimientos de consulta pública y análisis técnico previstos en el artículo 7, el Grupo del Mercado Común (GMC) aprobará mediante Resolución la Lista de Indicaciones Geográficas que serán mutuamente protegidas en los términos del presente Acuerdo.

Artículo 2

Definiciones

- 1) A efectos de este Acuerdo, se considera Indicación Geográfica al nombre que identifica un producto o servicio como originario del territorio de un Estado Parte, o región o localidad del mencionado territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser atribuida fundamentalmente a su origen geográfico.
- 2) A efectos de este Acuerdo, se entenderá por protección efectiva la prevista en el ordenamiento jurídico de cada Estado Parte.

Artículo 3

Protección

1) Una vez concluidos los procedimientos acordados en este Acuerdo, cada Estado Parte otorgará protección efectiva a las Indicaciones Geográficas listadas en la Resolución del GMC a que hace referencia el artículo 1.2.

2) Las Indicaciones Geográficas para productos y servicios que no sean agrícolas ni agroalimentarios, vinos o bebidas espirituosas podrán ser protegidas según el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables en cada Estado Parte.

3) El presente Acuerdo no se aplica a las Indicaciones Geográficas de terceros países no integrantes del MERCOSUR, aunque estén protegidas en cualquier Estado Parte.

4) El presente Acuerdo no obliga a proteger Indicaciones Geográficas que no estén protegidas, que hayan dejado de estar protegidas o que hayan caído en desuso en su país de origen.

Los Estados Partes se comprometen a notificar a los demás, dentro de los sesenta (60) días, a partir de que una Indicación Geográfica deje de estar protegida o caiga en desuso en su país de origen.

5) Una vez reconocida la Indicación Geográfica, el término protegido no será considerado "de uso común" por los Estados Partes.

Artículo 4

Indicaciones Geográficas Homónimas

1) En el caso que existan dos o más Indicaciones Geográficas homónimas que busquen señalar la misma categoría de producto o servicio, la protección será concedida a las dos o más indicaciones, siendo posible su coexistencia. Quedará a cargo de los Estados Partes involucrados determinar el modo por el cual tales Indicaciones Geográficas serán diferenciadas entre sí en el mercado.

2) Cuando un Estado Parte otorgue protección a una Indicación Geográfica de un tercer Estado que resulte homónima respecto de una Indicación Geográfica originaria

en el territorio de alguno de los Estados Partes, se permitirá, respetados los compromisos previos con terceros países o grupos de países, la coexistencia entre ambas Indicaciones Geográficas. Los Estados Partes involucrados definirán las condiciones prácticas para su diferenciación a fin de evitar que se induzca a error al consumidor.

Artículo 5 Prohibición de Registro como Marca

1) Las Indicaciones Geográficas reconocidas mediante este Acuerdo no serán registrables como marcas para productos o servicios similares, en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales, salvo cuando el pedido de registro de marca fuese anterior a la entrada en vigor de la Resolución a que hace referencia el artículo 1.2 del presente Acuerdo. Además, no serán registradas marcas que contengan o consistan en una Indicación Geográfica cuando su utilización constituya un acto de competencia desleal o induzca al consumidor al error con relación al verdadero lugar de origen.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, los Estados Partes protegerán las Indicaciones Geográficas listadas en la Resolución del GMC a que hace referencia el artículo 1.2 cuando exista una marca previa. Una marca previa significa una marca que haya sido solicitada de buena fe y se encuentre vigente en el territorio de un Estado Parte antes de la presentación de la solicitud de protección, en virtud del presente Acuerdo, de la Indicación Geográfica de que se trate.

3) Dicha marca podrá continuar siendo utilizada, renovada y sujeta a variaciones que pueden requerir la presentación de nuevas solicitudes de marca, a pesar de la protección de la Indicación Geográfica.

4) Ni la marca previa ni la Indicación Geográfica se utilizarán de manera que induzcan a error al consumidor en cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

5) Los Estados Partes no estarán obligados a proteger una Indicación Geográfica frente a una marca famosa, reputada o conocida, donde la protección pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.

Artículo 6 Término de Uso Común

1) Ningún Estado Parte se obliga a proteger, como Indicación Geográfica, nombre o término que, en su territorio, sea de uso común para designar un producto o servicio, tampoco los nombres de razas animales o de variedades de plantas, incluyendo variedades de uvas para vinos.

2) Se entiende como "de uso común" el nombre o término que es utilizado para denominar el propio producto o servicio, su especie o género, independientemente del origen geográfico.

3) Nada de lo previsto en el presente Acuerdo impedirá el uso de términos individuales integrantes de nombres compuestos incluidos en la Lista a que hace referencia el artículo 1.2, cuando dichos términos individuales sean nombres comunes o genéricos en el territorio del Estado Parte donde se requiere la protección.

La Resolución del GMC a que hace referencia el artículo 1.2 indicará los términos individuales de las Indicaciones Geográficas compuestas referidas en el párrafo precedente.

Artículo 7 **Reglas Generales**

1) El inicio del procedimiento de reconocimiento y protección de una indicación geográfica de un Estado Parte en los demás se dará mediante el envío electrónico de ficha técnica, de conformidad con el Apéndice del presente Acuerdo.

2) Las fichas técnicas de las Indicaciones Geográficas nacionales ya protegidas en los territorios de cada Estado Parte deberán ser presentadas dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigor del presente Acuerdo, en uno de los idiomas oficiales del MERCOSUR.

3) Finalizado el plazo previsto en el párrafo anterior, el procedimiento de reconocimiento de las indicaciones geográficas debe ser sometido, dentro de los treinta (30) días siguientes, a mecanismos de publicidad y transparencia de acuerdo con las legislaciones nacionales correspondientes.

4) A partir de la publicación, será iniciado un plazo de treinta (30) días para la presentación de manifestaciones de terceros legítimamente interesados, a fin de que sean consideradas en el dictamen técnico sobre la Indicación Geográfica por parte del órgano nacional responsable por su reconocimiento en el Estado Parte.

5) En caso de existir manifestación de terceros legítimamente interesados, el órgano responsable por los registros de Indicaciones Geográficas en el Estado Parte de origen del pedido será notificado para que se manifieste dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de recibida la notificación.

6) Concluidos los procedimientos previstos en los párrafos anteriores de este artículo, el órgano responsable por el registro de Indicaciones Geográficas en el Estado Parte en el cual el reconocimiento fue requerido emitirá dictamen técnico.

7) Una vez que cuenten con los dictámenes técnicos, los Estados Partes tomarán la decisión final relativa al reconocimiento de las Indicaciones Geográficas.

Artículo 8 **Comité de Indicaciones Geográficas**

1) Crear el Comité de Indicaciones Geográficas, que estará conformado por representantes de las instituciones u organismos nacionales competentes en materia

de protección de Indicaciones Geográficas y de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados Partes para los cuales el presente Acuerdo se encuentre en vigor.

2) Los Estados Partes notificarán oportunamente la nómina de representantes nacionales del Comité.

3) El Comité se reunirá por lo menos una vez al año, por la modalidad acordada entre los Estados Partes para los cuales el presente Acuerdo se encuentre en vigor.

4) Son funciones del Comité:

a) Recibir, en sus reuniones, notificaciones de los Estados Partes sobre nuevas Indicaciones Geográficas que fueron protegidas domésticamente, buscando obtener la protección prevista en el presente Acuerdo en los demás Estados Partes.

A partir de la reunión, los Estados Partes tendrán hasta sesenta (60) días para enviar las fichas técnicas, conforme el Apéndice del presente Acuerdo, y deberán seguir los demás procedimientos y plazos establecidos en los incisos 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 7.

b) Proponer al GMC, previa realización de los procedimientos indicados en el inciso a), la incorporación de nuevas Indicaciones Geográficas a la lista a que hace referencia el artículo 1.2 del presente Acuerdo.

c) Recibir notificaciones de los Estados Partes en el caso que una de las Indicaciones Geográficas reconocidas en el MERCOSUR deje de ser protegida en su país de origen o caiga en desuso. Recibida esa notificación, el Comité sugerirá al GMC la actualización de la Lista a que hace referencia el artículo 1.2 del presente Acuerdo.

d) Posibilitar la implementación efectiva del presente Acuerdo. En el ejercicio de esa función, el Comité tendrá en cuenta la aplicación armónica de las legislaciones de los Estados Partes.

e) Supervisar la ejecución y cumplimiento de lo previsto en el presente Acuerdo, así como de las recomendaciones originadas en el propio Comité.

f) Intercambiar información acerca de desarrollos legislativos nacionales o de otra naturaleza en materia de Indicaciones Geográficas.

Artículo 9 Vigencia y Depósito

1) El presente Acuerdo, celebrado en el ámbito del Tratado de Asunción, tendrá duración indefinida y entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación.

2) Para los Estados Partes que lo ratifiquen posteriormente a su entrada en vigor, el presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha en que cada uno de ellos deposite su respectivo instrumento de ratificación.

3) La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.

Artículo 10 Enmiendas

Los Estados Partes podrán enmendar el presente Acuerdo por escrito. La entrada en vigor de tal enmienda será regida por lo dispuesto en el artículo precedente.

Hecho en XXXX, XXXX, a los XXX días del mes de XXX de dos mil XXXX, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Handwritten signatures in blue ink on the left side of the page. There are four distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and one longer, more cursive signature.

APÉNDICE



FICHA TÉCNICA PARA REGISTRO DE
INDICACIÓN GEOGRÁFICA

1. INDICACIÓN GEOGRÁFICA

Nombre de la Indicación Geográfica:

País de origen:

Número del registro en el país de origen:

Fecha de concesión del registro:

Vigencia del registro:

() No se aplica

Representación gráfica:

() No se aplica

2. SOLICITANTE DEL REGISTRO

Nombre o razón social:

Número de Registro:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

3. PROCURADOR

() No se aplica

Nombre del Procurador

4. ÁREA GEOGRÁFICA

Delimitación del área geográfica:

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

Naturaleza: () Producto () Servicio

Nombre:

Especificaciones y características:

Relación con área geográfica:

6. ENTIDAD DE CONTROL

Control realizado por:

Propio solicitante

Tercera parte

Nombre o razón social:

Número de Registro:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

M
N
D
B