

DECISIÓN 876

Régimen Común sobre
Marca País

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 486 y la propuesta presentada a la Comisión de la Comunidad Andina por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

CONSIDERANDO: Que, las marcas país son signos esenciales para el proceso comunicacional en la ejecución de políticas nacionales de promoción de la identidad y la imagen de los países que actúan en el mundo actual, caracterizado por las comunicaciones y el comercio globalizados;

Que, el uso de las marcas país por parte de los Países Miembros de la Comunidad Andina forman parte de las políticas nacionales para la promoción de diversos sectores comerciales, entre otros, el turismo, las exportaciones y las inversiones, así como la imagen positiva del país;

Que, actualmente los Países Miembros de la Comunidad Andina no cuentan con un régimen común específico de protección de las marcas país;

Que, todos los Países Miembros de la Comunidad Andina son parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuyo Artículo 6ter establece un sistema de comunicación y notificación recíproca de emblemas de Estado y de signos oficiales de control y de garantía, y

Que, es conveniente establecer un régimen común para la protección de las marcas país entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, a fin de mejorar su protección amplia frente al posible registro o uso no autorizados de signos idénticos o similares a las marcas país;

DECIDE:

RÉGIMEN COMÚN SOBRE MARCA PAÍS

OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- La presente Decisión establece un régimen común andino para la protección de las marcas país de los Países Miembros.

Artículo 2.- Tratándose de marcas país de terceros países, los Países Miembros podrán otorgar protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para tales efectos, los Países Miembros aplicarán el procedimiento de comunicación establecido en el artículo 6 de la presente Decisión, salvo que se prevea un procedimiento de comunicación distinto en el marco de algún convenio del cual el País Miembro sea parte.

Artículo 3.- Constituye marca país cualquier signo designado o empleado por un País Miembro para promover su imagen dentro y fuera del país, y para promocionar, entre otros, el turismo, la cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones o las inversiones del País Miembro.

Artículo 4.- Cada País Miembro determinará la cantidad y variantes de marca país que desee proteger mediante el procedimiento previsto en la presente Decisión.

Artículo 5.- Cada País Miembro determinará el titular o quien ejerza los derechos que emanan de la protección establecida en la presente Decisión.

PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN

Artículo 6.- Un País Miembro que tenga interés en proteger su marca país en otro País Miembro deberá comunicarlo por escrito, a través del formato que figura en la Disposición Final Cuarta de la presente Decisión.

La autoridad nacional competente del País Miembro interesado enviará la comunicación a la autoridad nacional competente del otro País Miembro. Se considerará como fecha de comunicación la de su recepción por la autoridad nacional competente.

El País Miembro que reciba la comunicación determinará, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, si la misma cumple con lo establecido en el formato que figura en la Disposición Final Cuarta y confirmará su correcta recepción a efectos de continuar con el trámite.

En caso de que la comunicación no cumpliera con lo establecido en el formato que figura en la Disposición Final Cuarta, el País Miembro notificará, en el mismo plazo, a la autoridad nacional competente del País Miembro interesado, que la comunicación se considera como no recibida y será archivada, quedando a salvo la potestad del País Miembro interesado de presentar una nueva comunicación.

En caso de que el País Miembro no confirmare dentro del plazo indicado la correcta recepción de la comunicación de una marca país, se entenderá que la comunicación cumple los requisitos del formato antes referido y se continuará con su trámite.

Artículo 7.- La comunicación de una marca país que se realice a las autoridades nacionales competentes designadas por los otros Países Miembros, se dirigirá

simultáneamente a la Secretaría General de la Comunidad Andina con fines informativos.

Artículo 8.- Los Países Miembros contarán con un plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepción de la comunicación por la autoridad nacional competente para presentar sus objeciones motivadas a la protección de la marca país. La comunicación de las objeciones se efectuará de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la presente Decisión, en lo que corresponda.

Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Quedan a salvo los derechos que correspondan a cada País Miembro respecto de sus marcas país que se hubiesen adquirido antes de efectuarse la comunicación referida.

Artículo 9.- Una oficina nacional competente podrá objetar la protección de una marca país únicamente cuando esta:

a) sea idéntica o contenga una marca o lema comercial, previamente protegido o solicitado, salvo que quien solicite la protección sea el mismo titular o cualquier persona expresamente autorizada para ello;

b) reproduzca, imite o contenga una indicación geográfica o denominación de origen protegida, que no sea del País Miembro que comunica la marca país;

c) consista en el nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud de protección sea presentada con su consentimiento expreso.

d) sea contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Artículo 10.- Una marca país de un País Miembro se protegerá desde la fecha en que se reciba la comunicación por la autoridad nacional competente del País Miembro donde se solicite la protección, siempre que no se planteen objeciones motivadas por parte de la oficina nacional competente.

Artículo 11.- Cada País Miembro publicará en un medio de comunicación oficial las marcas país que sean protegidas conforme a la presente Decisión.

OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

Artículo 12.- La marca país será protegida por tiempo indeterminado. La marca país será imprescriptible e inembargable.

La obligación de protección de una marca país cesará a pedido expreso de la autoridad nacional competente que la hubiese comunicado. Tal pedido se efectuará siguiendo el procedimiento previsto en esta Decisión para la comunicación inicial de las marcas país.

Las marcas país no estarán sujetas a ningún requisito de uso como condición para mantener su protección.

Artículo 13.- La autoridad nacional competente de un País Miembro comunicará a los demás Miembros en caso de que se produzcan cambios relativos en cuanto al titular o en cuanto a quien ejerce los derechos de su marca país. Esta comunicación no requerirá trámite o procedimiento adicional.

Artículo 14.- Cada País Miembro determinará las políticas y normas relativas al uso de sus marcas país.

Cada País Miembro establecerá el procedimiento y las condiciones para solicitar y obtener la autorización para usar sus marcas país al interior o en el extranjero.

Artículo 15.- La oficina nacional competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo, que sea idéntico o similar a una marca país protegida de conformidad con la presente Decisión.

Cada País Miembro dispondrá que su oficina nacional competente consulte las marcas país comunicadas en el marco de esta Decisión y las tenga en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos, de conformidad con su procedimiento interno.

Esta disposición no tendrá aplicación cuando el registro del signo distintivo sea solicitado por el mismo titular o por quien ejerza los derechos de la marca país, o cualquier persona expresamente autorizada.

Artículo 16.- De oficio o a petición del titular o de la entidad que ejerce los derechos de la marca país del País Miembro, la oficina nacional competente declarará la nulidad administrativa del registro que hubiese concedido en contravención de lo estipulado en el artículo 15. En caso de que la legislación del País Miembro lo permita, la oficina nacional competente podrá declarar la nulidad administrativa si el registro se hubiese concedido mediando mala fe. En ambos casos la acción será imprescriptible.

Artículo 17.- Cada País Miembro dispondrá de las medidas previstas en la presente Decisión para impedir o hacer cesar cualquier uso de un signo que sea idéntico o similar a una marca país protegida.

Para efectos de lo previsto en este artículo, el uso de un signo incluye, entre otros, los siguientes actos realizados con o sin fines de lucro:

- a) el uso en el comercio;
- b) el uso en cualquier medio de comunicación o de difusión;
- c) la fabricación de documentos, etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos o materiales que reproduzcan o contengan una marca país o un signo semejante, así como comercializar o detentar tales elementos o materiales;
- d) cualquier uso que pudiera indicar un vínculo o asociación con la marca país objeto de la protección.

Artículo 18.- A efectos de lo previsto en el literal a) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con esa marca país;

- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con la marca país; o,
- c) emplear la marca país en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 19.- Los Países Miembros procurarán intercambiar información y mejores prácticas con miras a fortalecer las capacidades de sus entidades nacionales, en materia de marca país.

DE LA OBSERVANCIA

Artículo 20.- La oficina nacional competente que tuviese conocimiento de la infracción de una marca país protegida en el territorio de su competencia, iniciará de oficio el procedimiento administrativo que corresponda, para impedir o hacer cesar cualquier uso o inminencia de uso de un signo idéntico o similar a una marca país protegida, cuando tal uso o inminencia de uso se realice sin contar con la autorización expresa y escrita del titular o de quien ejerza los derechos de la marca país.

El País Miembro interesado suministrará a la oficina nacional competente, por propia iniciativa o a requerimiento de esta última, la información de la que disponga, a fin de que esta pueda iniciar o fundamentar mejor el procedimiento en cuestión.

La oficina nacional competente comunicará al País Miembro interesado el inicio del procedimiento administrativo.

La oficina nacional competente podrá establecer el procedimiento administrativo del que trata el presente artículo.

Artículo 21.- La oficina nacional competente podrá ordenar, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos y materiales constitutivos de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.
- d) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del infractor;
- e) la publicación de la resolución y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Respecto a los literales b) y d), la oficina nacional competente podrá disponer que la ejecución de las medidas dictadas sea por cuenta y costo del País Miembro al que corresponde la marca país objeto de protección o a costa del infractor.

Artículo 22.- Una vez determinada la infracción y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 literal d) de la presente Decisión, la oficina nacional competente podrá ordenar, entre otras medidas, la destrucción o la donación de los productos infractores.

En el caso de la donación, esta únicamente se podrá disponer con fines sociales, conforme a la normativa interna de cada País Miembro, para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de los productos y estos ya no sean identificables con la marca país removida.

Bajo ningún supuesto, se podrá permitir que los productos infractores ingresen en los canales comerciales, incluso si se procede a la remoción de la marca país adherida ilegalmente.

Artículo 23.- La acción por infracción de una marca país prescribirá a los cinco (5) años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Artículo 24.- La oficina nacional competente podrá ordenar medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción.

Las medidas cautelares podrán ordenarse conjuntamente con la acción o con posterioridad a su inicio.

Artículo 25.- La oficina nacional competente podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos y materiales constitutivos de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la presunta infracción;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) el cierre del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

La oficina nacional competente, respecto al literal b) podrá disponer que la ejecución de las medidas cautelares dictadas sea por cuenta y costo del País Miembro al que corresponde la marca país objeto de protección, o a costa del presunto infractor.

Artículo 26.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención del presunto infractor, ella se le notificará inmediatamente después de la ejecución. Esta parte podrá recurrir ante la oficina nacional competente para que revise la medida ejecutada.

La oficina nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Artículo 27.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos y materiales constitutivos de la presunta infracción y sobre los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

Artículo 28.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como:

- a) oficina nacional competente, al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial; y,
- b) autoridad nacional competente, al órgano o entidad designada por el País Miembro para remitir o recibir las comunicaciones referentes a la protección de una marca país.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Disposiciones Finales

Primera.- Los procedimientos administrativos de comunicación, publicación y observancia de las marcas país serán gratuitos. Se excluyen de lo establecido, los costos y gastos previstos para implementar las medidas contempladas en los párrafos finales de los artículos 21 y 25 de la presente Decisión.

Segunda.- La protección conferida en virtud de esta Decisión no afectará la protección que los Países Miembros confieran conforme al Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Tercera.- Tratándose de marcas país propias, cada País Miembro podrá sujetar su regulación al régimen establecido en la presente Decisión.

Cuarta.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Decisión, los Países Miembros utilizarán el siguiente formato para la comunicación de la marca país:

Formato

En nombre del Gobierno de...se comunica la marca país en virtud del artículo 6 de la Decisión 876 a los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Marca País:

Países Miembros donde se desee la protección:

Para efecto de la presente comunicación se detallan los siguientes datos de contacto:

- a) Cargo del funcionario responsable y la institución a la que pertenece:
- b) Dirección electrónica

Nombre del titular, o de quien ejerce los derechos de la marca país:

Observaciones o información adicional (opcional):

Disposiciones Transitorias

Primera.- En el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia de la presente Decisión, los Países Miembros

intercambiarán los datos de contacto de sus respectivas autoridades nacionales competentes. Esta información también deberá ser remitida a la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Segunda.- Para el Estado Plurinacional de Bolivia, las disposiciones referidas a la observancia entrarán en vigencia tres (3) años después contados a partir de la fecha de la publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de la presente Decisión.

Durante el periodo indicado en el párrafo anterior, el Estado Plurinacional de Bolivia y los demás Países Miembros podrán acordar, con base al principio de reciprocidad, aplicar las disposiciones referidas a la observancia de la presente Decisión.

Dado en la ciudad de Lima, Perú, a los 23 días del mes de abril del año 2021.