

CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL

Suscrita el 20 de febrero de 1929, en la
Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica
Washington

<u>PAISES SIGNATARIOS</u>	<u>FECHA DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACION</u>	<u>FECHA DEL DEPOSITO DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACION</u>
Bolivia		
Brasil		
Colombia	Junio 22, 1936	Julio 22, 1936
Costa Rica		
Cuba	Marzo 10, 1930	Abril 2, 1930
Chile*		
Ecuador		
Estados Unidos	Febrero 11, 1931	Febrero 17, 1931
Guatemala	Noviembre 20, 1929	Diciembre 30, 1929
Haití	Junio 29, 1931	Agosto 14, 1931
Honduras	Octubre 19, 1935	Noviembre 29, 1935
México		
Nicaragua	Marzo 26, 1935	Junio 7, 1935
Panamá	Enero 30, 1935	Abril 8, 1935
Paraguay	Agosto 30, 1943	Marzo 1, 1944
Perú	Febrero 15, 1937	Marzo 25, 1937
República Dominicana		
Uruguay		
Venezuela		

* Con reserva.

PROTOCOLO SOBRE EL REGISTRO INTERAMERICANO DE MARCAS DE FABRICA

WASHINGTON, 1929

POR CUANTO: los Gobiernos de Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de América, han firmado hoy en Washington por medio de sus respectivos delegados una Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial;

POR CUANTO: se considera conveniente el mantenimiento de una agencia internacional americana que facilite a los fabricantes, industriales, comerciantes o agricultores el goce de la protección marcaria y comercial que dicha Convención les otorga, y que sirva, además, de centro de información, coadyuvando al cumplimiento y mejoramiento de las disposiciones contenidas en ella;

POR CUANTO: la adopción por separado de una convención general de carácter sustantivo y de un protocolo como éste, puede facilitar la ratificación de los Estados Contratantes y la adhesión de las Repúblicas Americanas que no han tomado parte en las negociaciones, toda vez que la aceptación de la Convención no lleva implícita la de este instrumento,

Los Gobiernos arriba mencionados han convenido lo siguiente :

Artículo 1.

Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido al presente Protocolo podrán obtener la protección de sus marcas mediante el registro de las mismas en la Oficina Interamericana de Marcas.

Artículo 2.

El titular de una marca registrada o depositada en uno de los Estados Contratantes que desee registrarla en los demás Estados Contratantes, deberá presentar una solicitud a tal efecto en la Oficina respectiva del país de registro original, cuya oficina la cursará a la Oficina Interamericana de Marcas cumpliendo las reglas dispuestas en el Re-

PROPIEDAD INDUSTRIAL

glamento, y a cuya solicitud acompañará un giro postal o de un banco de crédito reconocido, por un total de \$50.00 como derechos de la Oficina Interamericana de Marcas, más el importe de los derechos que señale la ley nacional de cada uno de los países en que desea obtener protección para su marca.

Artículo 3.

Inmediatamente después de recibida la solicitud de registro de una marca y de encontrar que llena los requisitos del caso, la Oficina Interamericana de Marcas expedirá un certificado del registro en la oficina y transmitirá por correo en sobre certificado copias de la misma acompañadas de un giro por la cantidad correspondiente a las Oficinas respectivas de los Estados en que se desee la protección. En el caso de nuevas adhesiones o ratificaciones de Estados después de registrada una marca, la Oficina Interamericana avisará a los propietarios de marcas registradas por su conducto, dichas adhesiones o ratificaciones por medio de la Oficina respectiva de su país, informándoles del derecho que tienen de registrar sus marcas en los nuevos Estados adherentes o ratificantes, cuyo registro se efectuará en la forma antes expresada.

Artículo 4.

Cada uno de los Estados Contratantes por conducto de su Oficina de Marcas, acusará inmediatamente el recibo de la solicitud de registro de cada Marca a la Oficina Interamericana, y procederá a tramitar el expediente con toda la prontitud posible publicándola por cuenta del solicitante en los periódicos oficiales de costumbre, y oportunamente notificará a la Oficina Interamericana la resolución que haya dictado de acuerdo con su legislación interna y la estipulaciones de esta Convención.

En el caso de que sea otorgada la protección a la marca solicitada, expedirá un certificado de registro haciendo constar la vida legal del registro, el cual certificado será otorgado con las mismas formalidades que los nacionales y surtirá los mismos efectos en cuanto a la propiedad de la marca. Este certificado de registro se enviará a la Oficina Interamericana de Marcas, quien lo remitirá al propietario por conducto de la Oficina respectiva del país de origen.

Si dentro de un plazo de siete meses de haber sido recibida por un Estado Contratante la solicitud de protección de una marca remitida por la Oficina Interamericana de Marcas, la administración de ese Estado no ha comunicado a dicha Oficina la denegación de protección fundada en los preceptos de su legislación interna o de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, se considera-

PROTOCOLO DE WASHINGTON (1929)

rá registrada dicha marca, y la Oficina Interamericana lo hará saber así al solicitante por conducto del país de origen expidiendo un certificado especial que tendrá la misma fuerza y valor legal de un certificado nacional.

En el caso de que la protección de una marca sea denegada de acuerdo con los preceptos de la legislación de cada Estado o de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el solicitante podrá hacer uso de los mismos recursos que las leyes respectivas conceden a los ciudadanos del Estado que dictó la negativa de protección, y los términos que para el ejercicio de dichos recursos y acciones concedan las leyes nacionales empezarán a contarse después de los cuatro meses de haberse recibido el aviso de negativa en la Oficina Interamericana de Marcas.

El registro interamericano de una marca comunicado a los Estados Contratantes, que sea protegida en éstos, substituirá cualquier otro registro de la misma marca que haya sido hecho anteriormente por cualquier otro medio, sin perjuicio de los derechos adquiridos por el registro nacional.

Artículo 5.

55

Igual procedimiento al estipulado en los artículos anteriores se seguirá para el registro de la trasmisión de la propiedad de una marca o de la cesión del uso de la misma, pero en ese caso sólo se remitirá a la Oficina Interamericana la cantidad de \$10.00 que retendrá la Oficina, más el importe que fije la legislación interna de cada país en que se desee registrar la trasmisión o cesión, entendiéndose que el uso de las marcas puede ser transferido separadamente en cada país.

Artículo 6.

Si el solicitante reivindica el color como elemento constitutivo de su marca, se le exigirá:

1. Que lo declare acompañando al registro una nota que indique el color o la combinación de colores que reivindica, y
2. Que una a su solicitud copias o ejemplares, de dicha marca, en colores, tal como se encuentra en uso, los cuales se anexarán a las notificaciones hechas por la Oficina Interamericana. El número de dichos ejemplares se fijará por el Reglamento.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 7.

Las marcas registradas se publicarán en una hoja periódica editada por la Oficina Interamericana, dando las indicaciones contenidas en la solicitud de registro y un diseño suministrado por el registrante.

Para la publicidad que ha de darse en los Estados Contratantes a las marcas inscriptas, cada administración recibirá gratuitamente de la Oficina Interamericana el número de ejemplares de la precitada publicación que quiera pedir.

La publicación de una marca en la hoja periódica de la Oficina Interamericana tendrá la misma fuerza que su publicación en los periódicos o boletines oficiales de los Estados Contratantes.

Artículo 8.

La Oficina Interamericana expedirá a cualquier persona que la pida, mediante un derecho que fijará el Reglamento, copia de las anotaciones hechas en el registro con referencia a una marca determinada.

Artículo 9.

La Oficina registrará también las renovaciones una vez cumplidos los requisitos de la legislación interna de cada Estado Contratante, previo pago de un derecho de \$ 10.00 para la Oficina y los derechos que corresponden a los Estados en que dichas renovaciones se efectúen.

Seis meses antes de la expiración del término de protección, la Oficina Interamericana pasará aviso oficioso a la Administración del país de origen y al propietario de la marca.

Artículo 10.

El propietario de una marca podrá siempre renunciar a la protección en uno o varios de los Estados Contratantes, mediante una declaración enviada a la administración del país de origen de la marca, para ser comunicada a la Oficina Interamericana, la cual notificará a los países a que concierna dicha renuncia.

Artículo 11.

Los que soliciten el registro, depósito, transmisión, cesión o renovación de una marca por medio de la Oficina Interamericana, podrán nombrar en cualquier tiempo, por medio del correspondiente poder, un agente o apoderado a fin de que los represente en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de cualquiera otra clase que surja con mo-

PROTOCOLO DE WASHINGTON (1929)

tivo de dichas marca o solicitud en cualquiera de los Estados Contratantes.

Dichos apoderados tendrán derecho a notificarse de todas las actuaciones y a recibir y presentar los documentos que fueren necesarios en la Oficina de Marcas de cada país, de acuerdo con las estipulaciones de este Protocolo.

Artículo 12.

La Administración del país de origen notificará a la Oficina Interamericana las anulaciones, cancelaciones, renunciaciones, traspasos y demás cambios que se produjeran en la propiedad o uso de la marca.

La Oficina Interamericana inscribirá dichos cambios, los notificará a las administraciones de los Estados Contratantes, y los publicará en seguida en su periódico.

Se procederá igualmente cuando el propietario de la marca solicite reducir la lista de los productos a que se aplica.

La adición ulterior de un nuevo producto a la lista, no puede obtenerse sino por un nuevo registro efectuado conforme a las disposiciones del artículo 2 de este Protocolo. A la adición se asimila la substitución de un producto en lugar de otro.

57

Artículo 13.

Los Estados Contratantes se obligan a enviar por conducto de sus oficinas nacionales de marcas, tan pronto como se publiquen, dos ejemplares de las gacetas o publicaciones oficiales en que aparezcan sentencias o resoluciones judiciales o administrativas, leyes, decretos, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones emanadas de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial que se refieran a la protección marcaria, la defensa de los nombres comerciales, o la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de procedencia, tanto en el orden administrativo, como en el civil o penal.

Artículo 14.

A fin de cumplir este Protocolo y facilitar el registro interamericano de marcas, los Estados Contratantes establecen por su agencia internacional, la oficina situada en La Habana, República de Cuba, que se denominará en lo sucesivo "Oficina Interamericana de Marcas," y confieren a su correspondencia oficial la franquicia postal.

Artículo 15.

La Oficina Interamericana de Marcas desempeñará las funciones

PROPIEDAD INDUSTRIAL

expresadas en este Protocolo y en el Reglamento anexo, y se sostendrá con los derechos que perciba por la tramitación de las marcas, más las cuotas asignadas a los Estados Contratantes. Dichas cuotas se pagarán directamente a la Oficina por anualidades adelantadas, y se calcularán de la manera siguiente :

Se determinará la población de cada Estado Contratante que ratifique este Protocolo, por medio de los respectivos censos oficiales más recientes, dividiendo el número de habitantes en unidades que representen 100,000, considerando las fracciones mayores de 50,000 como una unidad y no tomando en cuenta las menores. El monto de dicha contribución anual se dividirá entre el número total de unidades así obtenido, lo que determinará el importe de la cuota por unidad, y multiplicando ésta por el número de unidades asignado a cada Estado, se fijará su contribución para la Oficina Interamericana.

Al recibirse nuevas ratificaciones o adhesiones al presente Protocolo, se procederá con los nuevos Estados en la misma forma, determinando en cada caso su contribución, previa adición de las nuevas unidades y determinación de la cuota por unidad que así resulte.

58 Queda expresamente convenido que esta contribución anual se efectuará mientras los demás ingresos de la Oficina no sean suficientes para su sostenimiento; mientras esto ocurra, cada año se revisarán los censos de población haciendo los cambios que resulten necesarios de acuerdo con los datos oficiales suministrados por cada Estado Contratante y calculando nuevamente las cuotas, antes de fijar las contribuciones de dichos Estados. Una vez que la Oficina pueda sostenerse con sus propios ingresos, se distribuirá el remanente de las contribuciones entre los Estados en proporción a las cantidades de ellos percibidas.

A la terminación de cada año, la Oficina Interamericana hará una liquidación de los derechos y cuotas percibidas, y después de cubierto su presupuesto para el año venidero, y de mantener una reserva adecuada, devolverá el sobrante a los Estados Contratantes en proporción a las cuotas pagadas por éstos.

El presupuesto de dicha Oficina y la reserva que debe mantener, serán aprobados por el Ejecutivo del Estado en que la misma radique, a propuesta del Director de la misma, quien dará cuenta anualmente a todos los Estados ratificantes para su conocimiento.

Artículo 16.

En caso de que la Oficina cese de funcionar con carácter definitivo se procederá a su liquidación bajo la supervisión del Gobierno de Cuba, distribuyéndose el saldo que resulte entre los Estados Contratantes en la misma proporción en que contribuyeron a su sostenimiento.

PROTOCOLO DE WASHINGTON (1929)

Los edificios y otras propiedades materiales de la Oficina pasarán a ser propiedad del Gobierno de Cuba en reconocimiento de los servicios prestados por esa República para llevar a la práctica este Protocolo; pero dicho Gobierno se compromete a dedicar esas propiedades a objetos de carácter esencialmente interamericano.

Los Estados Contratantes convienen en aceptar como definitiva toda disposición que se tome para la liquidación de la Oficina.

Artículo 17.

Las estipulaciones contenidas en este Protocolo tendrán fuerza de ley en aquellos Estados en que los tratados internacionales tienen ese carácter tan pronto como son ratificados por sus órganos constitucionales.

Los Estados Contratantes en que el cumplimiento de los pactos internacionales esté subordinado a la promulgación de leyes concomitantes, al aceptar en principio este Protocolo, se obligan a solicitar de sus órganos legislativos la adopción en el más breve plazo posible de la legislación que sea necesaria para ponerla en vigor, de acuerdo con sus prescripciones constitucionales.

59

Artículo 18.

Los Estados Contratantes convienen en que tan pronto como este Protocolo entre en vigor las Convenciones sobre marcas de fábrica de 1910 y 1923 quedarán automáticamente sin efecto alguno en cuanto se refieren a la organización y funcionamiento de la Oficina Interamericana; pero cualesquiera derechos que de acuerdo con sus estipulaciones se hayan adquirido o puedan adquirirse hasta la fecha en que entre en vigor este Protocolo, continuarán siendo válidos hasta que expiren.

Artículo 19.

El presente Protocolo será ratificado por los Estados Contratantes después que hayan ratificado la "Convención General Interamericana para la Protección Marcaría y Comercial," de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.

El Protocolo original y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión Panamericana, la que enviará copia certificada del primero y comunicará aviso del recibo de las ratificaciones a los Gobiernos de los Estados Contratantes, entrando el Protocolo en vigor entre dichos Estados en el orden en que vayan depositando sus ratificaciones.

Este Protocolo regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Contratantes. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana que transmitirá aviso de la misma a los Gobiernos de los demás Estados.

Los Estados Americanos que no hayan suscrito este Protocolo podrán adherirse a él, enviando el instrumento oficial en que se consigne esta adhesión a la Unión Panamericana, la que lo notificará a los Gobiernos de los demás Estados Contratantes en la forma antes expresada.

ANEXO

Reglamento

Artículo 1.

60 La solicitud para obtener protección bajo el Protocolo del cual este Anexo es parte integrante, deberá hacerse por el titular de la marca o por su representante legal a la administración del Estado en que dicha marca haya sido registrada o depositada originalmente, de acuerdo con las disposiciones vigentes en dicho Estado, acompañando un giro postal o bancario pagadero al Director de la Oficina Interamericana de Marcas, por la suma requerida en el Protocolo. Tanto la solicitud como el giro deberán ir acompañados de un electrotipo de 10 x 10 centímetros, que sea reproducción fiel de la marca tal como ésta ha quedado registrada en el Estado de registro original.

Artículo 2.

Una vez que la Oficina Nacional haya comprobado que el registro de la marca es legal y válido, deberá enviar a la Oficina Interamericana de Marcas, a la mayor brevedad posible :

- A. El giro;
- B. El electrotipo de la marca;
- C. Un certificado en duplicado con los siguientes detalles:
 1. Nombre y dirección del propietario de la marca;
 2. Fecha en que se hizo la solicitud de registro en el Estado del registro original;
 3. Fecha en que la marca fué registrada en dicho Estado;
 4. Número del orden de registro en dicho Estado.
 5. Fecha en que expira la protección de la marca en dicho Estado;
 6. Un facsímile de la marca tal como se usa.
 7. Una relación de los productos en que se utiliza;
 8. Fecha en que se hizo la solicitud a la Oficina Nacional del Es-

PROTOCOLO DE WASHINGTON (1929)

tado de registro original para obtener protección de acuerdo con la Convención y este Protocolo.

D. En el caso de que el solicitante desee reclamar un color como elemento distintivo de su marca, treinta copias de la marca impresas en papel, mostrando dicho color, así como una breve descripción de la misma.

Artículo 3.

Dentro de diez días contados desde el recibo del material requerido por el Artículo 2, la Oficina Interamericana de Marcas procederá a inscribir toda la información en sus libros y a notificar a la Oficina Nacional de dicho Estado el recibo de la solicitud y la fecha y número del registro interamericano.

Artículo 4.

Dentro de treinta días contados desde dicho recibo, se procederán a enviar copias detalladas del registro interamericano a las Oficinas Nacionales de los Estados que hayan ratificado el Protocolo.

61

Artículo 5.

La Oficina Interamericana de Marcas publicará periódicamente un boletín en el cual aparecerán los datos incluidos en el certificado a que se refiere el inciso C del Artículo 2 de este Reglamento y la información que fuere pertinente sobre el registro de dichas marcas en los distintos países.

La Oficina Interamericana de Marcas podrá, además, publicar en su boletín, o por separado, libros, documentos, informes, estudios y artículos relacionados con la protección de la propiedad industrial.

Artículo 6.

La aceptación, objeción o denegación de una marca por la Oficina Nacional de cualquiera de los Estados Contratantes deberá transmitirse a la oficina del Estado de origen de la solicitud, con objeto de que lo comunique a quien pueda interesar dentro de los diez días siguientes a la fecha de su recibo por la Oficina Interamericana de Marcas.

Artículo 7.

Todo aviso de cambio de propiedad de una marca, comunicado por

PROPIEDAD INDUSTRIAL

la oficina del país de origen a la Oficina Interamericana de Marcas, que vaya acompañado de los respectivos derechos deberá examinarse y anotarse en el registro, enviándose el correspondiente aviso a las Oficinas de los demás Estados Contratantes en que dichos cambios deban hacerse, acompañado de los derechos que les corresponda; todo dentro del plazo fijado respecto de la solicitud.

Artículo 8.

El Director de la Oficina Interamericana de Marcas será nombrado por el Poder Ejecutivo del Estado en que la misma esté sita, entre abogados de experiencia en la materia y de solvencia moral reconocida. El Director podrá a discreción nombrar o remover los funcionarios o empleados de su Oficina, notificándolo al Gobierno de Cuba; y adoptar y promulgar los reglamentos, circulares, y disposiciones que considere convenientes para la buena marcha de la Oficina y que no sean incompatibles con este Protocolo.

Artículo 9.

62 La Oficina Interamericana de Marcas podrá emprender cualquiera investigación sobre marcas que el Gobierno de cualquiera de los Estados Contratantes le pueda encomendar, así como también estimular la investigación de los problemas, dificultades u obstáculos que puedan impedir el funcionamiento de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial o de este Protocolo.

Artículo 10.

La Oficina Interamericana de Marcas coadyuvará con los Gobiernos de los Estados Contratantes en la preparación del material para conferencias internacionales de esta índole; suministrará a dichos Estados cualesquiera indicaciones que considere de utilidad así como las opiniones que puedan pedírsele respecto a las modificaciones que deban introducirse en los pactos interamericanos o en las leyes relativas a las materias de que ella trata; y en general, facilitará el cumplimiento de los fines de este Protocolo.

Artículo 11.

La Oficina Interamericana de Marcas informará a los Gobiernos signatarios, cuando menos una vez al año, de los trabajos que haya efectuado o esté haciendo durante ese período.

PROTOCOLO DE WASHINGTON (1929)

Artículo 12.

La Oficina Interamericana de Marcas mantendrá en lo posible relaciones con otras oficinas de la misma índole, y con instituciones y organismos científicos e industriales, para el intercambio de publicaciones, informes y datos relacionados con el progreso del derecho con respecto a la protección marcaría, la defensa y protección de los nombres comerciales y la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de procedencia.

Artículo 13.

Este Reglamento podrá ser modificado en cualquier tiempo a solicitud de cualquiera de los Estados Contratantes o del Director de la Oficina, siempre que la modificación no infrinja la Convención General ni el Protocolo de que el Reglamento forma parte, y haya sido aprobada por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, después de circulada entre los Estados Contratantes por un período de seis meses antes de la aprobación por la Unión Panamericana.

63

En testimonio de lo cual los delegados arriba nombrados firman el presente Protocolo en español, inglés, portugués y francés, y estampan sus respectivos sellos.

Hecho en la ciudad de Washington a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos veintinueve.

[Siguen las firmas de los señores delegados.]

**PROTOCOLO SOBRE EL REGISTRO INTERAMERICANO
DE MARCAS DE FABRICA**

Suscrito el 20 de febrero de 1929, en la
Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica
Washington

64

<u>PAISES SIGNATARIOS</u>	<u>FECHA DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACION</u>	<u>FECHA DEL DEPOSITO DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACION</u>
Bolivia		
Brasil		
Colombia		
Costa Rica		
Cuba	Marzo 10, 1930	Abril 2, 1930
Ecuador		
Estados Unidos*	Febrero 11, 1931	Febrero 17, 1931
Haití*	Junio 29, 1931	Agosto 14, 1931
Honduras*	Octubre 19, 1935	Noviembre 29, 1935
México		
Nicaragua		
Panamá*	Enero 30, 1935	Abril 8, 1935
Paraguay		
Perú*	Septiembre 23, 1936	Octubre 26, 1936
República Dominicana		
Venezuela		

* Denunciado por: Haití, Noviembre 27, 1944; Estados Unidos, Septiembre 29, 1944; Perú, Mayo 19., 1945; Honduras, Febrero 13, 1945; Panamá, Noviembre 18, 1946.