

iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Artículo 112.- El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos en favor de terceros, embargos o licencias inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia a la marca sólo surtirá efectos cuando se haya producido la

inscripción en los libros de registro correspondientes, llevados al efecto por la oficina nacional competente.

SECCION V

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

- a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
- b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;
- c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

SECCION VI

DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

Artículo 114.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

SECCION VII

DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS

Artículo 115.- El titular de una marca de productos o de servicios, registrada y vigente, podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.

Artículo 116.- Las cesiones y transferencias de las marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada País Miembro, deberán registrarse ante la oficina nacional competente.

Artículo 117.- Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

SECCION VIII

DE LOS LEMAS COMERCIALES

Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 119.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 120.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 121.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.

SECCION IX

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Artículo 123.- Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Artículo 124.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones, o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de personas.

Artículo 125.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;
- b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios;
- c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los mismos;
- d) La lista de integrantes; y,
- e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar al organismo nacional competente de cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

Artículo 126.- La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación,

organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

Artículo 127.- Las marcas colectivas y sus respectivos reglamentos nacionales, se registrarán por lo establecido en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente. Sin perjuicio de ello, el trámite de la solicitud de la marca colectiva se registrará por las disposiciones nacionales de cada País Miembro.

CAPITULO VI

DEL NOMBRE COMERCIAL

Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

CAPITULO VII

DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 129.- Se entenderá por Denominación de Origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 130.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Artículo 131.- El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengán acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 132.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 129;
- b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que pudieran inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos;
- c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

Artículo 133.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Las

autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 134.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

- a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como el interés jurídico;
- b) La denominación de origen solicitada;
- c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la denominación, delimitándola atendiendo caracteres geográficos y divisiones políticas;
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la denominación solicitada, así como sus características;
- e) Cualquiera otra indicación dispuesta por la oficina nacional competente.

Artículo 135.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días hábiles siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Capítulo y con aquellos establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo a publicación de la solicitud y presentación de las observaciones previsto para el registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 136.- La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de cada País Miembro.

Artículo 137.- La autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección declaró la oficina nacional competente, deberá ser solicitada ante ésta por las personas que:

- a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;
- b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
- c) Cumplan con otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 138.- La autorización deberá ser otorgada o denegada por la oficina nacional competente en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 139.- La autorización para el uso de una denominación de origen

protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Decisión.

Artículo 140.- La oficina nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización para el uso de una denominación de origen protegida, previa audiencia de las partes, si fue concedida en contravención a la presente Decisión.

Artículo 141.- La autorización para utilizar una denominación de origen protegida, caducará si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos para la renovación de marcas de la presente Decisión.

De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro.

Artículo 142.- Las oficinas nacionales competentes podrán declarar la protección de denominaciones de origen de países de la Subregión, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos. En el caso de terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán declarar la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte, o cuando el tercer país le conceda reciprocidad de trato en la materia. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Las denominaciones de origen protegidas en otros países no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún producto, mientras subsista dicha protección.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.

Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.

Artículo 145.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.

Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.

Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la

presente Decisión.

DISPOSICION FINAL

UNICA.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

SEGUNDA.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994.

Dada en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.
