

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Guadalupe Esparza Sánchez

26 de Marzo del 2013



Notas

CONTENIDO

I. Introducción	3
II. El Sistema de Madrid	5
A. ¿Qué es el Sistema de Madrid?	5
B. Diferencias entre el Acuerdo y el Protocolo	6
C. Requisitos para utilizar el Protocolo de Madrid	7
D. Ventajas del Uso del Protocolo de Madrid	7
III. Procedimiento	11
IV. Tasas y Tarifas	13
V. Bibliografía	15

Notas

I. Introducción

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, que tiene, entre otras facultades, la de tramitar y otorgar el registro de signos distintivos.

Mediante la obtención del registro de un signo distintivo, su titular goza del derecho exclusivo a usar dicho signo para distinguir los productos y/o servicios para los cuales se solicitó, en todo el territorio Mexicano.

Sin embargo, la protección otorgada por el IMPI está limitada al territorio Mexicano, por lo que los signos distintivos cuyo registro hubiese sido otorgado por el IMPI carecen de protección fuera de México. En virtud de lo anterior, en caso de que el titular de una marca desee registrarla en diversos países, esté tendría que iniciar un procedimiento autónomo en cada país, siguiendo los lineamientos y formalidades de registro establecidos en las leyes y reglamentos de dicho país.

Lo anterior se traducía en una costosa y pesada tarea de realizar solicitudes paralelas en todas las oficinas nacionales de marcas donde se quisiera comercializar el producto y/o servicio respectivo.

En virtud de lo anterior, en 1891 se celebró el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo o Sistema de Madrid), con la finalidad de que las marcas nacionales de un conjunto de estados sean protegidas en otro conjunto de estados.

Notas

Posteriormente, en 1989 se firmó un protocolo adicional al Arreglo de Madrid que tuvo por objeto introducir en el sistema de registro internacional de marcas, remedios para simplificar el procedimiento y restar las dificultades que impedían la incorporación de algunos países al Arreglo de Madrid.

Así pues, hoy en día el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el Sistema de Madrid), establecido en 1891, se rige en virtud del Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de Madrid (1989), y está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.

El Sistema de Madrid se conforma por las partes contratantes que pertenecen al Arreglo (56 Miembros o Estados), y aquéllas que pertenecen al Protocolo (88). Cabe señalar que de las partes contratantes del Arreglo sólo Argelia no pertenece al Protocolo.

El pasado 25 de mayo de 2012, el Senado de la República aprobó la adhesión de México al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. El instrumento de adhesión fue depositado ante la OMPI el pasado 19 de noviembre con vigencia a partir del 19 de febrero de 2013.

Notas

II. El Sistema de Madrid

A. ¿Qué es el Sistema de Madrid?

El Sistema de Madrid es un instrumento que ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional.

El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina.

El Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la gestión posterior de la marca, ya que con un solo trámite administrativo se pueden inscribir cambios ulteriores o renovar el registro. También facilita la designación posterior de otros países.

Así pues, el Sistema de Madrid ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países u organizaciones intergubernamentales mediante la presentación de una solicitud única, directamente en su propia oficina, en un solo idioma y con un conjunto de tasas en una misma moneda. Cada país se reserva el derecho a determinar si concede o niega la protección de dicha marca de conformidad con su legislación interna.

Notas

B. Diferencias entre el Acuerdo y el Protocolo

Aspectos	Arreglo de Madrid	Protocolo de Madrid
Se pueden adherir:	Estados	Estados/ Organizaciones Intergubernamentales
Derecho a la solicitud internacional basada en:	Registro	Solicitud/ Registro
Pago de tasas (derechos por uso del sistema)	Suplementarias y complementarias	Individuales, o suplementarias y complementarias
Plazo para la concesión o negativa de registro (denegación):	12 meses	Posibilidad de 18 meses o más
Tiempo de dependencia de las solicitudes que se presentan sobre la solicitud base (llamada así a la solicitud inicial que da origen al derecho de petición para presentarla en otros Estados)	5 años. Si el registro base deja de surtir sus efectos dentro de este plazo, el registro internacional también lo hará. No contempla la transformación a solicitud nacional.	5 años. Si la solicitud o registro base deja de surtir sus efectos dentro de este plazo, el solicitante tiene la posibilidad de transformar las demás solicitudes como una marca nacional dentro del plazo de 3 meses con las formalidades establecidas de conformidad con los Estados designados y se respetará la fecha de presentación de la solicitud internacional.
Vigencia	20 años	10 años

Es importante mencionar que México se adhirió al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. El instrumento de adhesión fue depositado ante la OMPI el pasado 19 de noviembre con vigencia a partir del 19 de febrero de 2013.

Notas

C. Requisitos para utilizar el Protocolo de Madrid

A efectos de poder utilizar el Protocolo de Madrid deben cumplirse los siguientes requisitos:

- ✓ Estado Parte:
 - Que posean un establecimiento industrial o comercial que cumpla con la normatividad de un país que sea parte del Protocolo de Madrid, o
 - Tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea parte del Arreglo o Protocolo de Madrid, o
 - Que tengan dicho establecimiento y domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte del Protocolo, o sean nacionales de un Estado miembro de tal organización; y

- ✓ Que las personas físicas o morales que hayan presentado una solicitud y ésta se encuentre en trámite, "solicitud base" o bien que se le haya otorgado un registro y este se encuentre vigente "registro de base". (En el caso de las partes firmantes del Arreglo de Madrid sólo se permite sí se tiene otorgado un registro).

D. Ventajas del Uso del Protocolo de Madrid

Utilizar el Protocolo de Madrid otorga, entre otros beneficios al solicitante, los siguientes:

- Los solicitantes que recurren al Sistema de Madrid pueden pedir protección para su marca en más de 80 países ("Partes

Notas

Contratantes”) presentando una única solicitud en un solo idioma y teniendo que pagar un único conjunto de tasas, en lugar de presentar solicitudes por separado en las oficinas de Propiedad Industrial de los distintos países;

- Independientemente del lugar en el que el solicitante desee proteger su marca, el Sistema de Madrid ofrece la posibilidad de presentar la solicitud en sólo uno de sus idiomas oficiales: español, francés e inglés;
- Si la oficina de una Parte Contratante en la que se desee obtener protección no deniega la protección dentro del plazo estipulado¹ en el Sistema de Madrid, la marca pasará automáticamente a gozar de protección en dicha Parte Contratante;
- Una vez registrada la marca por conducto del Sistema de Madrid, el titular del registro internacional puede obtener protección en Partes Contratantes adicionales de forma rápida, sencilla y eficaz en función de los costos;
- Los cambios posteriores al registro, como por ejemplo un cambio en el nombre o la dirección del titular, o una limitación de la lista de productos y servicios, pueden realizarse, mediante un solo trámite administrativo y tasa única.
- Sólo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar: con renovar el registro de marca internacional se tiene por renovada la protección en el resto de las partes contratantes designadas.

¹ 12 meses en tratándose del Arreglo de Madrid y 18 meses en tratándose del Protocolo de Madrid.

Notas

- Los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una parte contratante que no haya sido incluida con anterioridad.

Hoy en día los siguientes estados se han adherido al Protocolo (88)²:

PARTE CONTRATANTE	EN VIGOR
Albania	30 de julio de 2003
Alemania	20 de marzo de 1996
Antigua y Barbuda	17 de marzo de 2000
Armenia	19 de octubre de 2000
Australia	11 de julio de 2001
Austria	13 de abril de 1999
Azerbaiyán	15 de abril de 2007
Bahrein	15 de diciembre de 2005
Belarús	18 de enero de 2002
Bélgica	1 de abril de 1998
Bhután	4 de agosto de 2000
Bosnia y Herzegovina	27 de enero de 2009
Botswana	5 de diciembre de 2006
Bulgaria	2 de octubre de 2001
China	1 de diciembre de 1995
Chipre	4 de noviembre de 2003
Colombia	29 de agosto de 2012
Croacia	23 de enero de 2004
Cuba	26 de diciembre de 1995
Dinamarca	13 de febrero de 1996
Egipto	3 de septiembre de 2009
Eslovaquia	13 de septiembre de 1997
Eslovenia	12 de marzo de 1998
España	1 de diciembre de 1995
Estados Unidos de América	2 de noviembre de 2003
Estonia	18 de noviembre de 1998
ex República Yugoslava de Macedonia	30 de agosto de 2002
Federación de Rusia	10 de junio de 1997

² http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8

Notas

Filipinas	25 de julio de 2012
Finlandia	1 de abril de 1996
Francia	7 de noviembre de 1997
Georgia	20 de agosto de 1998
Ghana	16 de septiembre de 2008
Grecia	10 de agosto de 2000
Hungría	3 de octubre de 1997
Irán (República Islámica del)	25 de diciembre de 2003
Irlanda	19 de octubre de 2001
Islandia	15 de abril de 1997
Israel	1 de septiembre de 2010
Italia	17 de abril de 2000
Japón	14 de marzo de 2000
Kazajstán	8 de diciembre de 2010
Kenya	26 de junio de 1998
Kirguistán	17 de junio de 2004
Lesotho	12 de febrero de 1999
Letonia	5 de enero de 2000
Liberia	11 de diciembre de 2009
Liechtenstein	17 de marzo de 1998
Lituania	15 de noviembre de 1997
Luxemburgo	1 de abril de 1998
Madagascar	28 de abril de 2008
Marruecos	8 de octubre de 1999
México	19 de febrero de 2013
Mónaco	27 de septiembre de 1996
Mongolia	16 de junio de 2001
Montenegro	3 de junio de 2006
Mozambique	7 de octubre de 1998
Namibia	30 de junio de 2004
Noruega	29 de marzo de 1996
Nueva Zelandia	10 de diciembre de 2012
Omán	16 de octubre de 2007
Países Bajos	1 de abril de 1998
Polonia	4 de marzo de 1997
Portugal	20 de marzo de 1997
Reino Unido	1 de diciembre de 1995
República Árabe Siria	5 de agosto de 2004
República Checa	25 de septiembre de 1996

Notas

República de Corea	10 de abril de 2003
República de Moldova	1 de diciembre de 1997
República Popular Democrática de Corea	3 de octubre de 1996
Rumania	28 de julio de 1998
San Marino	12 de septiembre de 2007
Santo Tomé y Príncipe	8 de diciembre de 2008
Senegal	
Serbia	17 de febrero de 1998
Sierra Leona	28 de diciembre de 1999
Singapur	31 de octubre de 2000
Sudán	16 de febrero de 2010
Suecia	1 de diciembre de 1995
Suiza	1 de mayo de 1997
Swazilandia	14 de diciembre de 1998
Tayikistán	30 de junio de 2011
Turkmenistán	28 de septiembre de 1999
Turquía	1 de enero de 1999
Ucrania	29 de diciembre de 2000
Unión Europea	1 de octubre de 2004
Uzbekistán	27 de diciembre de 2006
Viet Nam	11 de julio de 2006
Zambia	15 de noviembre de 2001

III. Procedimiento

En el proceso de un registro internacional intervienen tres actores principales:

1. La Oficina de Origen (de la marca de base)
2. La Oficina Internacional, y
3. Las Oficinas Nacionales designadas en la solicitud.

Notas

México, así como cada una de las partes firmantes del Protocolo de Madrid, puede desempeñar dos papeles: a) como Oficina de Origen y b) como Oficina Designada. Además de éstas siempre estará presente la OMPI como Oficina Internacional.



La solicitud o registro de base se refiere a la solicitud presentada o a un derecho otorgado en la Oficina de un estado parte del Protocolo de Madrid y que constituye el fundamento de la solicitud internacional.

El procedimiento de tramitación de la solicitud de marca internacional se lleva en cabo tres etapas principales:

1. La presentación y revisión de formalidades de la solicitud internacional ante la Oficina de Origen,
2. El estudio de formalidades, publicación y remisión a las Oficinas Designadas por la Oficina internacional, y

Notas

3. La recepción y análisis de fondo (concesión o negativa de registro) por parte de cada Oficina Designada.

Tras presentar la solicitud de registro de marca con arreglo al Sistema de Madrid la Oficina Internacional de la OMPI verifica si la solicitud internacional cumple los requisitos formales y en caso afirmativo, inscribe la marca en el Registro Internacional. Después, informa al respecto a la oficina de origen y envía un certificado de la inscripción en el Registro Internacional al titular del registro de la marca o al representante inscrito de este último. Notifica también a las Partes Contratantes que hayan sido designadas en la solicitud acerca del registro internacional. A continuación, las oficinas de marcas de dichas Partes Contratantes proceden al examen de la marca y toman la decisión de conceder o denegar la protección de la misma.

Es importante mencionar que en el Registro Internacional se archivan detalles de todos los registros internacionales inscritos por la Oficina Internacional de la OMPI así como otros datos pertinentes, como las renovaciones, las designaciones y modificaciones posteriores y otros datos que incidan en los registros internacionales. Sin embargo, ésta no es garantía de protección ni de registro de la marca.

IV. Tasas y Tarifas

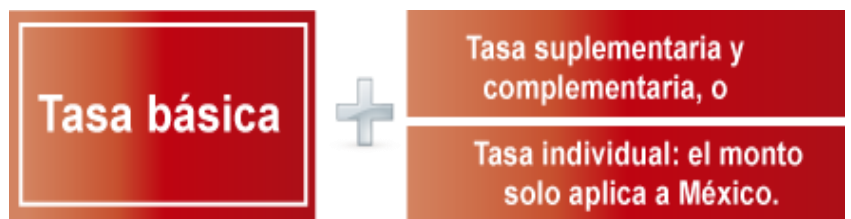
La presentación de una solicitud internacional está sujeta, al pago de las tasas previstas en las disposiciones que rigen al Protocolo de Madrid, las cuales se conforman de la siguiente forma:

- Una tasa de base, establecida por la Oficina Internacional (OMPI);

Notas

- Un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no haya que pagar tasas individuales, y que se cobra a petición del estado contratante y es establecida por la Oficina Internacional (OMPI);
- Una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda de la tercera que se cobra a petición del estado contratante y establecida por la Oficina Internacional (OMPI),
- Una tasa individual respecto de cualquier Parte Contratante designada en virtud del Protocolo que haya expresado su deseo de percibir dicha tasa; (cada Parte Contratante determina la cuantía de la tasa individual, que no puede exceder de la cuantía que se pagaría por el registro de una marca en la Oficina de esa Parte Contratante. En el caso de México se optó por esta forma de pago.

La tasa internacional se conforma de la siguiente manera:



Notas

V. Bibliografía

Leyes

- Ley de la Propiedad Industrial

Obras

- Guía del Usuario Signos Distintivos. *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. Primera Edición, México, 2012.

Páginas Web

- www.impi.gob.mx.
- www.wipo.int