

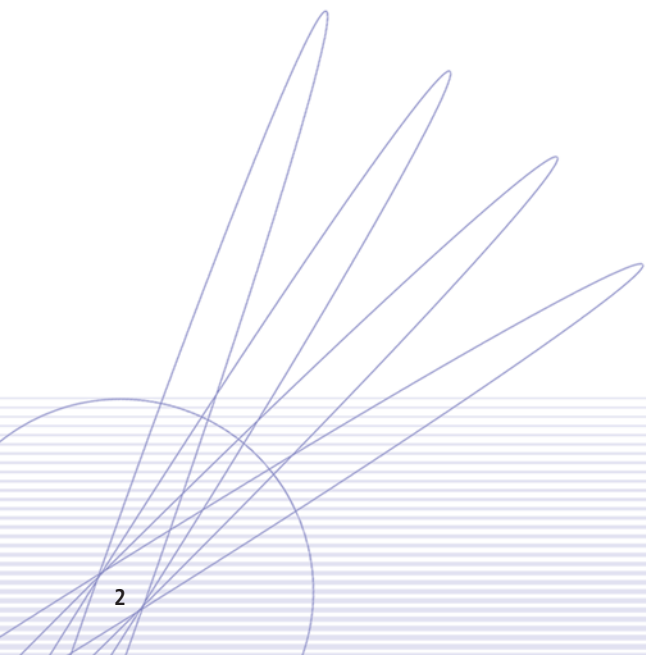


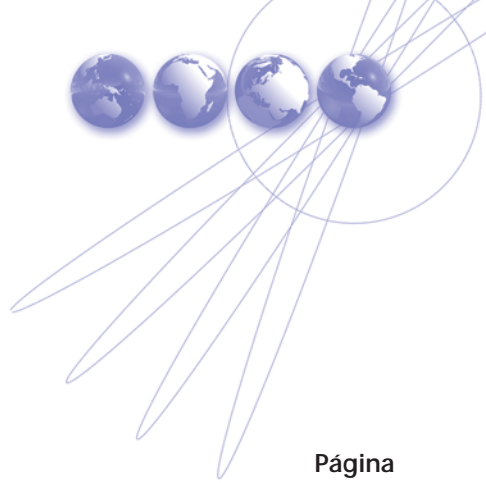
Sistema de Madrid

**El Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y el Protocolo concerniente a ese
Arreglo: Objetivos, Características
Principales, Ventajas**



El Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y el Protocolo
concerniente a ese Arreglo: Objetivos,
Características Principales, Ventajas





ÍNDICE

	Página
<i>Introducción</i>	4
<i>Objetivos</i>	5
<i>¿Quién puede utilizar el sistema de Madrid?</i>	5
<i>La solicitud internacional</i>	6
<i>Examen por la Oficina de una Parte Contratante designada; denegación de la protección</i>	9
<i>Efectos del registro internacional</i>	11
<i>Dependencia de la marca de base</i>	12
<i>Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional</i>	13
<i>Designación posterior</i>	13
<i>Cambios en el registro internacional; cancelación; licencias</i>	13
<i>Duración del registro; renovación</i>	15
<i>Ventajas del sistema</i>	15

Introducción

1. El sistema de registro internacional de marcas se rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que data de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, que se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996. El Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo entró también en vigor en esa fecha. El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional y publica la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

2. Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede pasar a ser parte en el Arreglo o en el Protocolo, o en ambos. Además, las organizaciones intergubernamentales pueden ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplen las condiciones siguientes: al menos uno de los Estados miembros de la organización es parte en el Convenio de París y la organización mantiene una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización.

3. Los Estados parte en el Arreglo y/o en el Protocolo y las organizaciones parte en el Protocolo se denominan de forma colectiva Partes Contratantes. Una lista de las Partes Contratantes puede ser encontrada en nuestro sitio web: <http://www.OMPI.int>. En conjunto, constituyen la Unión de Madrid, que es una Unión Especial en virtud del Artículo 19 del Convenio de París.

4. Cada miembro de la Unión de Madrid es miembro de su Asamblea. Entre las funciones más importantes de la Asamblea figuran la adopción del programa y presupuesto de la Unión y la adopción y modificación del reglamento de aplicación, incluido el establecimiento de las tasas aplicables a los usuarios del sistema de Madrid.



Objetivos

5. El sistema tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtención de protección para las marcas (marcas de productos y marcas de servicios). La inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el solicitante los efectos descritos más adelante en el párrafo 31. Con posterioridad, se pueden designar otras Partes Contratantes. En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. Así sólo es necesario renovar un registro, y los cambios, por ejemplo los relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la Oficina Internacional mediante un único y sencillo trámite administrativo. Por otra parte, el sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se desea, sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o sólo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.

¿Quién puede utilizar el sistema de Madrid?

6. Sólo pueden presentar solicitudes de registro internacional (“solicitudes internacionales”) las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid, o que tengan dicho establecimiento o domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo o tengan la nacionalidad de un Estado miembro de tal organización.

7. El sistema de registro internacional de Madrid no puede ser utilizado por personas físicas o jurídicas que no tengan el punto de conexión necesario (establecimiento, domicilio o nacionalidad) con un miembro de la Unión de Madrid, ni puede usarse para proteger una marca fuera de la Unión de Madrid.

La solicitud internacional

8. Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si ha sido ya registrada (o, cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, si se ha solicitado su registro) en la Oficina de Marcas de la Parte Contratante con que el solicitante tenga el punto de conexión necesario, como se ha expuesto en el anterior párrafo 6, para poder presentar una solicitud internacional. Esta Oficina se denomina Oficina de origen.

9. Las solicitudes internacionales deben presentarse a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de origen. Una solicitud internacional que el solicitante presente directamente a la Oficina Internacional no será tenida en cuenta como tal y se devolverá al remitente.

10. La solicitud internacional debe contener, entre otros elementos, una reproducción de la marca (que debe ser idéntica a la que figure en el registro de base o en la solicitud de base) y una lista de los productos y servicios para los que se pide protección, clasificados de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza).

11. En las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad con arreglo al Artículo 4 del Convenio de París, ya sea basándose en la solicitud presentada en la Oficina de origen o en una solicitud anterior presentada en la Oficina de otro país parte en el Convenio de París o en la Oficina de un miembro de la Organización Mundial del Comercio.

12. En una solicitud internacional se deben designar las Partes Contratantes en que la marca ha de protegerse. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, sólo podrán designarse otros Estados que sean a su vez parte en el Arreglo. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte en el Protocolo pero no en el Arreglo, sólo podrán designarse otras Partes Contratantes que sean también parte en el Protocolo. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, podrá designarse cualquier otra Parte Contratante.



13. La Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen no puede ser designada en la solicitud internacional, ni tampoco posteriormente.

14. La designación de una Parte Contratante se realiza con arreglo al tratado (Arreglo o Protocolo) que sea común a la Parte Contratante designada y a la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Cuando ambas Partes Contratantes sean parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación se rige por el Protocolo.

15. Por consiguiente, existen tres clases de solicitudes internacionales:

- una solicitud internacional *regida exclusivamente por el Arreglo*; en ella, todas las designaciones se realizan en virtud del Arreglo;
- una solicitud internacional *regida exclusivamente por el Protocolo*; en ella, todas las designaciones se realizan en virtud del Protocolo;
- una solicitud internacional *regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo*; en ella, algunas designaciones se realizan en virtud del Arreglo y otras en virtud del Protocolo.

16. Toda solicitud internacional podrá presentarse en cualquiera de los tres idiomas del sistema de Madrid, a saber, español, francés o inglés. Sin embargo, la Oficina de origen podrá limitar la opción del solicitante a sólo uno de esos idiomas, o a dos de esos idiomas, o podrá permitir que el solicitante elija entre cualquiera de los tres idiomas.

17. La solicitud internacional está sujeta al pago de las tasas siguientes:

- una tasa de base;
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no haya que pagar tasas individuales;
- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda de la tercera; sin embargo, no es preciso pagar tasa suplementaria cuando sea necesario pagar una tasa individual en relación con *todas* las designaciones.

18. El Artículo 8.7) del Protocolo dispone que toda Parte Contratante puede declarar que desea recibir una tasa individual, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas. No obstante, el Artículo 9*sexies*.1)b) deja sin efecto una declaración formulada conforme al Artículo 8.7) relativa a las relaciones mutuas entre Partes Contratantes regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Es decir, cuando la Parte Contratante designada que ha formulado la declaración sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo y la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen también sea parte en ambos tratados, del Artículo 9*sexies*.1)b) se desprende que han de pagarse las tasas suplementarias y complementarias mas no las tasas individuales. Cada Parte Contratante determina la cuantía de la tasa individual, que no puede exceder la cuantía que sería preciso pagar por el registro de una marca en la Oficina de esa Parte Contratante; las cuantías de las tasas individuales respectivas se publican en la Gaceta y también están disponibles en el sitio Web de la OMPI.

19. Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa básica se reduce al 10% del importe prescrito.

20. Estas tasas pueden pagarse directamente a la Oficina Internacional o a través de la Oficina de origen, cuando ésta se preste a recaudarlas y enviarlas.

21. La Oficina de origen debe certificar que la marca es la misma que figura en el registro de base o en la solicitud de base, que cualesquiera indicaciones tales como la descripción de la marca o la reivindicación del color como característica distintiva de la marca son idénticas a las contenidas en el registro de base o en la solicitud de base, y que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios del registro de base o de la solicitud de base.

22. La Oficina de origen debe certificar asimismo la fecha en que ha recibido la petición de presentar la solicitud internacional. Esta fecha es importante, ya que es la que figurará como fecha del registro internacional si la Oficina Internacional recibe la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la misma (siempre que no falten determinados elementos fundamentales).



23. La Oficina Internacional verifica que la solicitud internacional cumple los requisitos del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento Común, incluidos los requisitos relativos a la indicación de los productos y servicios y a su clasificación, y que se han pagado las tasas exigidas, e informa a la Oficina de origen y al titular sobre las eventuales irregularidades; éstas han de subsanarse en un plazo de tres meses, a defecto de lo cual la solicitud se considerará abandonada.

24. Cuando la solicitud internacional cumple los requisitos exigidos, la marca se inscribe en el registro internacional y se publica en la Gaceta. Seguidamente, la Oficina Internacional notifica a las Partes Contratantes en que se haya pedido protección.

Examen por la Oficina de una Parte Contratante designada; denegación de la protección

25. La Oficina de una Parte Contratante designada examina el registro internacional exactamente de la misma manera que si se tratara de una solicitud presentada directamente. Si se encuentra algún reparo durante el examen efectuado de oficio o si se presenta una oposición, la Oficina tiene la facultad de declarar que no se le puede conceder la protección a la marca en esa Parte Contratante.

26. Toda denegación provisional ha de ser notificada a la Oficina Internacional por las Oficinas de las Partes Contratantes dentro del plazo especificado en el Arreglo o el Protocolo. Dicho plazo estándar es de 12 meses. Sin embargo, toda Parte Contratante puede declarar que, cuando se la designe en virtud del Protocolo, este plazo será reemplazado por un plazo de 18 meses. Toda Parte Contratante que haya hecho esta declaración puede declarar, además, que una denegación provisional basada en una oposición podrá notificarse aún después de expirado el plazo de 18 meses.

27. No obstante lo dispuesto en el principio general que el Protocolo aplica entre Estados regidos tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el apartado b) del párrafo 1) del Artículo 9sexies del Protocolo deja sin efecto una declaración en virtud de la cual se amplía el plazo de denegación en las

relaciones mutuas entre Estados regidos por ambos tratados. Esto significa, en efecto, que en el caso de una solicitud internacional cuya Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante regida por ambos tratados, cualquier designación de una Parte Contratante regida por ambos tratados estará, no obstante, sujeta al régimen de denegación estándar, mientras esté gobernada por el Protocolo y no por el Arreglo, es decir, se le seguirá aplicando el plazo estándar de un año para notificar una denegación provisional, aunque la Parte Contratante designada en cuestión haya declarado una ampliación del plazo para notificar dicha denegación provisional.

28. Las denegaciones provisionales se inscriben en el Registro Internacional y se publican en la Gaceta. Una copia de las mismas se envía al titular del registro internaciona

29. Todo procedimiento posterior a la denegación, como por ejemplo la revisión, el recurso o la respuesta a una oposición, se tramita directamente entre el titular y la Oficina de la Parte Contratante interesada, sin participación alguna de la Oficina Internacional. No obstante, una vez que se haya terminado todo el procedimiento ante dicha Oficina, ésta deberá enviar una declaración a la Oficina Internacional en la que se indique si se confirma la denegación de protección a la marca (*Confirmación de la denegación provisional total*), o si concede protección total o parcial a la misma (*Declaración de la concesión de protección como consecuencia de una denegación provisional*). Esta declaración se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta. Una copia de la misma se envía al titular del registro internacional.

30. Cuando, antes de la expiración del plazo de denegación, haya finalizado todo el procedimiento ante una Oficina y ésta no haya encontrado motivos para denegar la protección, la Oficina enviará a la Oficina Internacional lo antes posible (antes de que expire el plazo de denegación), una declaración en la que se indique que se concede la protección a la marca (*Declaración de concesión de la protección en ausencia de notificación de denegación provisional*)¹. Esta declaración se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta. Una copia de la misma se envía al titular del registro internacional.

¹ Actualmente esto no es obligatorio, pero lo será a partir del 1 de enero de 2010.



Efectos del registro internacional

31. A partir de la fecha del registro internacional (o, en el caso de una Parte Contratante designada posteriormente, a partir de la fecha de esa designación), la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas es la misma que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se notifica denegación provisional alguna a la Oficina Internacional dentro del plazo pertinente, o si dicha denegación es posteriormente retirada, la protección de la marca en cada Parte Contratante designada es la misma que si la hubiese registrado la Oficina de esa Parte Contratante.

32. En consecuencia, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales. Aunque se trata de un registro único, la protección puede ser denegada por algunas de las Partes Contratantes designadas o puede ser objeto de limitación o renuncia sólo respecto de alguna de las Partes Contratantes designadas. Del mismo modo, un registro internacional puede transferirse a un nuevo titular sólo con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas. Asimismo, un registro internacional puede ser invalidado (por ejemplo, por falta de uso) con respecto a una o más de las Partes Contratantes designadas. Por otra parte, cualquier acción por infracción de un registro internacional debe emprenderse por separado en cada una de las Partes Contratantes de que se trate.

33. Este régimen se contrapone a un derecho regional unitario, como por ejemplo la marca comunitaria, que no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia sólo con efecto para una parte del territorio abarcado por el derecho, y cuyo cumplimiento puede exigirse mediante un único procedimiento que abarque las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio.

Dependencia de la marca de base

34. Durante un período de cinco años a partir de la fecha de su registro, una inscripción en el registro internacional sigue dependiendo de la marca registrada o solicitada en la Oficina de origen. Si, dentro de ese período de cinco años, el registro de base deja de tener efecto, sea por una cancelación subsiguiente a una decisión de la Oficina de origen o de un tribunal, por cancelación voluntaria o por no renovación, y en la medida en que ello ocurra, el registro internacional dejará de estar protegido. Análogamente, el registro internacional basado en una solicitud presentada en la Oficina de origen se cancelará si esa solicitud es objeto de denegación o retiro dentro de ese período de cinco años, y en la medida en que lo sea, o si el registro resultante de esa solicitud deja de tener efecto dentro de ese plazo, y en la medida en que así sea.

35. La Oficina de origen tiene obligación de notificar a la Oficina Internacional los hechos y las decisiones relativos a tales cese de efecto o denegación y, en su caso, de pedir la cancelación (en la medida en que proceda) del registro internacional. La cancelación se publica en la Gaceta y se notifica a las Partes Contratantes designadas.

36. Si, en un plazo de tres meses a partir de dicha cancelación, el titular presenta una solicitud de registro en la oficina de una Parte Contratante que había sido designada en virtud del Protocolo, esa solicitud se tratará como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o (según el caso) de la designación posterior de la Parte Contratante en cuestión. Esta opción no se da en el caso de una Parte Contratante designada en virtud del Arreglo.

37. Una vez expirado el plazo de cinco años mencionado en el párrafo 34, el registro internacional pasa a ser independiente del registro de base o de la solicitud de base.



Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

38. Se considera que un registro internacional substituye a un registro nacional o regional para la misma marca y los mismos productos y servicios inscrito a nombre de la misma persona en una Parte Contratante designada. El resultado de la substitución es que, si el registro nacional o regional no se renueva, el titular del registro internacional puede seguir gozando de los derechos previamente adquiridos en virtud de tal registro nacional o regional. Aunque la substitución tiene lugar automáticamente, el titular del registro internacional puede solicitar a la Oficina de la Parte Contratante en la que el registro nacional o regional está inscrito que anote en su Registro el registro internacional.

Designación posterior

39. Los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una Parte Contratante no incluida en la solicitud internacional mediante la presentación de una designación posterior. Así, el titular de un registro internacional puede ampliar el ámbito geográfico de protección de su marca en función de sus necesidades comerciales. Además, es posible efectuar una designación posterior para extender la protección de la marca a una Parte Contratante que no fuese parte en el Arreglo o el Protocolo en el momento de presentarse la solicitud internacional. Los principios que determinan si puede realizarse tal designación, y si se rige por el Arreglo o por el Protocolo, se han descrito en los anteriores párrafos 12 y 13.

Cambios en el registro internacional; cancelación; licencias

40. Los cambios en el nombre o la dirección del titular o de su mandatario pueden inscribirse en el Registro Internacional, previa petición.

41. Del mismo modo, puede inscribirse un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de todos o algunos de los productos y servicios y de todas o algunas de las Partes Contratantes designadas. Sin

embargo, una persona no podrá ser inscrita como titular de un registro internacional respecto de una Parte Contratante si no está habilitada (de conformidad con los principios expuestos en los anteriores párrafos 12 y 13) a designar a esa Parte Contratante en una solicitud internacional. Por ejemplo, una persona que no tenga un punto de conexión con un país que es parte en el Arreglo no podrá ser inscrita como titular de un registro internacional respecto de una Parte Contratante designada que sea parte sólo en el Arreglo.

42. Asimismo, pueden inscribirse en el Registro Internacional los elementos siguientes:

- una *limitación* de la lista de productos y servicios respecto de **todas o algunas** de las Partes Contratantes designadas;
- una *renuncia* respecto de **algunas** de las Partes Contratantes designadas para **todos** los productos y servicios;
- una *cancelación* del registro internacional respecto de **todas** las Partes Contratantes designadas para **todos o algunos** de los productos o servicios;
- una *licencia* otorgada para **todas o algunas** de las Partes Contratantes designadas, y para **todos o algunos** de los productos y servicios.

43. La información relativa a esos cambios, a la cancelación y a las licencias se publica en la Gaceta y se notifica a las Partes Contratantes designadas.

44. No se pueden introducir cambios en la marca que es objeto de un registro internacional, ya sea con ocasión de la renovación o en cualquier otro momento. Tampoco se puede modificar la lista de productos y servicios de forma que se amplíe el ámbito de protección.



Duración del registro; renovación

45. Los registros internacionales se mantienen en vigor durante 10 años, y pueden renovarse por nuevos períodos de 10 años mediante el pago de las tasas establecidas. La Oficina Internacional envía un recordatorio al titular y a su mandatario (si lo hubiere) seis meses antes de la fecha de renovación.

46. El registro internacional puede renovarse respecto de todas las Partes Contratantes designadas o sólo respecto de algunas de ellas. Sin embargo, no puede renovarse sólo respecto de algunos de los productos y servicios inscritos en el registro internacional; por ello, si en el momento de la renovación el titular desea suprimir algunos de los productos y servicios del registro internacional debe pedir por separado la anulación respecto de esos productos y servicios.

Ventajas del sistema

47. El registro internacional tiene varias ventajas para el titular de la marca. Después de registrar la marca o presentar una solicitud de registro en la Oficina de origen, el titular sólo tiene que presentar una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de presentar solicitudes independientes en las Oficinas de marcas de las diversas Partes Contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada Oficina. Además, el titular no tiene que esperar a que la Oficina de cada Parte Contratante en que se solicita protección adopte la decisión de registrar la marca; si una Oficina no notifica la denegación dentro del plazo aplicable, la marca goza de protección en la Parte Contratante de que se trate. En algunos casos, el titular no tiene siquiera que esperar la expiración de este plazo para saber si su marca está protegida en una Parte Contratante, ya que antes puede haber recibido una declaración de concesión de protección de la Oficina de esa Parte Contratante.

48. Otra importante ventaja es que los cambios posteriores al registro, como por ejemplo un cambio en el nombre o la dirección del titular, o un cambio (total o parcial) en la titularidad o una limitación de la lista de productos y servicios, pueden inscribirse, con efecto para varias Partes

Contratantes designadas, mediante un único y sencillo trámite administrativo y el pago de una única tasa. Además, sólo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar.

49. El sistema de registro internacional presenta también ventajas para las Oficinas de Marcas, ya que no necesitan examinar si se cumplen los requisitos formales, clasificar los productos o servicios o publicar las marcas. Además, reciben una compensación por la labor que desempeñan, ya que las tasas individuales recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a las Partes Contratantes respecto de las cuales han sido abonadas, al tiempo que los complementos de tasa y las tasas suplementarias se distribuyen anualmente entre las Partes Contratantes que no han percibido tasas individuales, en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto.

Para mayor información, sírvase contactar a la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Dirección:

34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:

41 22 338 91 11

Telefacsimil:

41 22 733 54 28

Visite el sitio Web de la OMPI:

www.OMPI.int

y haga sus pedidos a la librería electrónica de la OMPI:

www.OMPI.int/ebookshop

o a la Oficina de Coordinación:

Dirección:

2, United Nations Plaza
Suite 2525
Nueva York, N.Y. 10017
Estados Unidos de América

Teléfono:

1 212 963 6813

Telefacsimil:

1 212 963 4801

Correo electrónico:

wipo@un.org