

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas:

Objetivos, características principales y ventajas

Reseña

2016



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

Índice

Introducción	2
Objetivos	3
¿Quién puede utilizar el Sistema de Madrid?	3
La solicitud internacional	3
Examen por la oficina de una Parte Contratante designada; denegación de la protección	6
Efectos del registro internacional	7
Dependencia de la marca de base	8
Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional	9
Designación posterior	9
Cambios en el registro internacional; cancelación; licencias	10
Duración del registro; renovación	11
Ventajas del Sistema de Madrid	11

Introducción

1. El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas se rige por dos instrumentos internacionales: 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 de Madrid es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (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, 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 a los fines del registro de marcas con validez 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. En la página <http://www.wipo.int> figura una lista de las Partes Contratantes que, en su conjunto, constituyen la Unión de Madrid, que es una Unión particular, según lo contemplado en el 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.
5. Desde noviembre de 2015, todas las Partes Contratantes del Sistema de Madrid son parte en el Protocolo de Madrid, que rige todas las transacciones entre las Partes Contratantes y los usuarios o respecto de las Partes Contratantes y los usuarios.

Objetivos

6. El Sistema de Madrid 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 30. Con posterioridad, pueden designarse 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 solo 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 de Madrid es lo suficientemente flexible para permitir la cesión del registro, si se desea, solo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o solo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios solo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.

¿Quién puede utilizar el Sistema de Madrid?

7. Pueden presentar solicitudes de registro internacional (“solicitudes internacionales”) las personas físicas o jurídicas que tengan un punto de conexión con un miembro de la Unión de Madrid mediante un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, por tener allí su domicilio o poseer su nacionalidad.

8. Únicamente quienes tengan esos puntos de conexión pueden utilizar el Sistema de Madrid. Una marca internacional registrada en virtud del Sistema de Madrid solo estará protegida dentro de la Unión de Madrid.

La solicitud internacional

9. Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional solo si ya ha sido registrada o si su registro ha sido solicitado en la oficina de marcas de la Parte Contratante con la que el solicitante tenga el punto de conexión necesario, según lo indicado en el párrafo 7, para presentar una solicitud internacional. Esa oficina se denomina oficina de origen.

10. Las solicitudes internacionales deben presentarse a la Oficina Internacional vía la oficina de origen. Una solicitud internacional presentada directamente por el solicitante ante la Oficina Internacional no será tenida en cuenta como tal y se devolverá al remitente.
11. 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).
12. 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.
13. En una solicitud internacional deben designarse las Partes Contratantes en que la marca ha de protegerse. En el marco del Sistema de Madrid vigente, un solicitante de cualquier Parte Contratante podrá designar a cualquier otro miembro de la Unión de Madrid (o a todos ellos, si así lo desea).
14. La Parte Contratante cuya oficina sea la oficina de origen no puede ser designada en la solicitud internacional, ni tampoco mediante una designación posterior.
15. La 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 solo uno de esos idiomas, o a dos de esos idiomas, o podrá permitir que el solicitante elija entre cualquiera de los tres.
16. 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 a partir de la tercera; sin embargo, no es preciso pagar tasa suplementaria cuando sea necesario pagar una tasa individual en relación con *todas* las designaciones.

17. 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 entre Partes Contratantes obligadas 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 instrumentos, se desprende del Artículo 9*sexies*.1)b) que han de pagarse las tasas suplementarias y complementarias, pero 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.

18. 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 de base se reduce al 10% del importe prescrito.

19. Esas tasas pueden pagarse directamente a la Oficina Internacional o vía la oficina de origen, cuando ésta se preste a recaudarlas y enviarlas.

20. 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 todas las 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.

21. La oficina de origen debe certificar asimismo la fecha en que ha recibido la petición de presentar la solicitud internacional. Esa 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).

22. La Oficina Internacional verifica que la solicitud internacional cumpla con los requisitos del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento Común, in-

cuidos 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.

23. 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 ha solicitado la protección.

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

24. 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. En caso de disconformidad durante el examen efectuado de oficio o si se presenta una oposición, la oficina tiene la facultad de declarar que no se puede conceder la protección a la marca en esa Parte Contratante.

25. 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, las Partes Contratantes pueden declarar que ese 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 aun después de expirado el plazo de 18 meses.

26. A pesar del principio general de que el Protocolo se aplica entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el apartado b) del párrafo 1) del Artículo 9^{sexies} del Protocolo deja sin efecto una declaración en virtud de la cual se amplía el plazo de denegación en las relaciones entre Estados obligados por ambos instrumentos. En la práctica, eso significa que en el caso de una solicitud internacional cuya oficina de origen es la oficina de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, a pesar de estar regida por el Protocolo y no por el Arreglo, estará sujeta al régimen de denegación estándar, es decir, seguirá aplicándosele 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.

27. Las denegaciones provisionales se inscriben en el Registro Internacional y se publican en la Gaceta. Una copia de ellas se envía al titular del registro internacional.

28. Todo procedimiento posterior a la denegación, por ejemplo, la revisión, el recurso o la contestación de 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 de la marca (*Confirmación de denegación provisional total*) o se le concede protección total o parcial (*Declaración de concesión de protección como consecuencia de una denegación provisional*). Esa 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.

29. 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 protección a la marca (*Declaración de concesión de protección en ausencia de notificación de denegación provisional*). Esa 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.

Efectos del registro internacional

30. 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.

31. 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 solo respecto de alguna de las Partes Contratantes designadas. Del mismo modo, es posible ceder un registro internacional a un nuevo titular solo 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. De otro lado, las acciones de violación de registro internacional se deben ejercer por separado en cada Parte Contratante concernida.

32. Este régimen se contrapone a un derecho regional unitario, como por ejemplo el de la marca de la Unión Europea, que no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia solo respecto de una parte del territorio abarcado por el derecho, y que puede hacerse valer mediante un único procedimiento que abarque las acciones de violación ejercidas en cualquier parte de ese territorio.

Dependencia de la marca de base

33. 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. En caso, y en la medida en que, dentro del plazo de cinco años el registro de base deja de producir efectos, ya sea por una cancelación subsiguiente a una decisión de la oficina de origen o de un tribunal, por cancelación voluntaria o por no renovación, el registro internacional dejará de estar protegido. Análogamente, el registro internacional basado en una solicitud presentada en la oficina de origen se cancelará en caso y en la medida en que esa solicitud sea objeto de denegación o retiro dentro de ese período de cinco años o si el registro resultante de esa solicitud deja de tener efecto dentro de ese plazo.

34. La oficina de origen tiene la 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.

35. 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 designada, 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.

36. Una vez expirado el plazo de cinco años mencionado en el párrafo 33, el registro internacional pasa a ser independiente del registro de base o de la solicitud de base.

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

37. Se considera que un registro internacional sustituye 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 sustitución 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 sustitución 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

38. 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, por ejemplo, la extensión de la protección de la marca a una Parte Contratante que no fuese parte del Sistema de Madrid en el momento de presentarse la solicitud internacional. Además, cuando la protección ha sido denegada inicialmente, es posible efectuar luego una designación posterior si los motivos de la denegación ya no son válidos.

39. En principio, en el marco del Sistema de Madrid vigente, un titular de una Parte Contratante podrá efectuar la designación posterior de cualquier otra Parte Contratante del Sistema. Sin embargo, existe una excepción a ese principio: cualquier Parte Contratante puede declarar que la protección resultante de un registro internacional realizado en el marco del Sistema antes de la fecha de entrada en vigor de éste respecto de esa Parte Contratante no puede ser objeto de una extensión respecto de esa Parte Contratante. En ese caso, para utilizar el Sistema de Madrid con el fin de registrar una marca en el territorio en cuestión, ha de presentarse una nueva solicitud internacional en la que se designa a la Parte Contratante que ha efectuado la declaración.

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. Un cambio en la titularidad podrá ser inscrito en el Registro Internacional solo si el cesionario reúne las condiciones exigidas (establecimiento, domicilio o nacionalidad) para ser titular de un registro internacional (según lo indicado en el párrafo 7 del presente documento).

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, la cancelación y 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 informal 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 solo respecto de algunas de ellas. Sin embargo, no puede renovarse solo 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 de Madrid

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 solo 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 interesada. En algunos casos, el titular no tendrá siquiera que esperar la expiración de ese plazo para saber si su marca está protegida en una Parte Contratante, ya que es posible que haya recibido antes una declaración de concesión de protección de la oficina de esa Parte Contratante.

48. Otra ventaja importante 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, solo 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.

50. Para obtener información más detallada sobre el Sistema de Madrid, puede consultarse la página web: <http://www.wipo.int/madrid/es/>.

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las oficinas
de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/



Publicación de la OMPI N° 418S
ISBN 978-92-805-2674-5