
Acuerdo y Protocolo de Madrid

Dr. Roberto Garza Barbosa

rgb@tec.mx

www.ipmtty.com

IPMITY

Propiedad Intelectual de Monterrey

Sistema de Madrid

- El Acuerdo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas se **adoptó en 1891**, poco tiempo después de los Convenios de París y Berna.
- Este Acuerdo permite que una persona que haya obtenido un registro de marca en un estado contratante presente una solicitud internacional de registro ante la Oficina Internacional de la **OMPI**.

Sistema de Madrid

- La solicitud internacional se transmite a las oficinas de marcas de los países miembros designados por el solicitante, **y si no hay objeción dentro de un plazo establecido**, el registro internacional entra en vigor para los países designados por dicha solicitud.
- Aunque 55 países, incluidos muchos países europeos, son parte del **Acuerdo de Madrid** (2018) y ha sido ampliamente utilizado por los titulares de marcas europeas, su utilidad se ha visto limitada.
- No Estados Unidos ni Japón ni los países de América Latina (con la excepción de Cuba) eran parte del mismo.

Sistema de Madrid

- En 1989 se adoptó el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid (Protocolo de Madrid). El Protocolo, que entró en vigor en 1996, está diseñado para **abordar una serie de defectos percibidos** en el Arreglo de Madrid.
- De acuerdo al Protocolo de Madrid, se puede presentar una solicitud internacional de registro **sobre la base de una solicitud** en un País del Protocolo de Madrid, **prescindiendo del requisito de registro de marca previo** a la presentación de la solicitud internacional.

Sistema de Madrid

- Bajo el Arreglo de Madrid, la cancelación de la marca en el país de registro inicial **dentro de los primeros cinco años** posteriores al registro internacional da como resultado la invalidación de la marca en todos los países de Madrid.
- Según el Protocolo de Madrid, ante una cancelación por parte del país inicial de la solicitud, el titular de la marca internacional puede **transformar la marca en solicitudes nacionales** en función de la fecha de presentación original de la solicitud internacional.

Sistema de Madrid

- Facilita el registro de marcas.
- En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, **se facilita mucho la gestión posterior de esa protección**. Renovación como si fuera un solo registro.

¿Punto de conexión?

- Solicitud de marca puede ser presentada únicamente por una persona física o moral que tenga un **establecimiento** industrial o comercial real y efectivo en, o esté **domiciliada** en, o sea nacional de, un país que sea parte del **Arreglo de Madrid (55)** o del **Protocolo de Madrid (110)**.
- O bien, que tiene tal establecimiento o está domiciliado en el territorio de una organización intergubernamental que es parte en el Protocolo, o es nacional de un Estado miembro de tal organización

Sistema de Madrid

- Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional únicamente si ya ha sido registrada (o, cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el **Protocolo, si se ha solicitado el registro**) en la Oficina de Marcas de la Parte Contratante ante la cual el solicitante tiene la conexión necesaria (descrita en la diapositiva anterior), para poder presentar una solicitud internacional.
- Esta Oficina se denomina Oficina de origen

Sistema de Madrid

- Una solicitud internacional debe presentarse a la Oficina Internacional **a través de la Oficina de origen**.
- **No se puede presentar directamente** a la Oficina Internacional ya que no se considerará como tal y será devuelta a la remitente.

Sistema de Madrid

- Una solicitud internacional puede presentarse en cualquiera de los tres idiomas del sistema de Madrid: **inglés, francés o español**.
- La Oficina de origen puede restringir la elección del solicitante a **un solo idioma** o a dos idiomas, o podrá permitir que el solicitante elija entre cualquiera de los tres idiomas.

Sistema de Madrid

- 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 **cualquier característica distintiva de la marca**, es la misma que la contenida en el registro básico o solicitud básica,
 - y que los productos y servicios son los mismos servicios en el **registro básico o solicitud básica**.

Sistema de Madrid

- 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 **cualquier característica distintiva de la marca**, es la misma que la contenida en el registro básico o solicitud básica,
 - y que los productos y servicios son los mismos servicios en el **registro básico o solicitud básica**.

Sistema de Madrid

- La Oficina de origen debe además certificar la **fecha de la solicitud**, misma que pasará a la oficina internacional dentro de los dos meses posteriores. Esta será la fecha internacional del registro.

Sistema de Madrid

- La **Oficina Internacional** verifica que la solicitud internacional cumpla con los requisitos del Arreglo o **Protocolo** y el Reglamento Común, incluidos los requisitos relacionados con la indicación de productos y servicios y su clasificación, y que se hayan pagado las tasas requeridas.
- De ser necesario, se informará a la Oficina de origen y al solicitante de **cualquier irregularidad**
- El solicitante deberán **subsananar en el plazo de tres meses**, caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud.

Sistema de Madrid

- Cuando la solicitud internacional cumple con los requisitos aplicables, la marca se inscribe en el **Registro Internacional y se publica en la Gaceta**.
- Luego, la **Oficina Internacional notifica a cada Parte Contratante** en la que se ha solicitado protección.

Sistema de Madrid

- La Oficina de una Parte Contratante designada **examina el registro internacional exactamente de la misma manera que una solicitud presentada directamente.**
- Si se encuentran motivos para la objeción durante el examen de oficio, o si se presenta una oposición, **la Oficina tiene derecho a declarar que la protección no puede otorgarse** a la marca en esa Parte Contratante.

Sistema de Madrid

- Cualquier denegación provisional debe ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de la Parte Contratante interesada dentro del plazo especificado en el Arreglo o Protocolo. **Este plazo estándar es de 12 meses. (Art. 5 Protocolo)**
- No obstante, una Parte Contratante podrá declarar que, cuando sea designada en virtud del Protocolo, este plazo se **sustituirá por 18 meses.**
- Una Parte Contratante que haya hecho esta declaración podrá declarar además que una denegación provisional basada en una oposición puede ser notificada incluso después de la expiración de este período de **18 meses.**

Sistema de Madrid

- Cualquier procedimiento posterior a la denegación, como revisión, apelación o respuesta a una oposición, se llevará a cabo directamente entre el titular y la Oficina en cuestión, sin ninguna participación por parte de la Oficina Internacional.
- “La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro internacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. **Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación...**” Art 5

Sistema de Madrid

- Una vez que se hayan completado todos los procedimientos ante esa Oficina, la **Oficina debe enviar a la Oficina Internacional una declaración final.**
- Según el resultado del caso, dicha declaración **confirmará** que la protección de la marca ha sido totalmente denegada, o que la protección ha sido **parcial o totalmente otorgada** a la marca, según sea el caso (Declaración de concesión de protección tras una denegación provisional).

Sistema de Madrid

- Si antes de agotarse el período para emitir una respuesta negativa, la Oficina nacional encuentra que no ha encontrado bases para negar la protección, lo hará saber a la Oficina internacional, quien lo registrará, publicará en la Gaceta y transmitirá copia al solicitante.

Sistema de Madrid

- Cualquier denegación provisional debe ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de la Parte Contratante interesada dentro del plazo especificado en el Arreglo o Protocolo. **Este plazo estándar es de 12 meses. (Art. 5 Protocolo)**
- No obstante, una Parte Contratante podrá declarar que, cuando sea designada en virtud del Protocolo, este plazo se **sustituirá por 18 meses.**
- Una Parte Contratante que haya hecho esta declaración podrá declarar además que una denegación provisional basada en una oposición puede ser notificada incluso después de la expiración de este período de **18 meses.**

Sistema de Madrid

- Cualquier procedimiento posterior a la denegación, como revisión, **apelación o respuesta a una oposición**, se lleva a cabo directamente entre el titular y la Oficina en cuestión, **sin ninguna participación** por parte de la Oficina Internacional.
- Una vez finalizado el procedimiento se envía una **declaración final** a la Oficina Internacional, ya sea confirmando que la protección ha sido **denegada totalmente**, que ha sido **parcialmente otorgada**, o bien, que ha sido **totalmente otorgada**.

Sistema de Madrid

- Esta declaración final, se publica en la Gaceta y se le envía copia al solicitante
- Cuando, antes de la expiración del plazo de denegación, se hayan completado todos los procedimientos ante una Oficina nacional y ésta no haya encontrado motivos para denegar la protección, la Oficina deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración en el sentido de que se concede protección a la marca (**Declaración de Concesión de Protección**)
- Dicha declaración se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta y se transmite una copia al titular del registro internacional.

Sistema de Madrid

- Efectos del Registro Internacional.- La **protección** de la marca en cada una de los países designados **es la misma** que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro **presentada directamente en la Oficina de ese país**.
- Por lo tanto, **un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales**.
- Aunque se trata de un procedimiento único, la protección puede ser **denegada** por algunos países designados, o **limitada** en otros. Ello mientras puede ser **totalmente otorgada** en otros.

Sistema de Madrid

- Registro **puede ser transferido** a un nuevo titular
- Registro **puede ser anulado**, como cualquier marca nacional.
- Acción por infracción de la marca **tiene que llevarse por separado en cada país.**
- Esto a diferencia de otros **sistemas regionales** (marca europea) en donde una sola acción legal puede cubrir infracción en cualquier país que abarque territorio.

Sistema de Madrid

- Dependencia con la marca de origen.- Durante un período de **cinco años** a partir de la fecha de su registro, un registro internacional sigue dependiendo de la marca registrada o solicitada en la Oficina de origen
- Si el registro de base deja de surtir efecto, ya sea por cancelación, nulidad, a raíz de una decisión de la Oficina de origen o de un tribunal, por cancelación voluntaria o por no renovación, dentro de este período de cinco años, **el registro internacional ya no estará protegido.**

Sistema de Madrid

- Lo mismo si la solicitud inicial es denegada o retirada dentro del plazo de **cinco años**, o si se retira.
- La oficina de origen debe notificar lo anterior a la Oficina Internacional.
- Dentro de los **tres meses** a dicha cancelación, el titular puede solicitar en cada oficina nacional el registro de su marca como una marca nacional, tendrá la fecha de prioridad del registro internacional. Opción disponible solamente en Protocolo, no en Acuerdo de Madrid.

Sistema de Madrid

- Los efectos de este registro, **pueden ser extendidos** a otros países mediante solicitud subsecuente.
- De esta manera, el titular **puede expandir el alcance geográfico** de protección.
- La información sobre cambios, cancelación y licencias se publicará en la **Gaceta**.
- **No** se pueden hacer **cambios** a la marca.

Sistema de Madrid

- El registro internacional tiene una **vigencia de 10 años**. Podrá renovarse por nuevos períodos de 10 años previo pago de las tasas prescritas. Se envía recordatorio 6 meses antes.
- Se puede renovar en todos los países o solamente algunos.

Sistema de Madrid

- <https://www.gov.uk/government/publications/protecting-your-uk-intellectual-property-abroad/protecting-your-trade-mark-abroad>
- <https://www.wipo.int/madrid/en/>

Sistema de Madrid



Intellectual
Property
Office

FOR OFFICE USE ONLY

Date of Receipt:

International Application
Number:

Your Reference:

Complete if you would like us to quote this in
communications with you, otherwise leave blank.

Form MM2

Use this form to file your application to register an International Registration governed exclusively by the Madrid Protocol.

There is a £40 IPO handling fee. The WIPO fees, to be paid directly to WIPO, can be calculated using the online calculator <https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp?Origin=GB>

1. Office of origin: United Kingdom

2. (a) Applicant

Proposed Owner:

(b) Address:

Details of the applicant should be the same as the applicant's details in the basic application. If different, you will be required to bring the details into line by either filing a Form TM16 or TM21. Details are available at www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees.

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Sistema de Madrid

MM18 (E) – DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA

To be annexed to each international application or subsequent designation in which the United States of America is a designated Contracting Party¹.

DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK: UNITED STATES OF AMERICA

By designating the United States in the international application/subsequent designation, the person signing below declares that:

- (1) the applicant/holder has a *bona fide* intention to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation;
- (2) he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the applicant/holder;
- (3) he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services

Sistema de Madrid

- Frederick M. Abbott, et al, International Intellectual Property in an Integrated World Economy (4th. 2019).
- Muchas Gracias por su atención
- Roberto Garza Barbosa www.ipmty.com