



PROTECCIÓN DE TU MARCA EN EL EXTRANJERO: PROTOCOLO DE MADRID

Para muchas empresas el activo más importante son sus marcas. Una correcta protección resulta fundamental en el proceso de exportación o internacionalización a efecto de evitar problemas, demandas o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad de la marca en el país donde se pretende vender los productos o servicios.

El Protocolo de Madrid se ha convertido en una herramienta muy útil para facilitar los trámites de registro en varios países. A pesar de la utilidad que ofrece el instrumento aún persisten muchas dudas respecto a la forma en que funciona, así como su viabilidad y alcance. Por lo anterior se realiza esta publicación que contiene las preguntas que recurrentemente realizan los empresarios que quieren aprovecharlo.

¿Qué es el Protocolo de Madrid?

Es un acuerdo de carácter internacional que junto con el Arreglo de Madrid forman parte del Sistema de Madrid (del que México no es parte), el cual tiene como finalidad ayudar a los titulares de registros de marca, a extender su protección en los demás países que forman parte del tratado en cuestión por medio de una sola solicitud en un solo idioma, pagando las tarifas correspondientes que son distintas a las que se pagan a la oficina nacional. México es parte del Protocolo desde el 2013.

El alcance del pago que se realiza junto a la solicitud cubre únicamente la fase internacional, por lo que las tasas, tarifas de los gobiernos de los países donde se pretenda proteger, así como los honorarios de quienes apoyen en esos países no son cubiertos, sin embargo deben considerarse para poder cumplir con requerimientos hechos por el Estado.

¿A que le llama Registro Internacional?

Se le llama así a la solicitud recibida por la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI), organización que para los efectos del tratado en comento se le denomina Oficina Internacional.

Ahora bien, dicha organización al recibir por parte de las oficinas nacionales las solicitudes de extensión de la protección, verifica que las mismas cuenten con la certificación respectiva y cumplan con los requisitos de forma correspondientes, si es el caso, otorga a tales solicitudes un registro antes de mandarlas a cada oficina de los países designados, siendo estas últimas las determinarán la procedencia o improcedencia de la protección solicitada.

En caso de que la marca sea aceptada en un país, no obliga a que sea otorgada la protección en otro o en todos los demás, ya que cada uno tiene el derecho de negarla por considerarla inconsistente con sus normas internas.

¿Quién puede solicitar en México el Registro de Marca Internacional?

Toda persona física o moral que cuente con un registro de marca en México puede solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la extensión de la protección de ese registro en uno, algunos, o todos los países o regiones miembros del Sistema de Madrid, siempre y cuando dichos países se rijan con base al Protocolo de Madrid.

El único requisito que establece el Tratado Internacional para la presentación de la solicitud en comento, es que el solicitante sea mexicano, de no contar con la nacionalidad, será suficiente con poseer residencia en México, o en su defecto, tener el establecimiento de su negocio en territorio nacional.

Cabe señalar que el Protocolo de Madrid establece la posibilidad de basar la solicitud internacional en una solicitud nacional que se encuentre en trámite, por lo que no es necesario esperar a que la marca sea otorgada por el IMPI.

¿Qué protección ofrece el Registro Internacional?

El Registro Internacional refiere únicamente al registro de la solicitud ante la Oficina Internacional, por lo que tal registro, por sí solo no representa protección alguna.

Aclarado lo anterior, es posible afirmar que la extensión de la protección del registro de la marca solicitada, está sujeta al resultado del examen que a dicha petición practiquen las oficinas nacionales de los países designados.

En este orden, si la solicitud cumple con los requisitos correspondientes de la legislación del país o países designados, entonces será posible conceder la protección bajo la figura y características que se otorgan a cualquier registro nacional en ese país, y así sucesivamente en cada uno.

En el supuesto de arriba, la marca únicamente será protegida en el territorio nacional que abarque y prevea para sus registros nacionales la legislación del país en cuestión.

Resulta importante señalar que también forman parte del Sistema de Madrid Organizaciones Regionales cuyo ámbito territorial de protección abarca más de un país, tal es el caso de la Unión Europea, administrada en esta materia por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Por lo que si dicha organización es designada por el solicitante de la extensión de la protección de su registro de marca, y a dicha solicitud recae una resolución favorable, la extensión de su protección podría abarcar tantos territorios como países integren la referida organización.

¿Ante quien se solicita el Registro de Marca Internacional?

El registro de la solicitud de extensión de la protección se solicita a la Oficina Internacional, es decir, a la OMPI, siempre a través de la oficina ante la cual se tiene un registro de marca nacional, en el caso de México, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

¿El IMPI se encarga de todo el trámite?

No, en este caso el IMPI actúa como intermediario, es decir, como un órgano auxiliar de la Oficina Internacional, pues se encarga de recibir la solicitud, certificarla y enviarla a la OMPI, sin practicar a la solicitud de extensión ningún tipo de examen relativo a la forma o al fondo de tal petición.

¿Qué función cumple IMPI en el trámite?

La función designada por el Acuerdo Internacional para las oficinas nacionales, entre ellas el IMPI, es la de facilitar, tanto a los usuarios como a la Oficina Internacional, los medios necesarios para hacer llegar a su destino, de manera controlada, las solicitudes y comunicaciones necesarias para dar seguimiento al trámite en general.

Dentro de tales facilidades se encuentra, como la más importante, el certificar ante la Oficina Internacional que los datos asentados por el interesado en la respectiva solicitud, sean consistentes con el registro nacional sobre el cual se pide la extensión de la protección.

En relación a la certificación mencionada, es importante decir que es la única función cuya competencia corresponde a las oficinas nacionales como lo es el IMPI, función respecto de la cual existe una tarifa de carácter nacional que es obligatoria para poder iniciar el trámite.

No es obligación del IMPI realizar asesorías especializadas para determinar tanto la viabilidad del uso del Protocolo de Madrid, así como estudios técnicos de posibles impedimentos o problemas a tener en los países donde se pretende proteger. Tampoco verificar si la marca está correctamente solicitada ni si los productos o servicios están protegidos por las clases correctas en México.

¿Qué función cumple la Oficina Internacional (OMPI) en el trámite?

Es la encargada de administrar el Sistema de Madrid, para el caso de México, el Protocolo de Madrid. Su principal función radica en hacer llegar a las oficinas nacionales designadas por el solicitante las respectivas solicitudes de extensión de la protección, verifica que las solicitudes cumplan con el apego a la clasificación internacional de productos y/o servicios, administra lo relativo al pago de las tarifas que cada país cobra por el registro de marca, y se encarga de las comunicaciones relativas a la concesión de dicha protección.

Es importante mencionar que en caso de no ser favorable el resultado del estudio que practican las oficinas nacionales a las solicitudes de extensión de la protección, la función de la Oficina Internacional culmina con la notificación de dicho resultado al solicitante (fase internacional), y a partir de tal notificación, el trámite se sigue sin la intervención de la OMPI (fase nacional).

Si el solicitante desea continuar con los trámites correspondientes, como lo son la contestación a dicha denegación, y en su caso, hacer uso de los medios legales de defensa que prevea la legislación del país en cuestión, lo deberá hacer de manera directa

ante la oficina nacional, apegándose a la normativa nacional y sin la intervención de la Oficina Internacional.

Es de señalarse que la Oficina Internacional cumple con múltiples funciones una vez que las oficinas nacionales determinan la concesión de la extensión en la protección de un registro de marca, funciones encaminadas a la conservación de los correspondientes derechos, es decir, atienden las solicitudes de renovación presentadas por los titulares, así como aquellas encaminadas a la inscripción de cualquier modificación en los derechos concedidos.

¿El IMPI cobra por el trámite del Registro Internacional?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con tarifas específicas por los servicios que presta, siempre que estén encaminados a brindar protección a los derechos de propiedad industrial dentro del país, así como a la conservación de los mismos. No obstante, en el caso del procedimiento relativo a la extensión de la protección de un derecho a través del Tratado Internacional que ahora nos ocupa, el IMPI cuenta con una tarifa por certificación ante la OMPI. La certificación consiste en verificar la consistencia entre los datos correspondientes al registro de marca nacional con el internacional.

La certificación que llevan a cabo las oficinas nacionales es indispensable para continuar con el procedimiento previsto por el Protocolo de Madrid, es decir, la Oficina Internacional (OMPI) no concederá el registro a ninguna solicitud de extensión de la protección de no ser que cuente con la certificación de la oficina de origen.

Esta certificación es necesaria ya que es el único medio que tiene la Oficina Internacional para constatar que la extensión de la protección solicitada, efectivamente es respecto del registro de marca concedido por la oficina de origen, y que mediante este último se están protegiendo los productos y/o servicios para los cuales se solicita la referida extensión de la protección.

¿Puedo hacer uso del Protocolo de Madrid sin tener marca registrada en México?

Aún y cuando el Tratado Internacional tiene por objeto extender a otros países la protección de un registro ya concedido, el Protocolo de Madrid, a diferencia del Arreglo de Madrid (del que se recuerda México no es parte), permite al interesado solicitar la referida extensión, basando su petición en una solicitud de registro en trámite ante la oficina nacional (oficina de origen).

No obstante lo anterior, es siempre preferible basar la solicitud de Registro Internacional en un registro ya concedido y vigente, pues el trámite internacional estará siempre sujeto a la viabilidad de la solicitud nacional en trámite. En caso de que el registro solicitado sea negado por la oficina nacional, el IMPI para el caso de México, la misma suerte deberá seguir la solicitud de extensión de la protección, a no ser que el interesado convierta a nacionales en cada país designado la petición elevada vía Protocolo de Madrid.

Cabe señalar, que la conversión aludida en el párrafo anterior es un trámite que deberá seguir el solicitante en cada una de las oficinas nacionales correspondientes a cada uno de los países designados. La misma situación se presenta cuando se basa la solicitud en un registro de marca, para lo cual, el Tratado Internacional prevé un periodo de

dependencia de cinco años contados a partir de la presentación de la solicitud de Registro Internacional.

Si durante el periodo de dependencia se presenta ante la oficina nacional alguna acción que tenga por objeto anular, caducar o cancelar el registro base, la oficina nacional tiene la obligación de informar a la Oficina Internacional el resultado del o los procedimientos instaurados en contra del registro base. Si se declara la nulidad, caducidad o cancelación de éste, la petición de extensión deberá seguir la misma suerte, a este se refiere el periodo de dependencia.

Al procedimiento antes mencionado se le conoce con el nombre de ataque central, si este logra su objetivo, el solicitante del Registro Internacional tiene la opción de convertir a nacionales su solicitud en cada uno de los países designados. Todo lo anterior sirve para justificar lo importante que es realizar una buena estrategia de protección nacional antes de iniciar la exportación.

¿Cuánto tiempo dura el trámite?

No existe un plazo definido para la conclusión del Registro Internacional pues en cada uno de los países que forman parte del sistema de Madrid existen procedimientos de registro que varían. No obstante, la primera respuesta a la solicitud de extensión de la protección no debe ser mayor a dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Cabe señalar que varios países miembros del Sistema de Madrid prevén dentro de sus procedimientos nacionales de registro a la figura de la oposición, en razón de lo cual existe un extenso plazo para que las oficinas nacionales estén en posibilidad de emitir una primera respuesta a los interesados. Es muy importante saber si el país en el que se pretende proteger tiene oposición ya que esto puede implicar un aumento sustancial en la inversión por el registro.

¿En qué idioma se presenta la solicitud?

El inglés, francés y español, son los idiomas en los que el Protocolo de Madrid permite la presentación de una solicitud de registro de marca Internacional.

¿Cuánto cuesta la solicitud?

El costo del Registro Internacional varía en razón de los países que se designen a efecto de extender la protección de un registro de marca. Para poder calcular los costos la Oficina Internacional pone a disposición de los interesados un calculador de tasas, el cual puede ser consultado en la página de la OMPI.

Ahora bien, a efecto de realizar el pago correspondiente, la Oficina Internacional ofrece diversos medios tales como el uso de tarjeta de crédito, transferencia bancaria o de cuenta postal, así como a través de una cuenta corriente con la Oficina Internacional. Es importante señalar que los pagos deben realizarse siempre en francos suizos y no contemplan los honorarios profesionales del experto que apoye en su gestión.

¿Qué vigencia tiene el Registro Internacional?

La vigencia de un registro de Marca Internacional, al igual que en México, es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, vigencia que puede ser renovada por periodos de la misma duración.

Es importante recordar que existe un periodo de cinco años de dependencia para la extensión de la protección, si en ese lapso se retira o niega la solicitud en trámite del registro base, o en su caso, se caduca, anula o cancela el registro de marca base, no será posible invocar la extensión de la protección en los países designados.

¿En cuántos países puedo registrar mi marca a través del Protocolo de Madrid?

Entre países y territorios suman noventa y tres las opciones que se tienen para extender la protección de un registro de marca. Para acceder a la lista de estos países y territorios, la Oficina Internacional cuenta en su página electrónica con la respectiva información.

¿Se puede presentar una solicitud de Registro Internacional directamente ante la OMPI?

La Oficina Internacional no dará registro a ninguna solicitud de extensión de la protección que se presente ante ella directamente. Se debe recordar que la función más importante de las oficinas nacionales radica en la certificación de la solicitud de extensión de la protección de un registro de marca.

¿Puedo solicitar el Registro Internacional con pequeñas variaciones, respecto del signo registrado en México?

De presentarse ante la oficina nacional una solicitud de extensión de la protección de un registro de marca con cualquier variación en el signo digno distintivo, o en los productos o servicios que éste distingue en el mercado interno, la oficina nacional no se encontrará en posibilidad de certificarla a efecto de mandarla a la OMPI, por lo que requerirá al interesado realizar los ajustes correspondientes, a fin de que coincidan a cabalidad el registro o solicitud base.

En este orden, si se pretende solicitar a través del Protocolo de Madrid la protección de una marca diferente, por mínimas que sean las diferencias, antes se tiene que presentar en la oficina nacional la correspondiente solicitud de registro que servirá de base a la petición de la extensión de protección en alguno, o algunos de los países que integran el referido Tratado Internacional.

Lo mismo sucede en el caso que se pretendan distinguir, en alguno, o algunos de los países antes referidos, productos o servicios distintos a los que ampara el registro de marca nacional, es decir, la pretendida protección debe obtenerse, o en su caso, solicitarse en el ámbito nacional antes que en el internacional.

¿Puedo reclamar un derecho de prioridad en la solicitud de Registro Internacional?

El protocolo de Madrid prevé la posibilidad de reclamar prioridad en los términos previstos por el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo

que, a fin de gozar del beneficio que tal reclamo representa, se deberá atender a los plazos establecidos en el referido artículo.

¿Qué medios legales de defensa tengo si me niegan el registro en alguno de los países designados?

En caso que alguna o algunas de las oficinas nacionales del o de los países designados emitan una denegación de la extensión en la protección, la Oficina Internacional lo notificará al solicitante, y a partir de ese momento se convierte en un trámite entre la oficina nacional del país designado y el solicitante de la extensión.

En consecuencia si el interesado desea continuar con los trámites tendentes a obtener la protección de su marca en el país que emitió la denegación, tendrá que seguir las gestiones correspondientes bajo la normatividad aplicable en el referido Estado.

Lo anterior incluye a los procedimientos legales de defensa en contra de las resoluciones emitidas por las oficinas nacionales, es decir, el solicitante de un Registro Internacional, en caso que le sea denegada la protección correspondiente, podrá interponer los medios de defensa legal previstos en la legislación del país en cuestión, pero sin intervención alguna de la Oficina Internacional.

¿Qué sucede si la base de una solicitud internacional descansa, a su vez, en una solicitud cuyo registro es negado por la oficina nacional?

Atendiendo a las reglas establecidas por el Protocolo de Madrid respecto del periodo de dependencia, los países designados deben negar la extensión de la protección cuando la solicitud o registro base han perdido todos sus efectos. De ahí nuevamente se reitera en la importancia de realizar una buena estrategia de protección de la marca en México antes de exportar.

No obstante lo anterior, el mismo Tratado Internacional ofrece al solicitante la oportunidad de convertir su solicitud de Registro Internacional en solicitudes nacionales, a efecto de continuar con los trámites correspondientes ante cada oficina nacional, ya sin la intervención de la OMPI.

Para los efectos antes mencionados, el solicitante deberá ajustar su petición de protección a las directrices establecidas por la legislación para los trámites nacionales, incluyendo las tasas correspondientes así como los idiomas correspondientes según sea el caso.

Es importante señalar que el solicitante cuenta con un plazo de tres meses contados a partir de que dejó de surtir efectos la solicitud o registro base, para llevar a cabo la conversión ante cada oficina nacional del, o los países designados en la solicitud internacional.

¿Puedo presentar mi solicitud de Registro Internacional vía electrónica?

Si bien es cierto en México es posible presentar una solicitud de registro de marca vía electrónica, aún no se cuenta con la plataforma informática necesaria para recibir solicitudes de Registro Internacional por el referido medio.



En razón de lo anterior, a efecto de solicitar un Registro Internacional el interesado debe llenar el formato oficial de la OMPI, correspondiente a la Solicitud de Registro Internacional regida exclusivamente por el Protocolo de Madrid.

¿Es obligatorio contratar un abogado para el trámite de Registro Internacional?

Para el caso de México al igual que sucede con las solicitudes de registro de marca nacionales que se presentan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no es necesario contratar los servicios de un abogado o gestor. No obstante lo anterior, resulta conveniente hacerlo, pues contratar los servicios de un profesional en la materia con experiencia en México y el extranjero, definitivamente pueden evitar gastos innecesarios en tiempo y dinero.

©2014, Esteban Santamaría y Héctor Cornejo