

## ***La protección jurídica de las Marcas internacionales***

• I. Planteamiento. ....	1
• II. Marca Internacional para países miembros de la Unión de Madrid. ....	2
• II.1. Quién puede solicitar una Marca Internacional. ....	2
• II.2. Dónde queda protegida una Marca Internacional. ....	3
• II.3. Presentación de una solicitud de Marca Internacional. ....	3
• II.4. Procedimiento. ....	3
• II.5. Efectos en los países designados. ....	4
• II.6. Dependencia del registro de Base de la Solicitud de Base. .....	5
• II.7. Validez del Registro de una Marca Internacional. ....	5
• III. Conclusiones finales. ....	5
• IV. Bibliografía. ....	6

**ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ**

### ***I. Planteamiento.*** ➔

1. Una vez un nuevo negocio está pensado, se sabe dónde buscar financiación y se ha decidido la forma jurídica a adoptar, llega el momento en que la nueva empresa debe comenzar a publicitarse. Todo nuevo negocio debe ser reconocido y para ello un elemento vital es su marca, su imagen corporativa. La marca cumple la función de identificar el producto, a través de ella, el consumidor percibe una serie de atributos que asocia a la misma, esa identificación se conoce como imagen de marca.

La empresa es un conjunto organizado de actividades industriales, de bienes patrimoniales y de relaciones de hecho que operan en el mercado; y cuya actuación se condensa tanto sobre bienes materiales como sobre derechos. Entre los elementos que integran el patrimonio de la empresa existe un grupo de bienes, de naturaleza inmaterial, que el empresario necesita utilizar para el desarrollo de la imagen de su empresa y la penetración y consolidación de sus productos y servicios en el mercado.

2. Cuando se plantea el registro de una marca, es importante clarificar su ámbito territorial, de manera que se optimice su esperada funcionalidad. En consecuencia, un solicitante dispone de diversas alternativas para la protección: Marca Nacional, Marca Comunitaria y/o Marca Internacional.

Mientras la Marca Nacional se refiere al título que otorgan las Oficinas Nacionales de Marcas en cada país, y se registrarán por Leyes y Reglamentos específicos, la Marca Comunitaria nace por el registro ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y se extiende a todo el territorio de la Unión Europea y, por último, una marca podrá ser objeto de un registro como Marca Internacional únicamente si ya ha sido registrada en el país de origen.

3. Como continuación a la solicitud de una marca en España, se presenta la oportunidad para proceder a la ampliación de su protección en el extranjero, principalmente, debido al

coste proporcionalmente mucho más económico, en aquellos países que en la actualidad forman parte del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se rige por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 1891<sup>1</sup> y por el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, que entró en vigor el 1 de abril de 1996<sup>2</sup>.

El Arreglo, su Reglamento y el Protocolo final fueron ratificados el 15 de junio de 1892 por Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez; y la primera marca española que tuvo acceso al registro internacional al amparo del Arreglo pertenecía a Juan J. Vivas Pérez; este registro tuvo lugar el 2 de febrero de 1894, y poco más tarde, el día 20 del mismo mes y año, la Compañía de Vinos, Sociedad Anónima, de Jerez registró como marcas en la Oficina Internacional a los arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel<sup>3</sup>.

El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante. Este sistema simplifica a su vez, la gestión posterior de la marca, ya que se pueden inscribir los cambios posteriores y se puede renovar el registro mediante un único trámite administrativo. Se puede ampliar la protección de la marca a otros países posteriormente. No obstante, no debemos olvidar que la solicitud de Marca Internacional requiere que la marca del País de origen se encuentre concedida y por este motivo hasta que no se conceda la marca en España no se da traslado a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El Sistema de Madrid está administrado por la Oficina Internacional de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra. En España, así como en el resto de los países miembros del Arreglo y Protocolo, la solicitud internacional debe presentarse bajo intermediación de la administración nacional.

## **II. Marca Internacional para países miembros de la Unión de Madrid.** ➡

### **II.1. Quién puede solicitar una Marca Internacional.** ➡

4. El artículo 2 del Arreglo de Madrid<sup>4</sup> asimila a los nacionales de los países contratantes a los sujetos que sean nacionales de países no adheridos al Arreglo, siempre que, en el ámbito territorial de la Unión particular, cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883. Por tanto, el Sistema de Madrid para el registro internacional de Marcas sólo podrá ser utilizado por personas que:

- \* Posean un establecimiento comercial o industrial real y efectivo.
- \* Estén domiciliados en un país miembro de la Unión de Madrid.
- \* Sean nacionales de ese país, es decir, un país miembro del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid.

El registro internacional de una marca ha de tener inexcusablemente como soporte el registro de la misma marca en uno de los países contratantes: el país de origen; en virtud del artículo 1.2 del Arreglo de Madrid, una marca podrá ser objeto de un registro internacional sólo si ya ha sido registrada en el país de origen ("Registro Base"), o bien, por la mera solicitud, cuando se rige exclusivamente por el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas ("Solicitud de Base").

## **II.2. Dónde queda protegida una Marca Internacional. ➡**

5. En toda solicitud de registro de Marca Internacional se deberá designar un país o varios países (que no sean el país de origen) en el que la marca quedará protegida. Ahora bien, se podrán designar uno o varios países para la protección de la marca, aunque se pueden añadir países con posterioridad, a través de la extensión Territorial o la Designación posterior, que son objeto de una solicitud y tramitación independiente de la solicitud inicial. Sólo se podrá designar un país si éste y el país de origen son partes en el Arreglo y/o Protocolo de Madrid.

El Sistema de Madrid de registro de Marca Internacional no puede ser utilizado por una persona que no posea la conexión necesaria, mediante un establecimiento, el domicilio o la nacionalidad, con un país de la Unión de Madrid. Tampoco podrá ser utilizado para proteger una marca en un país que no sea miembro de la Unión de Madrid.

## **II.3. Presentación de una solicitud de Marca Internacional. ➡**

6. La solicitud de registro internacional se deberá presentar, en el formulario reglamentariamente prescrito (artículo 3.1 del Arreglo de Madrid) ante la Oficina nacional de la Propiedad Industrial del país de origen, la cual se encargará de remitir la solicitud a la Oficina Internacional.

El contenido mínimo obligatorio de la solicitud se detalla en el artículo 8.2 del Reglamento de ejecución del Arreglo de Madrid y, el artículo 9 del mismo texto determina la documentación que en los casos previstos debe acompañar a la solicitud de registro internacional<sup>5</sup>.

El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid son Tratados paralelos pero independientes, y donde no todos los miembros de uno son miembros del otro. Por lo tanto, se efectuará una designación determinada en virtud del Arreglo o del Protocolo en función de los siguientes principios:

1. Si el país de origen o el país designado son ambos partes en el Arreglo, aun cuando uno o ambos también sean partes en el Protocolo, la solicitud se efectuará en virtud del Arreglo.
2. Si el país de origen y el país designado son ambos partes en el Protocolo, pero solamente uno de ellos (o ninguno) es parte en el Arreglo, la designación se efectuará en virtud del Protocolo.

Ello tiene como resultado tres tipos de solicitud de Marca Internacional:

- 1ª) La que se rige exclusivamente por el Arreglo de Madrid (deberá basarse en un registro de Marca en el país de origen).
- 2ª) La que se rige exclusivamente por el Protocolo de Madrid (podrá basarse en un registro o en una solicitud de registro de la Marca en el país de origen).
- 3ª) La que se rige tanto por el Arreglo de Madrid como por el Protocolo de Madrid (que deberá basarse en un registro de la marca en el país de origen).

## **II.4. Procedimiento. ➡**

**7.** La solicitud de registro internacional se ha de cursar a través de la Administración del país de origen, que deberá asegurarse de que la marca para la que se solicita el registro internacional se halla inscrita en su correspondiente Oficina a nombre del solicitante y para los productos y servicios indicados en la solicitud internacional. Asimismo, la Administración del país de origen verificará que este país es efectivamente el país de origen del solicitante y que éste goza de legitimación para solicitar el registro internacional.

Efectuadas las señaladas comprobaciones, la Administración del país de origen fechará y firmará los ejemplares de la solicitud internacional y, se la remitirá a la Oficina Internacional de la OMPI, que realizará un examen puramente formal de la solicitud y, si no existen defectos o estos se subsanan, procederá al registro de la solicitud y a su publicación en “La Gazette OMPI des Marques Internationales”, y la comunicará a los países que han sido designados en la misma. Los Estados tienen la facultad de declarar que no pueden conceder la protección solicitada si existe algún motivo de rechazo, que en el caso de España puede ser debido al examen de registrabilidad que se realiza de oficio, o bien por el llamamiento a oposiciones. Los Estados que deseen ejercer la facultad de rechazo disponen de un plazo para ello, que es de un año si se trata de una solicitud perteneciente al Arreglo de Madrid, y de 18 meses que pueden ser ampliados en el caso de un rechazo basado en una oposición en las solicitudes regidas por el Protocolo. En dicho plazo deberán examinar la marca y fundamentar la posible denegación. A menos que se notifique tal denegación a la Oficina Internacional de la OMPI dentro de los plazos, la protección de la marca, en cada uno de esos países, será la misma que la que hubiera tenido, si la administración de ese país la hubiese registrado.

**8.** El registro de Marca Internacional se obtiene mediante un único depósito efectuado en francés si la solicitud se rige por el Arreglo, en inglés o francés a elección del solicitante si se rige por el Protocolo y, en inglés y francés si se trata de una solicitud mixta regida a la vez por el Arreglo y el Protocolo y, mediante el pago de unas tasas uniformes<sup>6</sup>.

### ***II.5. Efectos en los países designados. ➔***

**9.** En virtud de los artículos 4 y 4 bis del Arreglo de Madrid, los efectos que produce el registro internacional son básicamente tres:

1. Se equipara la protección resultante del registro internacional en cada país contratante interesado con la prevista en estos para las marcas directamente depositadas en sus respectivas oficinas de registro de marcas.

2. En relación con los eventuales registros nacionales de que haya sido objeto la marca registrada internacionalmente, el fundamental efecto que produce este último consiste en la “sustitución” de aquéllos.

3. La conexión del derecho de prioridad al registro internacional implica dotar a este registro de un status análogo al de un depósito nacional regular.

**10.** Cada país designado tiene el derecho a denegar la protección de la marca dentro de los plazos especificados en el Arreglo de Madrid o en el Protocolo de Madrid. Por regla general, el plazo del que dispone un país para notificar un rechazo es de 12 meses. No obstante, el plazo podría ser de 18 meses, mayormente, cuando un rechazo se base en una oposición.

A menos que se notifique el rechazo a la Oficina Internacional de la OMPI dentro del plazo pertinente, la protección de la marca en cada país designado será la misma que hubiera tenido si se registra directamente en cada país.

## ***II.6. Dependencia del registro de Base de la Solicitud de Base. ➔***

**11.** Durante un periodo de 5 años a partir de la fecha de su registro, una marca internacional dependerá de la marca que se ha registrado o solicitado en el país de origen.

Si el "Registro de Base" deja de surtir efectos, ya sea por cancelación voluntaria o por la no-renovación, dentro de este periodo de 5 años, el registro internacional dejará de estar protegido y podrá ser cancelado. Del mismo modo, si el registro internacional se basó en una solicitud presentada en el país de origen, éste quedará cancelado si se deniega o retira la solicitud dentro del periodo de 5 años, o si deja de surtir efectos dentro de ese período el registro resultante de esa solicitud.

Tras la expiración de ese período de 5 años, el registro internacional pierde toda dependencia con el registro de base o la solicitud de base.

## ***II.7. Validez del Registro de una Marca Internacional. ➔***

**12.** El registro internacional se ha concebido desde sus orígenes como un registro de duración limitada; así, a tenor del artículo 6.1 del Arreglo de Madrid, el registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por un plazo de veinte años<sup>7</sup>, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el artículo 7.

Es bien sabido que para la obtención del registro internacional de una marca es presupuesto inexcusable que la marca de que se trate haya sido objeto de inscripción registral en uno de los países de la Unión de Madrid. Pues bien, al margen de esta dependencia genética, la vigencia del registro internacional no está condicionada por el mantenimiento en vigor del registro de origen, en la medida en que el artículo 6.2 del Arreglo de Madrid señala que el registro internacional se hace independiente de la marca nacional previamente registrada en el país de origen transcurrido un plazo de cinco años.

## ***III. Conclusiones finales. ➔***

**13.** Al margen de que este Sistema de Marca Internacional sea un mecanismo que presenta un buen funcionamiento para la protección internacional de la marca, se presenta el siguiente escollo: sólo es utilizable y válida en los países firmantes del Arreglo de Madrid y/o Protocolo de Madrid. En definitiva, este sistema no está facultado para garantizar la protección de una marca en importantes mercados internacionales, como es el caso de EE.UU. o Japón.

**14.** Además, no existe un formulario unitario, al encontrarse éste regulado de formas distintas en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo de Madrid. Según cada uno de estos sistemas existen peculiaridades en cuanto a la concesión, tramitación e idiomas exigidos:

- Una marca sólo podrá ser objeto de un registro internacional, si previamente ha sido registrada en el país de origen, cuando la solicitud se rige por el Arreglo, o bien con la mera solicitud cuando se acoge al Protocolo.

- Las solicitudes regidas bajo el Arreglo han de presentarse en francés, mientras que para el Protocolo los idiomas válidos son el francés e inglés.

- El Protocolo otorga a las Oficinas nacionales de Marcas un plazo de denegación de la protección de registro internacional de hasta 18 meses, prorrogable en caso de

oposiciones, mientras que el plazo previsto por el Arreglo es tan sólo de 12 meses.

- El Protocolo establece la denominada "Tasa individual", que podrá ser percibida por cada contratante cada vez que es designada en una solicitud o en una renovación, y que sustituye a la parte de los ingresos procedentes de los emolumentos suplementarios y de los complementos de emolumento, y cuyo importe no puede ser superior al importe de la tasa que la Oficina en cuestión tendría derecho a recibir de un solicitante por un registro de 10 años, una vez deducido el ahorro del procedimiento internacional.

- Teniendo en cuenta la Cláusula de Salvaguardia establecida en el Protocolo, un Estado que sea a la vez parte en el Arreglo y en el Protocolo, como España por ejemplo, únicamente podrá aplicar el Arreglo en sus relaciones con otros países que también sean parte en el Arreglo y en el Protocolo, el Protocolo se aplicará cuando se relacione con otros países que exclusivamente sean parte en el Protocolo. Dentro de la Unión Europea los únicos países que son parte del Protocolo y no del Arreglo son los Países Nórdicos y el Reino Unido.

15. No debemos olvidar que el Protocolo de Madrid establece vínculos con la Marca Comunitaria en la medida en que, cuando las Comunidades Europeas sean parte en el Protocolo será posible que una solicitud de registro internacional se base en una solicitud de Marca Comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI); también será posible obtener los efectos de un registro de Marca Comunitaria mediante un registro internacional efectuado en el marco del Protocolo.

#### **IV. Bibliografía.** ➡

BOTANA AGRA, Manuel, La protección de las Marcas Internacionales (Con especial referencia a España), Madrid, Marcial Pons, 1994.

VV.AA., Vías internacionales para la protección de la marca: aspectos básicos de la Marca Nacional, Marca Comunitaria, Marca Internacional, Valencia, Servicio de Información Industrial, Patentes y Marcas del IMPIVA, 2000.

---

1: BOE núm. 147, de 20 de junio de 1979 y BOE núm. 51, de 29 de febrero de 1984. ➡

2: BOCG-Senado núm. 59 (a), de 20 de septiembre de 1990, serie IV. ➡

3: Prop. Ind., 1894, supl., 42, 48. ➡

4: Son países miembros de la Unión de Madrid: Albania (A), Alemania (AP), Antigua y Barbuda (P), Argelia (P), Armenia (AP), Austria (AP), Azerbaiyán (A), Belarús (A), Bélgica (AP), Bhután (AP), Bosnia-Herzegovina (A), Bulgaria (A), China (AP), Croacia (A), Cuba (AP), Dinamarca (P), Egipto (A), Eslovaquia (AP), Eslovenia (AP), España (AP), Estonia (P), Ex República Yugoslava de Macedonia (A), Rusia (AP), Finlandia (P), Francia (AP), Georgia (P), Grecia (P), Hungría (AP), Islandia (P), Italia (AP), Japón (P), Kazajstán (A), Kenia (AP), Kirguistán (A), Lesotho (AP), Letonia (AP), Liberia (A), Liechtenstein (AP), Lituania (P), Luxemburgo (AP), Marruecos (AP), Mónaco (AP), Mongolia (A), Mozambique (AP), Noruega (P), Países Bajos (AP), Polonia (AP), Portugal (AP), Reino Unido (P), República Checa (AP), República de Moldavia (AP), República Popular Democrática de Corea (AP), Rumanía (AP), San Marino (A), Sierra Leona (AP), Singapur (P), Sudán (A), Suecia (P), Suiza (AP), Swazilandia (AP), Tayikistán (A), Turkmenistán (P), Turquía (P), Ucrania (AP), Uzbekistán (A), Vietnam (A), Yugoslavia (AP). (67 Estados)

(A) Estado parte en el Arreglo de Madrid.

(P) Estado parte en el Protocolo de Madrid.

(AP) Estado parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo de Madrid.



**5:** Los datos y documentos necesarios para preparar una solicitud de Registro de Marca Internacional son los siguientes:

- Solicitante/s: nombre completo, señas, nacionalidad o Estado donde el solicitante tiene su domicilio.
  
- Datos de la/s marca/s de base: país, fecha de solicitud, número de registro, fecha de registro (en su caso), distintivo, productos/servicios.
  
- Copia del Certificado-Título de la/s marca/s de base.
  
- Si la marca no es denominativa en tipo de letra corriente, es necesaria como mínimo una representación clara de la marca. En caso de reivindicarse colores, es necesaria al menos una reproducción en color.
  
- Poder de representante (autorización), debidamente firmado por el solicitante (sin legalización). Es necesario un formulario por cada solicitud.



**6:** El Sistema de Madrid establece las tasas relativas a la solicitud internacional (básicas, suplementarias, individual y los complementos). Además, existen unos costes adicionales derivados de las traducciones, consulta de antecedentes y de la asistencia de especialistas en la gestión y trámite de la solicitud. ➡

**7:** El plazo de duración de veinte años se ha de computar desde la fecha del registro internacional. ➡

---