



UNIVERSIDAD
Finis Terrae
VINCE IN BONO MALUM

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO

**ESTUDIO SOBRE EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS**

ALEKSANDRA ANDREA CASAGRANDE ARO

Memoria presentada a la Facultad de Derecho para optar al grado de Licenciado en
Ciencias Jurídicas, Mención en Derecho de la Empresa

Profesor Guía: Alfredo Montaner Lewin

Santiago, Chile

2013

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	1
DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.....	2
El origen de La Unión de Madrid	2
Desarrollo legal del Sistema Internacional sobre el Registro de Marcas	5
Elementos principales del Sistema Internacional de Registro	6
El Protocolo de Madrid de 1989	7
EL SISTEMA DE MADRID	9
Características Fundamentales del Sistema de Madrid.....	9
Paralelo entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid	10
Procedimiento internacional de registro	18
Registro internacional	24
POSTURA DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LA ADHESIÓN AL SISTEMA DE MADRID	48
Sobre la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid	48
Postura de México respecto a su adhesión al protocolo	55
POSTURA DE CHILE RESPECTO AL SISTEMA DE MADRID	61
Tratados internacionales suscritos por Chile	61
Opinión de expertos nacionales en propiedad Industrial e Intelectual respecto al Sistema de Madrid.....	62
ANÁLISIS DE LOS COSTOS APLICABLES SEGÚN EL ARREGLO Y EL PROTOCOLO DE MADRID	68
RÉGIMEN DE TASAS ADOPTADO POR MÉXICO Y COLOMBIA EN VIRTUD DEL PROTOCOLO	73
Tabla de tasas informadas por Colombia.....	73
Tabla de tasas informada por México.....	75
Respecto a las tasas de solicitud de registro y renovación en Chile. Situación hipotética	76

CONCLUSIÓN.....	79
BIBLIOGRAFÍA	84
ANEXOS	89

INTRODUCCIÓN

El año 1890 a través del Arreglo de Madrid se creó el primer sistema internacional de registro de marcas, cuya finalidad era, y sigue siendo, facilitar el proceso de registro de marcas en los distintos países tanto desde el punto de vista procedimental como también respecto a los costos asociados al proceso de registro.

En la actualidad, Latinoamérica se ha convertido en el escenario en el cual el Sistema de Madrid ha encontrado mayor reticencia. En efecto, solo 2 países latinoamericanos se han ocupado oficialmente del tema y han adoptado una postura respecto a su adhesión al Protocolo de Madrid: Colombia, cuya adhesión entró en rigor el 29 de agosto de 2012 y México, país que firmó su adhesión el 19 de noviembre de 2012, entrando en vigor el Protocolo el 19 de febrero de 2013.

En cuanto a Chile, aún no se ha generado una instancia de discusión formal respecto a la adhesión al Protocolo, existiendo únicamente opiniones de los expertos en Propiedad Industrial e Intelectual y las opiniones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

El presente trabajo tiene por objeto estudiar los principales aspectos del Sistema de Madrid, entender su funcionamiento, objetivos y limitaciones. Recoger las opiniones de los expertos nacionales e internacionales (cuyos países han adherido al Protocolo), así como también la experiencia informada por estos dos países latinoamericanos, con el fin de poner en contexto las discusiones que se han generado en torno al tema y la situación de Chile respecto a su adhesión.

DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

El año 1891, 9 de los 14 Estados miembros, en ese entonces, del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, dieron vida al primer “arreglo especial para la protección de la propiedad industrial”, el cual habían previsto y respecto del cual se reservaron el derecho de ser concertado entre si. El arreglo especial fue llamado “Acuerdo Relativo al Registro Internacional de Marcas” (Agreement Concerning the International Registration of Marks) el cual fue adoptado el 14 de Abril de 1891, en Madrid, por una conferencia diplomática que se reunió dos veces, primero en 1890 y luego en 1891.

El Arreglo de Madrid ha sido un reconocimiento anticipado del aumento del comercio internacional. Cambios radicales en los medios de transporte y de comunicación dieron como resultado un flujo masivo de productos y, con ellos, las marcas que distinguían los orígenes de esos productos a través de las fronteras. Pero la evidencia disponible sugería que las marcas asociadas a los productos, más allá de las fronteras nacionales, estaban frecuentemente desprotegidas. Una minuta explicativa presentada a la Conferencia Diplomática en Madrid en 1890 indicaba, por ejemplo, que en Francia solo 361 (5.5%) de 6.536 registradas en 1888 eran marcas extranjeras. Ciertamente, esto no reflejó el número real de marcas extranjeras que ingresaron al comercio en Francia ese año, sugiriendo que el registro de marcas extranjeras era muy costoso y complicado. El Arreglo de Madrid fue creado para subsanar esta situación, facilitando la protección de marcas extranjeras a través de un registro internacional de marcas que hayan sido objeto de registro nacional en sus países de origen, otorgando ante otros Estados Contratantes la misma protección otorgada a una marca nacional.

El origen de la Unión de Madrid

No es posible determinar con precisión el origen de las marcas. Sin embargo, las marcas han sido, ciertamente, utilizadas en diferentes periodos y por diferentes sociedades de la

antigüedad en Europa y Asia. La Cerámica en la antigua Grecia y Roma y mas tarde la porcelana en China, podían indicar el nombre del fabricante. También los ladrillos y las tejas en antiguo Egipto, Mesopotamia y Roma podían contener el nombre del fabricante, la marca de fábrica, o el origen geográfico del material.

La Edad Media Europea fue particularmente favorable para el crecimiento del uso generalizado de las marcas. Además del uso de las marcas como sello de casas (de familia, hospedajes, un restaurante o cualquier otra casa comercial), se estableció la artesanía y el gremio de comercio, los cuales jugaron un importante rol en la institucionalización del uso de las marcas.

La revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, debido a la transformación de los métodos de producción, transporte y principalmente los mercados de consumo establecieron definitivamente la importancia de los sistemas de propiedad industrial.

En consecuencia no es extraño que ciertos países europeos tales como los Países Bajos y Suiza tuvieran legislación sobre marcas antes de crear disposiciones legales sobre patentes y diseños industriales.

El creciente movimiento de relaciones comerciales, científicas y culturales, más allá de las fronteras nacionales, ayudado por la explosión en el desarrollo tecnológico en las comunicaciones, generó la necesidad de crear medidas internacionales para la protección de la propiedad industrial. Luego de dos exhibiciones internacionales celebradas en Paris en 1855 y 1867 por el gobierno de Napoleón III, el gobierno de Austria-Hungría organizó una exhibición internacional de invenciones en Viena en 1873. Con el fin de hacer frente a las protestas de los extranjeros reacios a presentar sus invenciones debido a la falta de protección legal adecuada, una ley Austriaca fue pronunciada otorgando protección temporal a las invenciones, marcas y diseños industriales de los participantes extranjeros; aun mas significativo, el Congreso de Viena para la Reforma de Patentes fue convenido ese mismo año, en 1873. Este Congreso pronunció una resolución instando a los gobiernos a “efectuar un entendimiento internacional sobre la protección de patentes lo antes posible”. La secuela del Congreso de 1873 fue un Congreso Internacional sobre Propiedad Industrial en Paris el año 1878. El principal resultado de este Congreso fue la decisión de que a uno

de los gobiernos se le debía solicitar convocar a una Conferencia Diplomática Internacional “con la tarea de determinar las bases de una legislación uniforme” en el ámbito de la propiedad industrial. Sobre marcas, en particular, el Congreso de 1878 expresó el deseo de que el registro de marcas “debía estar sujeto a una norma internacional por la cual fuera suficiente para el dueño de una marca registrar solo una vez en un Estado para asegurar la protección de su marca en todos los demás Estados miembros.

Finalmente, fue el gobierno francés el cual presentó un borrador final en el cual propuso una “Unión” internacional para la protección de la propiedad industrial e invitaron a una serie de otros gobiernos a una Conferencia Internacional en París en 1880. En ella se adoptó un proyecto de convenio transmitido por el gobierno francés a otros gobiernos interesados. En marzo de 1883, otra Conferencia Diplomática fue convocada en París, y el 20 de marzo, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial fue firmado por 11 Estados: Bélgica, Brasil, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador, Serbia, España y Suiza.

El Convenio de París de 1883 fue la piedra angular de la ulterior cooperación también en el ámbito de las marcas por primera vez en la historia de la propiedad intelectual, se creaba una “Unión” internacional compuesta por Estados miembros, para la protección de la propiedad industrial. Era más que un simple tratado estableciendo derechos y obligaciones; el Convenio de París estableció una verdadera persona jurídica de Derecho Internacional, con los órganos administrativos y legales para el desempeño de las tareas asignadas a la Unión.

Las normas de la Convención de París pueden ser divididas en cuatro grandes categorías:

- Normas de derecho sustantivo, las cuales garantizan un derecho básico de trato nacional en cada uno de los Estados miembros.
- El derecho de Prioridad. El texto de 1883 establecía tres meses para hacer uso de este derecho y un mes adicional para solicitudes extranjeras.
- Normas comunes, las cuales establecen derechos y obligaciones a personas naturales y jurídicas, además establece normas que exigen o permiten a los Estados miembros promulgar legislación que este conforme con estas normas comunes.

- Por último, hay normas establecidas en el marco administrativo para la implementación de la Convención.

Finalmente, la Convención, por primera vez en la historia de la propiedad intelectual, creó una infraestructura internacional para administrar el trabajo de los países miembros de la Unión. El artículo 13 estableció la “Oficina Internacional de la Unión para la protección de la Propiedad Industrial” el cual fue colocado bajo las ordenes y supervisión de la alta autoridad de la Alta Administración de la Confederación Suiza.

Los miembros de la Unión entendieron claramente que la Convención de París era solo el primer paso de lo que estaba por venir. Todo el sistema de protección internacional de marcas tuvo que ser elaborado en detalle-su legislación, normas, procedimientos, administración diaria y su implementación efectiva-y numerosos conflictos contradicciones debieron ser resueltos. El proyecto de marzo de 1883 preparó el camino para la conferencia celebrada en Madrid el año 1890 y luego en 1891, cuando el Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas fue finalmente firmado.

Desarrollo legal del Sistema Internacional sobre el Registro de Marcas

Desde su aprobación, el Arreglo de Madrid ha sido revisado en seis ocasiones: en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967. A lo largo de estas revisiones ha permanecido constante la esencia del sistema establecido en 1891, sin embargo, se han añadido más detalles, sofisticación y claridad al funcionamiento del mecanismo legal. Desde un comienzo, el objetivo del sistema ha sido proporcionar un mecanismo legal en el cual la protección de una marca originada en uno de los Estados Contratantes podía ser obtenida en todos los demás Estados Contratantes.

En la actualidad, el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (conocido popularmente como el Sistema de Madrid) se rige por el Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de Madrid (1989), y está administrado por la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza. Básicamente, 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) cumplidos que sean ciertos requisitos.

Elementos principales del Sistema Internacional de Registro

El actual sistema internacional de registro conforme al Arreglo de Madrid, está constituido por los siguientes elementos principales:

1. la existencia de un derecho básico (una marca registrada) en un país contratante-la marca base-para la cual se solicita protección en los demás países contratantes.
2. el derecho por parte del dueño de una marca base de aprovechar los beneficios del Arreglo de Madrid para obtener la protección solicitada para la misma marca en los demás países contratantes.
3. la presentación de una solicitud para el registro internacional de la marca base y el posterior registro internacional de la misma marca.
4. la designación de los demás países contratantes en los cuales se solicita protección a través de su registro internacional.
5. el derecho del país contratante designado de rechazar la solicitud, por motivos determinados, para conceder protección a la marca registrada internacionalmente.
6. la dependencia del registro internacional y de los efectos de ese registro en la existencia continua del registro de la marca base, es decir, el registro en su país de origen a través de un período inicial limitado (cinco años).
7. la posibilidad de duración ilimitada, mediante un plazo inicial y renovaciones posteriores del registro internacional.

Los elementos anteriores se pueden unir y expresar como dos grandes objetivos del sistema de Madrid:

1. Facilitar la obtención de protección para las marcas. La inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el solicitante los efectos siguientes: 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 (es decir si la marca no es objetada, cualquiera sea la causal) 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. Es decir, la marca ingresa al registro nacional de la parte designada y goza de plena protección.
2. Economía procesal. 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. De esta forma, sólo es necesario renovar un registro, y los cambios, por ejemplo, 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.

El Protocolo de Madrid de 1989

Luego de varias discusiones en comités de expertos de gobierno pertenecientes a países de la Unión, convenidos entre los años 1986 y 1989 por la Oficina Internacional, la idea de un tratado paralelo al Arreglo de Madrid fue concebido. Conforme a esta idea, un protocolo sería concluido el cual estaría basado en el Arreglo de Madrid, pero con las modificaciones

consideradas necesarias para atraer a ciertos países no miembros de la Unión de Madrid hacia el Sistema de Madrid. Con el fin de obtener un beneficio de la cooperación de esos estados no contratantes que formarían parte del nuevo protocolo, las partes contratantes existentes del Arreglo de Madrid podrían también convertirse en partes del protocolo. Al mismo tiempo, ellos permanecerían como partes del Arreglo de Madrid el cual continuaría funcionando de acuerdo a sus términos actuales. Para facilidad de la administración y para proveer un foro común de deliberación y toma de decisiones, los países constituidos miembros del nuevo Protocolo se convertirían también en miembros de la Unión Especial creada por el Arreglo de Madrid.

Esta nueva idea concebida, cobró vida el 28 de junio de 1989, en Madrid, cuando el denominado “Protocolo de Madrid” fue aprobado. Las características del Arreglo de Madrid percibidas como impedimentos constitutivos de la ampliación del número de miembros de la Unión de Madrid, fueron modificadas en el Protocolo de Madrid.

El protocolo de Madrid fue firmado por 28 Estados, incluyendo varios Estados que no son parte del Arreglo de Madrid. Al momento del centenario del Arreglo de Madrid, este no había sido ratificado aun por ningún Estado ni Organización Intergubernamental.

EL SISTEMA DE MADRID

Características fundamentales del Sistema de Madrid

Con el fin de analizar las características del Sistema de Madrid, se ha distinguido según las ventajas y desventajas que este presenta:

Ventajas del sistema

- Existencia de una oficina en la cual se tramita centralizadamente el proceso de registro solicitado en varios países, facilitando asimismo, la gestión posterior de la marca protegida.
- Considerable reducción del costo que implica dirigirse directamente a solicitar el registro en cada país, al encontrarse el procedimiento centralizado en una sola oficina.
- Fin de barreras idiomáticas, siendo los 3 idiomas oficiales para efectuar el proceso inglés, español y francés.
- Unificación de la moneda. Al dirigirse país por país, se debe pagar los impuestos oficiales en la moneda correspondiente a cada país; en cambio la Oficina Internacional ha establecido como moneda oficial el Franco Suizo.
- Posibilidad de ingresar a los mercados más importantes de manera sencilla para lograr posicionar la marca.

Desventajas del Sistema de Madrid

Hay que distinguir según el tratado aplicable:

En el caso del Arreglo:

- La solicitud internacional solo puede basarse en un registro nacional.

- Si la solicitud internacional cesa en sus efectos, se pierden los registros logrados en los países designados.
- En cuanto al plazo para informar la denegación de la protección, el Arreglo prevé un término de 12 meses.

En el caso del Protocolo:

- La solicitud internacional puede basarse tanto en un registro como en una solicitud de registro nacional.
- En caso que la solicitud internacional cese en sus efectos, el Protocolo contempla la posibilidad de transformar la solicitud internacional en uno o mas solicitudes nacionales, manteniéndose el registro logrado en los países designados.
- El protocolo prevé un término de 18 meses para informar de una denegación de protección, plazo ampliable a 5 años más en caso de existir oposición.

Paralelo entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid

Es importante entender la diferencia entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid y como uno, posteriormente, vino a complementar al otro.

Cuadro comparativo con los principales aspectos diferenciadores de ambos tratados:

	ARREGLO DE MADRID	PROTOCOLO DE MADRID
OBJETO	Hacer posible la extensión de los registros de marcas cuya protección ha sido otorgada por alguna de las partes contratantes para solicitar el registro de dicha marca en uno o más de los estados designados en la solicitud internacional.	Hacer posible la extensión de registros o solicitudes de marcas a uno o más Estados designados en la solicitud internacional que sean parte de Protocolo.

DERECHO DE BASE	Solo registros	Registros y solicitudes
DENEGACION	Plazo de 12 meses	Plazo de 18 meses (plazo ampliable en caso de existir oposición, según así sea informado por la Oficina de Origen)
IDIOMAS	Francés	Español, Francés e Inglés
PAÍS DE ORIGEN	Sistema en “cascada”, el solicitante no puede elegir libremente el país de origen sino que se debe observar un orden de prelación: 1° país en que tiene establecimiento efectivo, 2° país en que tiene su domicilio y 3° país del cual es nacional.	El solicitante puede escoger libremente entre los tres factores previsto (establecimiento, domicilio o nacionalidad)
TASAS	Suplementarias y complementarias. Establece además tasas fijas.	Suplementarias, complementarias y opción de tasa individual. Establece tasas máximas equivalentes a las tasas nacionales.
DEPENDENCIA RESPECTO DEL REGISTRO NACIONAL	5 años	5 años con posible transformación de la solicitud internacional a solicitudes nacionales en cada uno de los países designados
MIEMBROS	Solo los Estados pueden ser miembros	Tanto los Estados como las Organizaciones pueden ser miembros (p. ej. Benelux)
DURACION DEL REGISTRO INTERNACIONAL	20 años	10 años

Estados miembros del Arreglo y/o Protocolo de Madrid¹:

Estado/OIG	Fecha en que el Estado paso a ser parte en el Arreglo de Madrid	Fecha en que el Estado/OIG paso a ser parte en el Protocolo de Madrid (1989)
Albania	4 de octubre de 1995	30 de julio de 2003
Alemania	1 de diciembre de 1922	20 de marzo de 1996
Antigua y Barbuda	-	17 de marzo de 2000
Argelia	5 de julio de 1972	-
Armenia	25 de diciembre de 1991	19 de octubre de 2000
Australia	-	11 de julio de 2001
Austria	1 de enero de 1909	13 de abril de 1999
Azerbaiyán	25 de diciembre de 1995	15 de abril de 2007
Bahrein	-	15 de diciembre de 2005
Bielorrusia	25 de diciembre de 1991	18 de enero de 2002
Bélgica	15 de julio de 1892	1 de abril de 1998
Bhután	4 de agosto de 2000	4 de agosto de 2000
Bosnia y Herzegovina	1 de marzo de 1992	27 de enero de 2009
Botswana	-	5 de diciembre de 2006
Bulgaria	1 de agosto de 1985	2 de octubre de 2001
Colombia	-	29 de agosto de 2012
Croacia	8 de octubre de 1991	23 de enero de 2004

¹ Situación al 15 de Junio de 2013. Fuente: sitio web de la OMPI
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Cuba	6 de diciembre de 1989	26 de diciembre de 1995
China	4 de octubre de 1989	1 de diciembre de 1995
Chipre	4 de noviembre de 2003	4 de noviembre de 2003
Dinamarca	-	13 de febrero de 1996
Egipto	1 de julio de 1952	3 de septiembre de 2009
Eslovaquia	1 de enero de 1993	13 de septiembre de 1997
Eslovenia	25 de junio de 1991	12 de marzo de 1998
España	15 de julio de 1892	1 de diciembre de 1995
Estados unidos de América	-	2 de noviembre de 2003
Estonia	-	18 de noviembre de 1998
Federación de Rusia	1 de julio de 1976	10 de junio de 1997
Filipinas	-	25 de Julio de 2012
Finlandia	-	1 de abril de 1996
Francia	15 de julio de 1892	7 de noviembre de 1997
Georgia	-	20 de agosto de 1998
Ghana	-	16 de septiembre de 2008
Grecia	-	10 de agosto de 2000
Hungría	1 de enero de 1909	3 de octubre de 1997
India	-	8 de Julio de 2013
Irán (República Islámica de)	25 de diciembre de 2003	25 de diciembre de 2003
Irlanda	-	19 de octubre de 2001
Islandia	-	15 de abril de 1997

Israel	-	1 de septiembre de 2010
Italia	15 de octubre de 1894	17 de abril de 2000
Japón	-	14 de marzo de 2000
Kazajstán	25 de diciembre de 1991	8 de diciembre de 2010
Kenia	26 de junio de 1998	26 de junio de 1998
Kirguistán	25 de diciembre de 1991	17 de junio de 2004
La es Republica Yugoslava de Macedonia	8 de septiembre de 1991	30 de agosto de 2002
Lesotho	12 de febrero de 1999	12 de febrero de 1999
Letonia	1 de enero de 1995	5 de enero de 2000
Liberia	25 de diciembre de 1995	11 de diciembre de 2009
Liechtenstein	14 de julio de 1933	17 de marzo de 1998
Lituania	-	15 de noviembre de 1997
Luxemburgo	1 de septiembre de 1924	1 de abril de 1998
Madagascar	-	28 de abril de 2008
Marruecos	30 de julio de 1917	8 de octubre de 1999
México	-	19 de Febrero de 2013
Mónaco	29 de abril de 1956	27 de septiembre de 1996
Mongolia	21 de abril de 1985	16 de junio de 2001
Montenegro	3 de junio de 2006	3 de junio de 2006
Mozambique	7 de octubre de 1998	7 de octubre de 1998
Namibia	30 de junio de 2004	30 de junio de 2004

Noruega	-	29 de marzo de 1996
Nueva Zelanda	-	10 Diciembre de 2012
Omán	-	16 de octubre de 2007
Países Bajos	1 de marzo de 1893	1 de abril de 1998
Polonia	18 de marzo de 1991	4 de marzo de 1997
Portugal	31 de octubre de 1893	20 de marzo de 1997
Reino Unido	-	1 de diciembre de 1995
Republica Árabe Siria	5 de agosto de 2004	5 de agosto de 2004
Republica Checa	1 de enero de 1993	25 de septiembre de 1996
Republica de Corea	-	10 de abril de 2003
Republica de Moldavia	25 de diciembre de 1991	1 de diciembre de 1997
Republica Popular Democrática del Corea	10 de junio de 1980	3 de octubre de 1996
Rumania	6 de octubre de 1920	28 de julio de 1998
San Marino	25 de septiembre de 1960	12 de septiembre de 2007
Santo Tomé y Príncipe	-	8 de diciembre de 2008
Serbia	27 de abril de 1992	17 de febrero de 1998
Sierra Leona	17 de junio de 1997	28 de diciembre de 1999
Singapur	-	31 de octubre de 2000
Sudán	16 de mayo de 1984	16 de febrero de 2010
Suecia	-	1 de diciembre de 199
Suiza	15 de julio de 1892	1 de mayo de 1997

Swazilandia	14 de diciembre de 1998	14 de diciembre de 1998
Tayikistán	25 de diciembre de 1991	-
Turkmenistán	-	28 de septiembre de 1999
Turquía	-	1 de enero de 1999
Ucrania	25 de diciembre de 1991	29 de diciembre de 2000
Unión Europea	-	1 de octubre de 2004
Uzbekistán	-	27 de diciembre de 2006
Viet Nam	8 de marzo de 1949	11 de julio de 2006
Zambia	-	15 de noviembre de 2001
Total (85)	(56)	(83)

El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid son dos tratados independientes pero paralelos para los cuales la calidad de Parte Contratante se adquiere por separado, (un Estado puede ser parte en uno de estos tratados, o en ambos). En consecuencia, hasta que todos los países que son parte en el Arreglo de Madrid no se hayan adherido al Protocolo, los miembros de la Unión de Madrid se dividirán en tres grupos, a saber: los Estados que son solamente parte en el Arreglo, los Estados y organizaciones que son solamente parte en el Protocolo y los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. En este contexto, resultará necesario determinar cuál es el tratado aplicable en las relaciones entre los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, lo cual tiene importancia fundamental al momento de realizar las designaciones en la solicitud internacional.

1. Antes del 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia. Antes del 1 de septiembre de 2008, en el párrafo 1) del Artículo 9sexies del Protocolo, conocido como “cláusula de salvaguardia”, se establecía que a los efectos de un determinado registro o solicitud internacional, si la Oficina de origen o la Oficina de la

Parte Contratante del titular era la Oficina de un Estado parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de la Parte Contratante obligada por ambos tratados se regía por el Arreglo y no por el Protocolo. Considérese el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados: la designación (en el momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo se hubiera regido por el Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada únicamente por el Arreglo se hubiera regido por el Arreglo y, como consecuencia de la aplicación de la cláusula de salvaguardia, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se hubiera regido por el Arreglo. (Considerado globalmente, un registro internacional de estas características se hubiera regido tanto por el Arreglo como por el Protocolo).

2. Desde el 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Protocolo. Desde el 1 de septiembre de 2008, el párrafo 1)a) del Artículo 9sexies del Protocolo contiene una nueva disposición que determina las relaciones mutuas de las Partes Contratantes que hayan firmado ambos tratados. En esta nueva disposición se estipula que, con respecto a una determinada solicitud o registro internacional, cuando la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se regirá por el Protocolo y no por el Arreglo, que es lo contrario de la situación descrita anteriormente. Por ejemplo, caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados; la designación (en el momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo se seguirá rigiendo, naturalmente, por el Protocolo; por otra parte, la designación de una Parte Contratante obligada sólo por el Arreglo se seguirá rigiendo asimismo por el Arreglo. En cambio, en virtud del nuevo párrafo 1)a) del Artículo 9sexies, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se regirá por el Protocolo y no por el Arreglo.

Procedimiento internacional de registro

Solicitud internacional

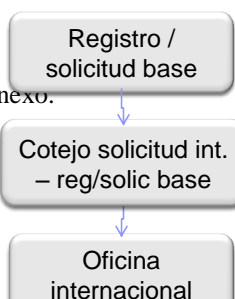
Cabe tener presente que las normas aplicables al proceso de registro internacional contemplan un “Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo”², de modo que las normas y procedimiento que se explican a continuación están de acuerdo a este reglamento.

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 para poder presentar una solicitud internacional. Esta Oficina se denomina *Oficina de origen*.

Por lo tanto, en el proceso de registro internacional encontramos los siguientes sujetos:

1. Oficina de origen: oficina del país en el cual se encuentra registrada/solicitada la marca y en el cual se presenta la solicitud internacional.
2. Oficina(s) designada(s): oficina u oficinas que se indican en la solicitud internacional a las cuales se extenderá la solicitud/registro.

² Texto del Reglamento disponible en Anexo.



Esquema del procedimiento de solicitud de registro internacional

Aspectos fundamentales de la solicitud de registro

1. Requisitos básicos de la solicitud internacional

a) Presentación: 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 considerada como tal y se devolverá al remitente.

b) Requisitos: 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.

c) Reivindicación de prioridad: 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.

d) Designaciones: En una solicitud internacional se deben designar los países en los cuales la marca ha de protegerse. Respecto a este punto, existen ciertas normas que se deben tener presente al momento de solicitar el registro internacional de una marca:

- 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.

La designación de una Parte Contratante se realiza de acuerdo 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. En consecuencia, 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.

e) Idioma de la solicitud: los tres idiomas oficiales aprobados por la OMPI son inglés, español y francés.

f) *La marca*: En el formulario deberá figurar la reproducción de la marca. Esta reproducción deberá ser idéntica a la marca que figure en la solicitud de base o en el registro de base.

Igualmente, cuando la marca de base figure en color, la reproducción también deberá figurar en color en el formulario. Lo relativo a la reproducción de la marca cobra gran importancia en relación con las tasas, ya que la reproducción en color tiene asociado un impuesto mayor al asociado a la marca denominativa.

g) *Tasas*: La solicitud internacional está sujeta al pago de las siguientes tasas:³

- una *tasa de base* (valor de la solicitud internacional), consistente en un valor fijo para todos los Estados miembros.

- una *tasa individual*, por la designación de cada parte contratante designada que haya formulado la declaración pertinente⁴ y que haya sido designada en virtud del protocolo.

*Excepción: en el caso en que la parte contratante designada es un Estado obligado por el Arreglo y la oficina de origen sea la oficina de un Estado obligado por el Arreglo, en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa.

- un *complemento de tasa (tasa complementaria)* 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 necesario pagar la tasa suplementaria cuando se deba pagar una tasa individual en relación con todas las designaciones.

En cuanto al pago de las tasas a la oficina internacional, las cuantías de las tasas adeudadas en relación con una solicitud o registro internacional se especifican en la Tabla de tasas que

³ Ver la forma de aplicar estas tasas en el punto sobre comparación de costos.

⁴ En el Artículo 8.7) del Protocolo se prevé que las Partes Contratantes podrán declarar que, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, desean recibir una tasa individual. Sin embargo, cuando la Parte Contratante designada que haya hecho la declaración sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo y la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea también parte en ambos tratados, en virtud del Artículo 9*sexies*. 1).b) se entiende que habrán de pagarse las tasas suplementarias y los complementos de tasas, en lugar de la tasa individual.

figura como Anexo del Reglamento y que se encuentra disponible en el sitio Web de la OMPI o (en el caso de tasas individuales) son fijadas por la Parte Contratante interesada. En la Gaceta se publica información relativa a las tasas individuales.

El solicitante o el titular pueden abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional. En caso de que la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del titular acepten recaudar y girar esas tasas, el solicitante o el titular, si así lo estima conveniente, también podrá abonar las tasas a la Oficina Internacional por medio de esa Oficina.

¿Qué debe certificar cada Oficina? 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 toda indicación 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 del registro de base o de la solicitud de base. También debe verificar la fecha en que ha recibido la petición de presentar la solicitud internacional, importante ya que es la que figurará como fecha del registro internacional.

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, de no ser subsanadas la solicitud se considerará abandonada.

Finalmente, 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.

h) *Certificación y firma por la oficina de origen:* La Oficina de origen deberá firmar la solicitud internacional y certificar la fecha en que haya recibido la petición de presentación de la solicitud o la fecha en que se considera que ha recibido la solicitud. Esta fecha es importante ya que en principio pasará a ser la fecha del registro internacional.

2. Formas de comunicación con la Oficina Internacional

Cada oficina de cada país tiene su propio sistema de comunicación con los solicitantes y sus respectivos mandatarios, regidos por sus legislaciones nacionales. A su vez, la Oficina Internacional también posee sus propias normas que establecen un sistema de comunicación con los solicitantes, mandatarios o con otras Oficinas. Lo importante sobre este punto es saber que la oficina internacional envía directamente las comunicaciones que emita al solicitante, titular o representante legal que haya sido indicado en la solicitud internacional. Por otra parte, las oficinas designadas envían sus comunicaciones (reportes de objeciones, oposiciones u otros) directamente a la oficina internacional, quien será a encargada de reenviar esta comunicación al solicitante, titular o representante legal indicado en la solicitud.

a) Modalidades de comunicación: la tendencia mundial en las oficinas de marcas es canalizar las comunicaciones entre oficina – solicitante mediante correo electrónico, ya que es el medio mas expedito. Lo no anterior no obsta a la posibilidad de requerir envío de comunicaciones por correo regular. Esta misma metodología ha sido adoptada por la oficina internacional.

b) Cómputo de los plazos: el Arreglo, el Protocolo y el Reglamento establecen los plazos en los que deben efectuarse determinadas comunicaciones. Por regla general, la Oficina Internacional debe recibir la comunicación a más tardar en la fecha en la que vence el plazo.

La excepción la constituye el plazo en que la Oficina de una Parte Contratante designada podrá notificar la denegación de protección, caso en el cual la fecha determinante es aquella en que la Oficina designada envía la notificación a la Oficina Internacional.

Toda comunicación de la Oficina Internacional que mencione un plazo, debe indicar su fecha de vencimiento, la cual se debe calcular siguiendo las siguientes reglas:

- todo plazo expresado en años vencerá, en el año siguiente al que se tome en consideración, en el mes y el día correspondientes al mes y al día del acontecimiento que ha

originado el plazo, con la salvedad de que, cuando un plazo empiece el 29 de febrero, y termine en un año que no sea bisiesto, el plazo vencerá el 28 de febrero

- todo plazo expresado en meses vencerá, en el mes siguiente al que se tome en consideración, el día con el mismo número que el día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al que se tome en consideración, no tenga día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes.

- todo plazo expresado en días se contará a partir del día siguiente a aquél en el que tuvo lugar el acontecimiento que ha originado el plazo.

3. Representación ante la Oficina Internacional

El solicitante o el titular pueden nombrar un mandatario que actúe en su nombre ante la Oficina Internacional. Este mandatario puede ser distinto del que lo represente ante la Oficina de origen.

Toda mención de la representación en el Reglamento o las Instrucciones Administrativas se refiere únicamente a la representación ante la Oficina Internacional. Las cuestiones relativas a la necesidad de un mandatario ante la Oficina de origen o ante la Oficina de un país designado (por ejemplo, en el caso de denegación de protección emitida por esa Oficina), que pueda actuar como mandatario en esos casos, así como la modalidad de nombramiento, están fuera del ámbito del Arreglo, del Protocolo y del Reglamento y se rigen por la legislación y la práctica de la respectiva Parte Contratante.

En cuanto al nombramiento del mandatario, en el sistema de Madrid no hay exigencia alguna en cuanto a las calificaciones profesionales, nacionalidad, residencia o domicilio de quien debe ser nombrado mandatario ante la Oficina Internacional.

Registro internacional

1. Contenido del registro internacional

Una vez recibida la solicitud por la Oficina Internacional, esta realiza un examen formal previo a su aceptación. El registro internacional de una marca contendrá las siguientes menciones:

- todos los datos contenidos en la solicitud internacional;
- la fecha y el número del registro internacional;
- cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos (Clasificación de Viena), indicará los símbolos correspondientes a dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional.
- la indicación de cada Parte Contratante designada, indicando si la designación se ha hecho conforme al Arreglo o al Protocolo;
- indicaciones relativas a una reivindicación de antigüedad (prioridad) relativa al Estado o los Estados miembros en los que ha sido registrada o para los que ha sido registrada una marca anterior cuya antigüedad se reivindique, así como la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro correspondiente.

Cumplidos los puntos mencionados anteriormente, la marca es aceptada por la oficina internacional y se procederá con su publicación en la Gaceta internacional de la OMPI, quedando la solicitud en estado de “registro internacional”.

2. Fecha del registro internacional

El registro internacional resultante de la solicitud internacional llevará, por norma, la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional o, en el caso de una solicitud internacional prematura, la fecha en que se considere que ha sido recibida.

Debido a que la solicitud internacional llevara la fecha de recepción de dicha solicitud en la oficina de origen, el plazo para enviar la solicitud internacional es de dos meses contados desde la fecha en que esta la haya recibido (o se considere que la ha recibido), el registro

internacional llevará en su lugar la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud.

Casos especiales de asignación de la fecha: existe ciertos casos en que la fecha del registro internacional puede verse afectada si se omite en la solicitud internacional alguno de los siguientes elementos:

- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario;
- las Partes Contratantes que estén designadas;
- una reproducción de la marca;
- la indicación de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca.

Si la fecha en que el último elemento omitido llega a la Oficina Internacional cae dentro del plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4), el registro internacional llevará la fecha en que la Oficina de origen haya recibido (o se considere que ha recibido) originalmente la solicitud defectuosa. Cuando alguno de estos elementos no llegue a la Oficina Internacional hasta después de que haya expirado este plazo de dos meses, el registro internacional llevará la fecha en que dicho elemento haya llegado a la Oficina Internacional.

La Oficina de origen tendrá la responsabilidad de subsanar cualquiera de las irregularidades mencionadas. Sin embargo, se habrá informado de la irregularidad al solicitante, y conviene que éste se ponga en contacto con la Oficina a fin de asegurarse que se subsane el defecto a la mayor brevedad posible. En caso de que no se subsane dentro de los tres meses a partir de la fecha en que haya sido notificada la irregularidad a la Oficina de origen, se considerará abandonada la solicitud.

3. Publicación del registro internacional

Realizado el examen de forma por la oficina internacional, el registro internacional será publicado en la Gaceta de la OMPI. La reproducción de la marca será publicada exactamente como aparece en dicha solicitud.

Aunque no se inscriba una solicitud internacional en el Registro Internacional dentro de los tres días laborables siguientes a su recepción por la Oficina Internacional, los datos sí se ingresarán inmediatamente en la base de datos. Entre esos datos figurará cualquier irregularidad que presente la solicitud internacional.

4. Idioma del registro y de la publicación

El registro internacional se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. La Oficina Internacional realizará las traducciones necesarias para la inscripción y la publicación. El solicitante puede adjuntar a la solicitud internacional una traducción de cualquier texto que figure en la solicitud. Sin embargo, la Oficina Internacional no está obligada a aceptar esa traducción. Si la oficina internacional considera que la traducción propuesta no es correcta, la modificará, tras invitar al solicitante a formular, en el plazo de un mes, observaciones sobre las correcciones propuestas. Si no se recibe ninguna observación en el plazo previsto, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta con el fin de que la solicitud siga su curso regular. Este procedimiento no influirá en la fecha del registro internacional. La Oficina Internacional no traducirá la marca, ni verificará la traducción de la marca presentada por el solicitante.

5. Efectos del registro internacional

Los efectos del registro internacional se amplían a las Partes Contratantes expresamente designadas por el solicitante en la solicitud internacional. A partir de la fecha del registro internacional, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas será la misma que si la marca hubiera sido registrada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se notifica ninguna denegación a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, o si no se considera como tal una denegación así notificada o si es retirada posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será la misma que si la marca hubiera sido registrada en la Oficina de esa Parte Contratante, protección que se entiende producir efectos a partir de la fecha del registro internacional.

6. Duración de la validez

En virtud del Protocolo, el registro de la marca cuenta con un periodo de protección de diez años a partir de la fecha del registro internacional, con posibilidad de renovación por nuevos períodos de diez años, sucesiva e infinitamente.

El Arreglo dispone que el registro y la renovación se efectúen por períodos de 20 años. Sin embargo, las tasas pagaderas en el caso de una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo se abonarán en dos plazos correspondientes a 10 años cada uno. Lo que sucede en concreto es que al décimo año solo se abona una parte de la tasa de renovación; luego el año 20 se debe abonar la tasa pendiente de pago y se debe presentar la renovación de la solicitud internacional por otros 20 años. Por lo tanto, a todos los efectos prácticos, puede considerarse que un registro internacional ha de renovarse cada 10 años.

7. Denegación de la protección

Realizada la publicación del registro internacional en la Gaceta, la oficina internacional procede a notificar a las oficinas de los Estados designados en la solicitud internacional.

a) Motivos de la denegación

Cada una de las Partes Contratantes designadas tiene derecho a denegar la protección del registro internacional en su territorio. Dicha denegación puede fundarse en cualquier motivo que fundada en alguna de las disposiciones del Convenio de París o que no se encuentre prohibido por alguna disposición del mismo. Mas aun, dicha denegación estará habitualmente sujeta a los recursos de revisión o apelación contemplados en la legislación del país designado de que se trate.

Por tanto, una denegación de la protección, puede fundarse en los motivos dispuestos en el Artículo 6quinquies.b) del Convenio de París⁵. Estas causales se refieren básicamente:

- a la capacidad de afectar la marca internacional derechos adquiridos en el país donde se reclama protección.

⁵ Ver en Anexo el texto del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.

- marcas desprovistas de todo carácter distintivo (marcas genéricas, que hagan referencia a indicaciones geográficas, indicativas de productos o servicios, indicativas de la calidad de los mismos, etc.)
- marcas contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.

En sentido estricto, el Artículo 6quinques del Convenio de París se aplica únicamente cuando la marca en cuestión está registrada en su país de origen, lo cual sucede necesariamente cuando el registro internacional se basa en un registro, y siempre será así cuando la designación de la Parte Contratante de que se trate esté regida por el Arreglo.

De este modo, en principio, cuando un registro internacional se base en una solicitud presentada en el país de origen, la Oficina designada estará facultada a denegar la protección fundándose en motivos distintos de los que figuran en el Artículo 6quinques. No obstante, existen buenas razones para no optar por esa posibilidad. En primer lugar, por lo general, un régimen dual de esa índole resultaría poco práctico, tanto para la Oficina como para el titular. En segundo lugar, una de las razones por las que el Artículo 6quinques se aplica únicamente cuando la marca está efectivamente registrada en el país de origen, es evitar que se beneficien con esa disposición marcas que no cumplirían los requisitos para ser protegidas en ese país. Sin embargo, si oportunamente la Oficina de origen considera que la marca no satisface los requisitos para gozar de protección (aunque sea sólo respecto de un número limitado de productos y servicios), solicitará que se efectúe la cancelación del registro internacional ello quedará reflejado en el alcance de la protección que se pretenda obtener en la Parte Contratante designada.

Además, aunque la marca aún no haya sido registrada por la Oficina de origen, será obligatorio limitar las objeciones a los motivos mencionados en el Artículo 6quinques si la marca ha sido registrada en otro país que es parte en el Convenio de París, aunque ese país no sea parte en el Arreglo ni en el Protocolo.

No obstante lo anterior, una parte contratante no podrá denegar la protección de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, por el hecho de que la legislación en vigor permite el registro sólo en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o

servicios. Aunque dicha legislación exija que una solicitud presentada directamente ante esa Oficina deba efectuarse únicamente en una clase, la Oficina deberá aceptar que un registro internacional puede ser protegido en esa Parte Contratante cuando se refiera a varias clases (incluso, a las 45 clases de productos y servicios).

En la práctica, las oficinas de marcas de los distintos países notifican denegaciones provisionales de marcas basados en causales relativas a la falta de distintividad, por existir una marca similar o idéntica e incluso por no estar acorde la descripción de productos o servicios con el clasificador interno aprobado por ese país en específico (por ejemplo, es el caso de la oficina de marcas de Singapur).

Antes de notificar la designación al país designado, la Oficina Internacional habrá declarado que se han cumplido todos los requisitos de forma pertinentes del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento. Por lo tanto, esto debería bastar para que las Oficinas no planteen objeciones por motivos de forma o de presentación. En la realidad, existen oficinas de ciertos países que si realizan examen de forma y presenta denegaciones basadas en factores como la no indicación del estado de incorporación de una compañía en el caso de ser el solicitante de Estados Unidos o de no haberse indicado la dirección postal del solicitante, entre otros.

La oficina internacional ha sostenido que no es procedente que una Oficina formule objeciones a la clasificación de productos y servicios del registro internacional. Aun cuando una Oficina no esté de acuerdo con la clasificación (previamente aprobada por la Oficina Internacional) no tendría efecto una objeción de esta naturaleza, ya que no se modifica la clasificación del Registro Internacional. Sin embargo y tal como se ha mencionado en los párrafos anteriores, existen países que en contravención a lo señalado por la oficina internacional objetan la descripción de productos o servicios aprobada en la solicitud internacional (ejemplos, Singapur, China, entre otros).

Finalmente, una Oficina podrá presentar objeciones si considera que un término contenido en la descripción de productos o servicios es demasiado amplio o demasiado vago. Dichas objeciones podrán ser informadas en una denegación parcial, que tendrá como

consecuencia la sustitución del término amplio o vago por uno más adecuado o preciso en la entrada inscrita en el Registro Internacional, según corresponda a esa oficina designada.

b) Plazos relativos a la denegación

- de acuerdo al Arreglo, el plazo normal para la notificación de una denegación provisional es de un año contado desde la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro internacional o la designación posterior a la Oficina del país designado, salvo que la legislación de ese país prevea un plazo más corto.

- de acuerdo al Protocolo, se contempla la posibilidad de notificar una denegación basada en una oposición a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses siempre que:

- antes de la expiración del plazo de 18 meses, se informe a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a ese registro internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses, y

- que la notificación de denegación resultante de una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

c) Procedimiento de denegación de la protección

En cuanto a la notificación de denegación de la protección, la Oficina respectiva enviará a la Oficina Internacional la notificación de denegación en la que la Oficina podrá exponer las razones por las que considera que no puede conceder la protección en la Parte Contratante en cuestión (“denegación provisional de oficio”), declarar que no puede conceder protección en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición (“denegación provisional basada en una oposición”) o ambas cosas a la vez. Una notificación de denegación sólo debe referirse a un registro internacional.

En una notificación de denegación provisional deberá indicarse:

- la Oficina que realiza la notificación;

- el número de registro internacional, además de otras indicaciones que permitan verificar la identidad del registro internacional, tales como elementos verbales de la marca, el número de la solicitud de base o del registro de base;
- todos los fundamentos en los que se basa la denegación provisional además de una referencia a las correspondientes disposiciones de la legislación;
- la mención de que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una parte de ellos.
- el plazo para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional o de recurso contra ella o para formular una respuesta a la oposición, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión o de recurso; también se deberá indicar, cuando proceda, que dicha petición de revisión o de recurso ha de presentarse por conducto de un de un mandatario que cuente con una dirección de servicio en el territorio del país designado cuya Oficina ha pronunciado la denegación.

Si en la notificación de denegación provisional se indica que deberá designarse un mandatario local, los requisitos de designación estarán regidos por la legislación del país de que se trate.

Contenido de la notificación de una denegación provisional basada en una oposición: cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y en otros motivos, en la notificación deberá indicarse ese hecho. Además, la notificación contendrá el nombre y la dirección del oponente y, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de una solicitud o de un registro, una lista de los productos y servicios en los que se basa la oposición.

d) Inscripción y publicación de la denegación provisional

La denegación provisional se inscribirá en el Registro Internacional, junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o se considere que ha sido enviada). La denegación provisional también será publicada en la Gaceta, indicando si es total, es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación de la Parte Contratante de que se trate, o parcial, si se refiere únicamente a algunos de esos

productos y servicios. La Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación al titular, al que también transmitirá toda información enviada por la Oficina de una Parte Contratante designada en cuanto a la eventual presentación de una oposición tras el vencimiento del plazo de 18 meses, así como la información relativa a las fechas en que empieza y termina el plazo de oposición.

Respecto al idioma de la notificación, la denegación provisional es notificada a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés (a elección de la Oficina que la efectúe). La denegación se inscribirá y publicará en los tres idiomas. La Oficina Internacional se encargará de preparar la traducción necesaria de los datos que han de inscribirse y publicarse. El titular recibirá de la Oficina Internacional una copia de la notificación de denegación en el idioma en que haya sido enviada por la Oficina de la Parte Contratante designada. Sin embargo, la comunicación de la Oficina Internacional en la que se reenvía la copia de la notificación de denegación estará redactada en el idioma de presentación de la solicitud internacional (o en el idioma escogido por el titular para recibir comunicaciones de la Oficina Internacional).

Notificaciones irregulares de denegación provisional: Se les denomina notificaciones irregulares a aquellas que no cumplen uno o más de los requisitos exigidos por la oficina internacional. Existen dos tipos de denegaciones irregulares: las que pueden subsanarse y las que causan que la notificación de denegación no sea considerada como tal por la Oficina Internacional.

- No considerada como tal (o no subsanable): una notificación de denegación provisional no será considerada como tal por la Oficina Internacional en los siguientes casos:
- si no contiene ningún número de registro internacional (a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación permitan a la Oficina Internacional identificar el registro internacional de que se trate);
- si no indica motivo alguno de denegación; o

- si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional; es decir, después del vencimiento del plazo de un año o de 18 meses mencionados, en el caso de una denegación basada en una oposición emitida por la Oficina de una Parte Contratante que haya formulado, si ha sido enviada después del vencimiento del plazo de 18 meses sin que la Oficina haya informado en un plazo de 18 meses a la Oficina Internacional que existía la posibilidad de presentar oposiciones después del vencimiento de aquel plazo.

- Subsanable: si la notificación es irregular en otros aspectos (por ejemplo, si falta la indicación de los productos y servicios que se ven afectados, o no se ven afectados, por la denegación, o si en la notificación no figura la reproducción de una marca anterior en conflicto, o si faltan otros detalles pertinentes relativos a la marca anterior, por ejemplo, el nombre y la dirección de su titular), la Oficina Internacional inscribirá de todos modos la denegación provisional en el Registro Internacional. Posteriormente invitará a la Oficina a rectificar su notificación dentro del plazo de dos meses. Al mismo tiempo, enviará al titular copias de la notificación irregular de denegación y de la invitación enviada a la Oficina.

Sin embargo constituye excepción al párrafo anterior, cuando en la notificación no figuren las indicaciones necesarias relativas al plazo para presentar una petición de revisión o de recurso, o para formular una respuesta a la oposición ni el nombre de la autoridad a la que debe dirigirse, la denegación provisional no se inscribirá en el Registro Internacional.

Es útil para el titular del registro internacional que la Oficina Internacional le transmita copias de cualquier notificación irregular de denegación provisional y, en el caso de irregularidades que puedan ser subsanadas, de la invitación enviada a la Oficina para que las subsane. En la mayoría de estos casos, la Oficina subsanará la irregularidad, pero el titular dispondrá de un lapso más largo para analizar los motivos de denegación y eventualmente tiene la opción de comenzar negociaciones con los titulares de derechos anteriores que hayan sido citados de oficio o que puedan haber presentado una oposición al registro internacional.

Aun en el caso de que una notificación de denegación provisional no sea considerada como tal por la Oficina Internacional y, por consiguiente, no sea inscrita en el Registro Internacional, el titular debería saber que ello no significa necesariamente que no hay

problemas con respecto a la protección de la marca en la Parte Contratante de que se trate. Es posible que un tercero entable una acción de invalidación contra la designación, fundándose en los mismos motivos en los cuales se fundó la Oficina en la notificación de denegación defectuosa. Según cuál sea la irregularidad de la notificación de denegación provisional, el titular podrá tomar en consideración la posibilidad de pedir a la Oficina en cuestión toda la información acerca de los motivos de denegación de la protección.

e) Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional

Cuando el titular de un registro internacional reciba de la Oficina Internacional una notificación de denegación, tendrá los mismos derechos y dispondrá de los mismos recursos que si la marca hubiera sido registrada directamente en la Oficina que emitió la notificación de denegación, ya que la resolución de los motivos de denegación son resueltas por la oficina el país designado que la pronunció.

8. Designación posterior

Si los efectos de un registro internacional no se extienden a una Parte Contratante (por ejemplo, porque la protección en esa Parte Contratante no fue solicitada en el momento del registro internacional o porque la marca ya no está protegida en esa Parte Contratante como consecuencia de una decisión definitiva resultante de una denegación, una invalidación o una renuncia), la extensión de la protección a esa Parte Contratante podrá efectuarse mediante la presentación de una designación. Conviene que el titular recurra a este medio, por ejemplo, cuando hayan desaparecido los motivos de dicha denegación, invalidación o renuncia.

9. Renovación del registro internacional

Conforme al Protocolo, el registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por 10 años. Posteriormente podrá renovarse por un nuevo plazo de 10 años previo pago de las tasas aplicables y así sucesivamente de forma indefinida.

Conforme al Arreglo, el registro de una marca se efectúa por 20 años, con posibilidad de renovación por un nuevo plazo de 20 años previo pago de las tasas aplicables. Sin embargo, el Reglamento prevé que las tasas deberán abonarse en dos cuotas correspondientes a 10

años cada una. Los requisitos y disposiciones relativos al pago de la segunda cuota son los mismos que para la renovación. Por consiguiente, a efectos prácticos, resulta más sencillo considerar la segunda cuota como una tasa de renovación.

a) Renovación tras una denegación o invalidación

- Denegación: si se inscribe una denegación en el Registro Internacional respecto de una Parte Contratante designada para todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, el titular podrá, sin embargo, solicitar la renovación de su registro internacional respecto de dicha Parte Contratante. La razón por la que se permite la renovación del registro respecto de una Parte Contratante que haya pronunciado una denegación es que, en el momento de la renovación, puede haber pendiente un procedimiento judicial o administrativo respecto de dicha denegación. Deben preservarse los derechos del titular cuando la denegación fuese objeto de un recurso y no se hubiese aun tomado una decisión definitiva en la fecha prevista para la renovación.

- Invalidación: la situación difiere en el caso de la invalidación, ya que la inscripción de una invalidación en el Registro Internacional significa que la invalidación ya no puede ser objeto de recurso. Por lo tanto, no podrá renovarse el registro internacional respecto de una Parte Contratante en relación con la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios. Tampoco podrá renovarse en relación con una Parte Contratante respecto de una renuncia a la protección. En el caso de una invalidación parcial, una limitación de la lista de productos y servicios respecto de una Parte Contratante determinada, o una anulación parcial respecto de todas las Partes Contratantes designadas, tampoco podrá renovarse el registro internacional respecto de los productos o servicios afectados por la invalidación, limitación o cancelación.

b) Procedimiento de renovación

Seis meses antes de la expiración de cada plazo de protección de 10 años (regla aplicable también para el Arreglo), la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su mandatario (en caso de haberlo), mediante el envío de un aviso, la fecha exacta de expiración. En el aviso se enumerarán todas las Partes Contratantes

designadas respecto de las cuales no se haya inscrito una denegación o invalidación total en el Registro Internacional, o que no hayan sido objeto de una renuncia.

Dado que la renovación se considera como una simple prolongación del período de protección del registro internacional mediante el pago de las tasas exigidas, no podrá realizarse modificación alguna respecto del registro internacional en su estado más reciente, es decir en el momento de expirar el plazo de protección vigente. Por consiguiente, no podrán efectuarse modificaciones en el nombre o en la dirección del titular o en la lista de productos y servicios, en el marco del procedimiento de renovación. Toda modificación que desee inscribir el titular en el Registro Internacional en el momento de la renovación del registro deberá comunicarse por separado a la Oficina Internacional de conformidad con los procedimientos aplicables. Estas modificaciones se incluirán en los datos inscritos en el momento de la renovación únicamente si han sido inscritos en el Registro Internacional antes de la fecha de expiración del registro internacional.

Es posible solicitar la renovación únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas⁶. En ese caso, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración en la que se enumerarán las Partes Contratantes respecto de las cuales no debe inscribirse la renovación.

En la práctica, la renovación podrá llevarse a cabo mediante cualquier comunicación en la que se suministre la información necesaria (número o números del registro o los registros internacionales correspondientes y objeto del pago). Sin embargo, los titulares podrán utilizar el formulario facultativo, que envía la Oficina Internacional al titular y al mandatario con el aviso oficioso de la expiración.

c) Tasas de renovación

Las tasas exigidas para la renovación de un registro internacional se componen de:

- la tasa base;

⁶ Esto no se considera como una modificación que, de conformidad con el Artículo 7.2) del Arreglo y el Artículo 7.2) del Protocolo, no podría incluirse en la renovación.

- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente y que haya sido designada en virtud del Protocolo⁷;
- para cada Parte Contratante designada para la que no deba abonarse una tasa individual, el complemento de tasa;
- para cada clase de productos y servicios a partir de tres, una tasa suplementaria; no obstante, cuando deba pagarse una tasa individual respecto de todas las Partes Contratantes designadas, no deberán abonarse tasas suplementarias.

En algunos casos es posible que, como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, cambie el tratado aplicable que rige una designación, lo cual puede incidir en las tasas de renovación. Si cambiara, por ejemplo, el tratado que rige una designación, y pasara a ser el Arreglo en lugar del Protocolo, debería pagarse por supuesto el complemento de tasa, y no la eventual tasa individual, respecto de la Parte Contratante designada en cuestión, en el momento de la renovación de dicho registro internacional. Podría suceder lo contrario si en lugar de aplicarse el Arreglo se aplicara el Protocolo. Cabe señalar que también es posible que cambie la situación con respecto al pago de tasas individuales como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, aun cuando no haya habido un cambio en el tratado aplicable⁸.

Las tasas deberán abonarse a la Oficina Internacional, a más tardar en la fecha de expiración del registro. Este pago podrá efectuarse hasta seis meses después de la fecha prevista para la renovación, siempre que se abone al mismo tiempo una sobretasa (que asciende al 50% de la tasa de base de la renovación)⁹.

d) Pago de tasas insuficiente

⁷ Excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa).

⁸ El Artículo 9sexies. 1).b) del Protocolo prevé una excepción de la obligación de pagar tasas individuales en las relaciones entre los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. Así, si el Estado cuya Oficina es la Oficina de origen es parte en ambos tratados, y la solicitud internacional contiene la designación de una Parte Contratante que está también obligada por ambos tratados, en ese caso, no obstante el hecho de que la Parte Contratante haya podido elegir el pago de tasas individuales y de que la designación en cuestión se rija por el Protocolo, en virtud del Artículo 9sexies. 1).b), únicamente se pagarán las tasas estándar a dicha Parte Contratante.

⁹ Para calcular las tasas pagaderas por la renovación de un registro internacional podrá utilizarse la calculadora de tasas disponible en el sitio Web de la OMPI: <http://www.wipo.int/madrid/es/>

Si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará tanto al titular como al mandatario, si lo hubiere, y especificará la cantidad pendiente de pago. Si, al vencer el plazo de seis meses tras la fecha prevista para la renovación, la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía prevista (incluida la sobretasa por pago atrasado), no se inscribirá la renovación. La Oficina Internacional reembolsará la cuantía percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y a su mandatario. El efecto es la caducidad de la marca por no pago de la tasa de renovación.

Si la cuantía abonada es insuficiente, en lugar de abonar el importe restante, el titular podrá solicitar que se omitan algunas de las Partes Contratantes designadas, reduciéndose así la cantidad pagadera. No obstante, esta petición deberá presentarse dentro del plazo para realizar la renovación.

e) Inscripción de la renovación, notificación, emisión del certificado y publicación

- Inscripción: la Oficina Internacional inscribirá la renovación en el Registro Internacional con la fecha en que debía efectuarse, aún cuando las tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia de seis meses posterior a la fecha prevista. La fecha en que surta efecto la renovación será la misma para todas las designaciones que figuren en el registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones hayan sido inscritas en el Registro Internacional. Es decir, existe una sola fecha de renovación en el registro internacional.

- Notificación y envío del certificado: cuando se haya renovado el registro internacional, la Oficina Internacional notificará la renovación a las Oficinas de las respectivas Partes Contratantes designadas y enviará un certificado al titular. Cuando un registro internacional no se renueve respecto de una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de esa Parte Contratante.

- Publicación: cuando se haya renovado un registro internacional, se publicarán en la Gaceta los datos relativos a la renovación. La publicación constituye en realidad una nueva publicación del registro internacional en el estado en que se encuentra tras la renovación.

f) Renovación complementaria

Cuando se haya renovado un registro internacional únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas y el titular decida, con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, renovar el registro respecto de una Parte Contratante designada no incluida en la renovación ya efectuada, podrá llevarse a cabo la renovación mediante la llamada “renovación complementaria”, siempre que no haya expirado aún el plazo de gracia de seis meses. Las tasas que deberán abonarse son la tasa de base, un complemento de tasa o tasa individual respecto de la Parte Contratante correspondiente y la sobretasa correspondiente.

g) Omisión de renovar un registro

En caso que no se renueve un registro internacional (debido a que el titular no abonó las tasas de renovación o debido a que las tasas abonadas fueron insuficientes), el registro caducará a partir de la fecha de expiración del anterior período de protección. (Esto es así incluso en el caso de designaciones posteriores respecto de las cuales no se hayan abonado las tasas exigidas para el segundo plazo de 10 años).

Cuando no se renueve un registro internacional, la Oficina Internacional notificará el hecho a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y lo publicará en la Gaceta. La notificación y la publicación no se efectúan hasta que ya no exista posibilidad alguna de que se renueve el registro internacional, a saber, hasta que haya expirado el período de seis meses posterior a la fecha prevista para la renovación (durante el cual era posible renovar el registro previo pago de una sobretasa).

10. Dependencia e independencia del registro internacional

a) Cesación de los efectos durante el período de dependencia

Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante del registro internacional dependerá de la marca registrada o cuyo registro haya sido solicitado ante la Oficina de origen (solicitud base, registro resultante de esta última o registro base). La protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha

del registro internacional o como resultado de una acción iniciada durante dicho período, el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base, según sea el caso, ha sido:

- cancelado
- se ha renunciado a él
- ha sido revocado,
- invalidado o ha caducado
- o si la solicitud de base ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o ha sido retirada.

Esta dependencia es absoluta y surte efectos independientemente de las razones por las que es rechazada o retirada la solicitud de base o por las que el registro de base deja de gozar, en su totalidad o parcialmente, de protección jurídica. Este procedimiento mediante el cual puede impugnarse un registro internacional para todos los países en los que está protegido, por medio de una única acción de invalidación o revocación del registro de base, se conoce generalmente como “ataque central”.

En virtud del Protocolo, existe el riesgo creciente de que el titular pierda su protección como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud de base. Esto no será necesariamente resultado de un “ataque central”, en el sentido de una acción emprendida por terceros. Podrá denegarse la protección, total o parcialmente, a la solicitud de base amparándose en motivos absolutos o debido a la existencia de un derecho anterior citado de oficio en el procedimiento de examen, o como resultado de una oposición por parte del titular de un derecho anterior en ese territorio. En todos estos casos, y siempre que la decisión respecto de la solicitud de base sea definitiva (es decir, ya no pueda ser objeto de revisión o recurso), la Oficina de origen deberá solicitar a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional, ya sea total o parcialmente.

A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia de cinco años característica del sistema de Madrid, el Protocolo estipula que el titular de un registro internacional cancelado como resultado del cese del efecto de la solicitud de base, del registro resultante

de la misma o del registro de base podrá solicitar, en los tres meses posteriores a la fecha de cancelación del registro internacional, que se inscriba la misma marca ante las Oficinas de todas las Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo donde surte efecto el registro internacional. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta llamada “transformación” serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro internacional original.

Si bien una solicitud internacional debe ser presentada por el titular del registro o de la solicitud nacional o regional en que se basa, la validez de un registro internacional no se verá afectada si el registro internacional y el registro o la solicitud nacional o regional posteriormente pasan a pertenecer a distintos titulares. (Tampoco tiene importancia que la solicitud o el registro nacional o regional sea cedido a una persona que no cumpla los requisitos necesarios para ser titular de un registro internacional.) Sin embargo, habida cuenta de que el destino de un registro internacional continúa vinculado al de la marca de base, el titular de un registro internacional corre cierto riesgo si, durante el plazo de dependencia de cinco años, no controla la marca de base.

Al expirar el plazo de dependencia de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente de la marca de base. Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el plazo de dependencia único es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional.

b) Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base

Cuando cese el efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base únicamente respecto de algunos de los productos o servicios enumerados en el registro internacional, se reduce en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional.

En virtud del Arreglo, esta disposición se aplica asimismo cuando la protección legal cesara posteriormente como resultado de una acción que se hubiese iniciado antes de que expirase el plazo de cinco años. El Protocolo contiene una disposición más detallada, que toma en cuenta la posibilidad de que exista una solicitud de base. La misma regla se aplica en caso que:

- un recurso interpuesto durante el plazo de cinco años contra una decisión en la que se deniegan los efectos de la solicitud de base,
- una acción iniciada durante el plazo de cinco años con el objeto de obtener el retiro de la solicitud de base o la revocación, cancelación o invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o
- una oposición a la solicitud de base presentada dentro del plazo de cinco años, diese como resultado, tras la expiración de ese período, una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación, u ordenase el retiro de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base, según sea el caso.

Además, las mismas reglas se aplican según el Protocolo si se retira la solicitud de base o se renuncia al registro resultante de la misma, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años en caso de que, en el momento del retiro o de la renuncia, la solicitud o el registro fuese objeto de uno de los procedimientos indicados en el párrafo anterior, siempre que éstos hubiesen comenzado antes de que expirase el período de cinco años. Esta disposición impide que el titular de un registro internacional contrarreste los efectos de un ataque central contra su solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base abandonando dicha solicitud o registro al acabar el período de dependencia de cinco años, pero antes de que una Oficina o un tribunal haya pronunciado una decisión definitiva sobre el asunto.

c) Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia

El cambio en la titularidad del registro internacional o de la marca de base (o de ambos) durante el período de dependencia de cinco años no influye en los efectos de dicha dependencia. El registro internacional seguirá dependiendo de la protección de la marca de base en la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen.

d) Transformación de la solicitud internacional en una o más solicitudes nacionales

Este es uno de los efectos más novedosos que presenta el Protocolo. La transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada en la Oficina de una Parte Contratante para registrar una marca

que es objeto de un registro internacional en el que se designa dicha Parte Contratante sea tratada por dicha Oficina como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando dicha Parte Contratante haya sido designada posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Cuando en el registro internacional se reivindique una prioridad, la solicitud nacional o regional se beneficiará de dicha reivindicación.

Características:

- La transformación podrá tener lugar únicamente cuando el registro internacional haya sido cancelado a petición de la Oficina de origen respecto de todos o algunos de los productos o servicios.
- La transformación no podrá llevarse a cabo cuando el registro internacional se hubiese cancelado a petición del titular.
- La transformación podrá tener lugar respecto de cualquiera de las Partes Contratantes en cuyo territorio surta efecto el registro internacional, es decir, cualquiera de las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales el registro internacional no haya sido objeto de una denegación, invalidación o renuncia total.
- La solicitud nacional o regional deberá presentarse dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional. Los productos y servicios incluidos en tal solicitud deberán figurar en el registro internacional cancelado (o en la parte cancelada del registro internacional) respecto de la Parte Contratante correspondiente.

Habida cuenta de que la transformación es contemplada únicamente en el Protocolo (y no en el Arreglo), sus beneficios podrán reivindicarse únicamente en una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo.

e) Transformación como consecuencia del cambio del tratado aplicable

Es posible que cambie el tratado aplicable a la designación inscrita de una Parte Contratante en el Registro Internacional (Arreglo o Protocolo). Como la posibilidad de transformación está prevista únicamente en virtud del Protocolo, el titular tendrá derecho a pedir la

transformación, en las circunstancias apropiadas, como consecuencia del cambio del tratado aplicable del Arreglo al Protocolo, siempre que dicho cambio haya tenido lugar, a más tardar, en la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional.

f) Hechos ocurridos en las partes contratantes que pueden afectar a los registros internacionales¹⁰

Lo siguiente se refiere a hechos que pueden ocurrir en las Partes Contratantes designadas y que podrían afectar a los registros internacionales, y que son distintos de la denegación de protección:

- Invalidación de una parte contratante designada: Las autoridades competentes de una Parte Contratante no podrán declarar inválidos los efectos de un registro internacional en su territorio sin que se le haya ofrecido al titular de ese registro la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. El procedimiento relativo a la invalidación tendrá lugar directamente entre el titular del registro internacional, la parte que haya interpuesto la acción de invalidación y la autoridad competente que corresponda (Oficina o tribunal). En ocasiones quizás sea necesario que el titular nombre un mandatario local. El procedimiento estará regido plenamente por la legislación y la práctica de la Parte Contratante correspondiente.

La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular y a la Oficina de origen, si ésta ha informado a la Oficina Internacional de que desea recibir esa información. Asimismo, la Oficina Internacional publicará la invalidación en la Gaceta.

- Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional: a partir del 1 de abril de 2002, el alcance de esta disposición se ha ampliado considerablemente. El titular de un registro internacional, o la Oficina de la Parte Contratante del titular, podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro

¹⁰ En el Reglamento, se entiende por “invalidación” toda decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte Contratante.

internacional. Dicha restricción podrá aplicarse a la totalidad del registro internacional o únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en este último caso, deberá especificarse esta circunstancia en la información comunicada a la Oficina Internacional. Del mismo modo, la Oficina de una Parte Contratante designada podrá notificar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional pero, en este caso, la información podrá referirse únicamente a una restricción en el territorio de dicha Parte Contratante.

Un motivo de restricción podría ser, por ejemplo, que la extensión del registro internacional en dicha Parte Contratante haya sido dada como garantía o sea objeto de una garantía real, o exista una orden judicial relativa a la enajenación de los activos del titular. Esta disposición no se aplica a las licencias, que son objeto de una norma específica.

La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en relación con las restricciones y su supresión, en la fecha en que la reciba, siempre que la comunicación cumpla con los requisitos exigibles, e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Partes Contratantes designadas en cuestión. La Oficina Internacional publicará asimismo la información en la Gaceta.

- Licencias: algunas Partes Contratantes prevén, en el plano nacional, la inscripción de licencias respecto de marcas internacionales, inscripción que surte el mismo efecto jurídico que la inscripción de una licencia respecto de una marca nacional. No obstante, a partir del 1 de abril de 2002, es posible inscribir dichas licencias en el Registro Internacional, eximiendo así a los titulares de los registros internacionales de la obligación de emprender dicha acción ante la Oficina de cada Parte Contratante respecto de la que se ha concedido una licencia.

POSTURA DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LA ADHESIÓN AL SISTEMA DE MADRID

Durante el transcurso del año 2012, dos países latinoamericanos adhirieron al Protocolo de Madrid concerniente al registro internacional de marcas: Colombia y México.

Sobre la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid

El 29 de mayo de 2012, el Gobierno de Colombia depositó ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) su instrumento de adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas comúnmente llamado “el Protocolo”. El Protocolo entró en vigor, con respecto a Colombia, el 29 de agosto de 2012. Ha existido gran reticencia en relación con la adhesión de los Estados de América latina al Protocolo, por lo cual se analizará el desarrollo de las razones que justificaron dicho rechazo a adherir y aquellas que ahora justifican su adhesión:

La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) publicó un texto titulado “Estudios reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989” en el cual se consultó a distintos profesionales expertos en la materia, recogiendo trabajo de este tipo desde los años 1995 a 2009.

En el caso de Colombia:

Opinión del abogado colombiano Luis Carlos Sábica sobre el Protocolo de Madrid, quien estimó que uno de los problemas principales era de carácter constitucional. En efecto, Colombia es parte del Acuerdo de Cartagena de 1969, del cual surgió la denominada Comunidad Andina. Este tratado contiene normas regulatorias sobre propiedad industrial, las cuales han sido adoptadas por mandato constitucional e incorporadas en la legislación nacional colombiana. Este tratado además obliga a no adoptar ningún tipo de medidas contrarias a las normas dispuestas por el, por lo cual la al momento de realizarse el análisis jurídico de la viabilidad de adhesión de Colombia al Protocolo, el Tribunal Constitucional estaría obligado a consultar al Tribunal de la Comunidad Andina sobre la interpretación

prejudicial de este tratado, con el fin de que, de acuerdo con su propia legislación vigente determine la compatibilidad del Protocolo con el régimen comunitario y con los efectos vinculantes que tendrían esas interpretaciones para los jueces nacionales.

Teniendo en consideración lo antes mencionado, el expositor llegó a la conclusión de que el Protocolo no puede implicar una transferencia de competencias legislativas, judiciales, ni administrativas, por no tratarse de un tratado de integración económica.

Opinión de Fernando Triana-Soto sobre los aspectos polémicos del Protocolo de Madrid. Este expositor, sin profundizar, trata una amplia gama de posibles problemas que se generarían con motivo de la adhesión de Colombia al Protocolo, los cuales, en términos generales, se resumen a lo siguiente:

- Problemas de inconstitucionalidad asociados a la pérdida del control del Estado sobre materias de propiedad industrial utilizadas como elementos para el desarrollo económico, al permitir que un organismo internacional como la OMPI tenga injerencia. También sería inconstitucional y afectaría a la soberanía nacional el hecho de que la asamblea de la Unión de Madrid tenga la facultad de aprobar normas y disposiciones legales que regirán a sus miembros, cumpliéndose los quórum preestablecidos y aun cuando ciertos Estados hayan votado encontró o incluso cuando no haya emitido voto alguno. El derecho de propiedad también se vería vulnerado al encontrarse bajo el régimen de un derecho internacional distinto al nacional, puesto que el derecho de propiedad genera efectos económicos que ya no podrían ser regulados por el gobierno nacional. También consideró se vulnerarían otros derecho importantes como el debido proceso al existir incertidumbre para los particulares acerca del sistema de publicación que maneja la OMPI y la adecuando información a los solicitantes nacionales; respecto al derecho de defensa, se vulneraría al existir una norma que autoriza el registro de la marca en caso de silencio de la oficina de marcas respectiva una vez vencido el plazo de 18 meses para informar de objeciones u posiciones la oficina internacional; finalmente, respecto al derecho de petición, este también se vería vulnerado al no existir una instancia ante al OMPI en la cual los titulares de derechos puedan dirigir a la autoridad sus peticiones o consultas, instancia que si está contemplada y muy bien regulada en la legislación nacional.

- conflicto con la Comunidad Andina, ya que el Protocolo contempla una serie de situaciones no reguladas por la Comunidad y que no están en armonía con lo dispuesto por ella tales como, la posibilidad de oponerse a una solicitud presentada invocando prioridad (lo cual no es posible según las normas acordadas por los miembros de la Comunidad); el hecho que los errores de transcripción, cesión de derechos y licencias pueden o no constar en el registro internacional, en cambio en la Comunidad, estos deben obligatoriamente encontrarse inscritos en la oficina de marcas local.

- Entre otros potenciales conflictos menciona el problema de uso exigido en otros países miembros del Protocolo como es el caso de Estados Unidos, países en los cuales la marca se ganaría por uso y no por el registro, como es regla en países latinoamericanos. También se refiere al registro multi-clase, ya que en Colombia a esa fecha solo existía la posibilidad de indicar una sola clase por solicitud, lo cual iba a encarecer el proceso de registro para los solicitantes generándose un desincentivo para interesarse en el registro en Colombia.

Luego, alude al tema de costos asociados a la adhesión al Protocolo, proponiendo las interrogantes ¿cómo será el sistema de recaudación en la oficina de marcas nacional y que ingresos obtendrá la oficina colombiana?, ya que el principal recaudador en la OMPI, por lo cual se perdería todo tipo de ganancia para la oficina local. Y sin perjuicio que el Protocolo establece la opción de que las oficinas locales cobren una tasa individual, esta debe ser baja considerando las demás tasas que aplica la OMPI, por lo cual la ganancia sería bastante baja. Dentro de los costos también menciona el problema del costo de publicación, ya que de acuerdo al sistema establecido por el tratado ya no sería posible cobrar a los titulares de marcas, sin mencionar el alto tráfico que significaría para la oficina nacional la nueva carga de trabajo asociado a la cantidad de nuevas solicitudes que ingresarían por esta vía, carga que no se sabe si la oficina estará preparada a enfrentar eficientemente.

Finalmente realiza una breve comparación con los resultados de la aplicación del PCT11, señalando que este tratado, según resultados expuestos por la propia OMPI, ha beneficiado a grandes compañías de Francia, Alemania, Suiza, entre otros, vaticinando que la entrada a Sudamérica de este tipo de compañías podría perjudicar a la microempresa nacional, al no

¹¹ Siglas para Patent Cooperation Treaty, Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

contar estas con economía de escala, posicionamiento en el mercado ni capital para poder enfrentar ese nivel de competencia.

Ley 1.455 del 29 de junio de 2011, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Madrid.

Pese a la gran cantidad de opiniones en contra del Protocolo dentro del círculo de profesionales de la propiedad industrial, e incluso de opiniones emitidas de representantes extranjeros latinoamericanos, el Senado colombiano finalmente decidió que la aprobación del tratado será beneficiosa para Colombia por las razones que se pasa a exponer¹²:

Un análisis de las solicitudes presentadas en la oficina de marcas mostraron un número importante de solicitudes de marcas en Colombia. El año 2008 se presentó un total de 23.461, de las cuales 13.898 corresponden a solicitantes nacionales (o residentes en Colombia) y 9.563 a solicitudes por extranjeros. En términos porcentuales, las marcas de nacionales representaban a la fecha aproximadamente el 60% del total de las solicitudes de marcas en ese país.

Existencia de gran interés por parte de los nacionales por solicitar registro de sus marcas en otros países. De este modo, el año 2006 empresarios colombianos presentaron más de 1.200 solicitudes en países extranjeros.

El Senado justificó la utilidad del sistema de registro internacional para pequeños y mediano empresario y personas naturales, considerando que el año 2007 el 80% de los registros internacionales fueron presentados por esta categoría de solicitantes, mientras que las grandes empresas titulares de portafolios superiores a 100 marcas, solo representaron el 0.19%.

Se consideró además las siguientes ventajas que presenta el Protocolo:

- procedimiento centralizado a través de la presentación de una sola solicitud, unificación de la moneda siendo la oficial el franco suizo y centralización de todos los tramites posteriores en la oficina internacional.

¹² Texto de la citada ley se encuentra disponible en el Anexo.

- ahorro de costos y tramites al momento de realizar la renovación al encontrarse centralizado el proceso ante la oficina internacional.

Se mencionó además ventajas para la economía nacional y el gobierno colombiano:

- se favorece la exportación, ya que al existir un proceso de registro más fácil, expedito y menos costoso se generan oportunidades de ingreso a nuevos mercados.

- se beneficia el presupuesto del Estado ya que el Protocolo contribuye a generar ingresos, ya que por cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país recibiría:

- a) una participación correspondiente a los complementos de tasas recaudados por la OMPI, cuyo importe es de 100 francos suizos, además una participación en el total correspondiente a las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios a partir de la tercera clase;

- b) el importe de una tasa individual (en caso de que Colombia realice la declaración pertinente para que sea aplicada dicha tasa cada vez que el país sea designado en una solicitud internacional.

- c) mayores ingresos por concepto de solicitudes presentadas; alude a las estadísticas informadas por la OMPI, en las cuales se refleja el hecho de que con el Protocolo se produce un aumento gradual real del número de marcas cuya protección se solicita en el país, lo cual se explicaría debido a que es relativamente fácil y económico para el titular de una marca designar a un país en su solicitud internacional.

El Senado niega la probable carga abrumadora de trabajo que la oficina nacional experimentaría con la entrada en vigencia del Protocolo, ya que esto no implica todo el trabajo de análisis de fondo ni la labor de publicación de la solicitud internacional sino solo de forma, ya que de lo anterior se encarga la oficina internacional.

Finalmente, el Senado señaló las siguientes consecuencias importantes que se generan con motivo de la entrada en vigencia del Protocolo:

- el Protocolo entraría en vigor 3 meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión.
- todas las partes contratantes son miembros de hecho de la Unión de Madrid, lo cual cobra importancia ya que esta tiene la labor de aprobar las modificaciones en el Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid que rige los procedimientos para la aplicación de ellos.
- la principal obligación que contraería Colombia como país contratante, sería velar por el cumplimiento del Art. 4.1) del tratado, el cual dispone que una marca inscrita en el registro internacional debe quedar protegida en el registro colombiano a partir de la fecha de inscripción en el registro internacional como si esta hubiese sido presentada directamente a la oficina nacional, sin perjuicio del derecho de la oficina nacional de realizar un examen de fondo de la solicitud y en definitiva negar la protección dentro del plazo establecido por el tratado que, en caso del Protocolo, sería de 18 meses (plazo ampliable aún más si se presentare oposiciones).

También llama la atención las siguientes consideraciones anexas que tuvo el Senado para decidir la aprobación del Protocolo:

Se mencionó que la clase empresarial colombiana a través del Consejo Gremial Nacional ha solicitado la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid, considerando la conveniencia que el mismo representa para el país. Lo anterior se basa en una carta de fecha 31 de diciembre de 2004 del Sr. Luis Carlos Villegas Echeverry, Presidente del Consejo Gremial Nacional, dirigida al Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

El hecho de ser los miembros de la Unión de Madrid, en su mayoría, países en vías de desarrollo, quienes han venido haciendo un uso intenso del sistema de registro internacional, ya que de un total de 39.945 solicitudes de registro internacional de marcas presentadas en el 2007, China fue la Oficina de origen de 1.444, y Turquía de 717, habiendo dado origen, en el caso de Turquía, a más de 10.000 designaciones de Partes Contratantes, equivalentes a solicitudes de marcas depositadas directamente ante las Oficinas competentes. Otros países, al mismo año, aumentaron considerablemente su utilización, por ejemplo a República de Corea aumentó en un 73% el número de solicitudes

frente al 2006 (paso de 190 a 330 solicitudes), Singapur y Marruecos fueron las Oficinas de origen de 146 y 93 solicitudes respectivamente¹³.

Se hizo referencia a la crítica relativa al problema de las publicaciones. A este respecto, el Senado dejó en claro que no existiría problema aparente con respecto a la publicaciones, ya que la OMPI publica las marcas en la Gaceta 4 veces por semana en forma gratuita y estando a disposiciones para su revisión en el sitio Web de la OMPI. Además, el Tratado permite la publicación de un aviso relativo al registro internacional en el órgano de publicidad que se utilice para los trámites nacionales, según la legislación interna de cada Estado miembro. Es decir, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la oficina de Colombia, se podrán publicar tales avisos o inclusive la información completa que aparece en la publicación de la Gaceta de la OMPI.

Respecto a los conflictos de soberanía nacional y supuesto problemas de inconstitucionalidad (mencionados en el punto anterior), el Senado señaló que no existiría ninguna clase de conflicto ni vulneración a la carta fundamental, ya que el Protocolo no contempla en ninguna de sus partes norma alguna que haga referencia a una delegación de competencia respecto al conocimiento de los procedimientos de solicitud de registros nacionales, competencia que pertenece exclusiva y excluyentemente a la oficina colombiana; lo único que el Protocolo regula, es el procedimiento de registro de la marca internacional ante la oficina internacional.

Por último y con respecto al conflicto con ciertas normas cauteladas por la Comunidad Andina, se indicó que con la entrada en vigor del Protocolo la oficina nacional mantiene todas las competencias de Ley, incluyendo la facultad de denegar una marca por presentarse una de las causales de la Decisión Andina 486 (Artículo 5 del Protocolo). Más aún el Protocolo, al regular el registro internacional de marcas, es compatible con la normativa andina que regula el procedimiento de registro de marcas nacionales en los países andinos.

En conclusión, el Senado señaló que el Protocolo tiene la virtud de abrir una nueva ruta de oportunidades para que las empresa y personas en Colombia, protejan sus marcas en el

¹³ Estadísticas tomadas de la reseña de actividades del sistema de Madrid 2007. publicada por la OMPI.

extranjero. Teniendo en consideración las estadísticas presentadas por la OMPI, si bien el Protocolo no elimina el sistema tradicional de registro, implica una ruta más económica y sencilla para que las empresas protejan sus marcas en Colombia y en el exterior, mejorando su competitividad en el mercado global y preservando el bienestar de los consumidores.

Además, permite que la entidad encargada del registro de marcas en Colombia sea más eficiente ya que, si bien hay un aumento importante de estos registros, este es progresivo y se ve acompañado de dos elementos: mayores ingresos para la administración por la vía de las tasas y una racionalización del trabajo de la oficina de propiedad intelectual, al considerar que no tendrá que ocuparse del tema de las formalidades de las solicitudes presentadas en otras Oficinas de origen, lo que le permitirá focalizarse, en las que Colombia sea designada y en otras temas de interés tales como, publicación del registro internacional para garantizar la adecuada defensa de terceros por la vía de las oposiciones, aceptar o negar en Colombia el registro internacional, definir los recursos que sean interpuestos, entre otros.

Postura de México respecto a su adhesión al protocolo

El 25 de mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. Se ha fijado un plazo de 6 meses a 2 años para realizar las adecuaciones y ajustes que permitan a México operar dicho instrumento internacional. Finalmente, el 19 de noviembre de 2012 el gobierno de México depositó ante el Director General de la OMPI su instrumento de adhesión al Protocolo, el cual entrará en vigor, con respecto a México, el 19 de Febrero de 2013.

Para comenzar a analizar las razones que llevaron a México a adoptar el Protocolo del Madrid, se revisará una exposición realizada por el abogado mexicano Martín Michaus Romero en el seminario de propiedad Industrial e Intelectual ASIPI-AIPPI el año 2006¹⁴.

¹⁴ Extraído del texto Estudios reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. Texto original contenido en una publicación oficial facilitado por ASIPI.

El autor expone en relación a los antecedentes del Sistema de Madrid en Latinoamérica, poniendo énfasis en la ex participación de Brasil y México en el Arreglo de Madrid, de los cuales Brasil realizó la denuncia el año 1934. En cuanto a México, quien había adherido al Convenio de París el año 1903 y al Arreglo en 1909, permaneciendo como miembro hasta el año 1940. En términos generales, se atribuyó el fracaso a los pocos beneficios que los nacionales recibieron en su adhesión, existiendo escasas designaciones de México a través de este sistema, por lo cual se denunció el Tratado por un decreto cuyo texto dispone: “por virtud de su adhesión al Arreglo de Madrid, nuestro país contrajo la obligación de inscribir y proteger, en diversas clase nacionales, todas las marcas depositadas en la oficina internacional de Berna, realizando al efecto una labro de inscripción y de examen que con frecuencia ha resultado innecesaria, ya que solo se explota en México un número relativamente corto de marcas internacionales. Por otra parte, los ciudadanos mexicanos no se mostraron grandemente interesados en el registro internacional, y en cada uno de los diez años comprendidos entre 1931 y 1940, solo se depositaron en promedio en la oficina internacional de Berna de dos a tres marcas mexicanas. Cabe advertir, por último, que México era ya el único país de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia que del mismo hicieron la República de Cuba en el año 1931 y Brasil el año 1933”.

Luego se refiere a una serie de tratados que intentaron, infructuosamente, de establecerse entre los países americanos tales como la Convención Panamericana de Marcas de 1929, así como aquellos que tenían por fin la integración de los países americanos tales como la ALAC15, ALADI16, Grupo Andino17, la MCCA18, el CARICOM19 y el ALCA20, los cuales no han logrado prosperar bien sea por problemas geográficos, falta de infraestructura, falta de reducción a los impuestos aduaneros, entre otros motivos han contribuido a no alcanzar una integración económica. El autor considera que uno de los

¹⁵ Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

¹⁶ Asociación Latinoamericana de Integración.

¹⁷ Actualmente conocido como Comunidad Andina de Naciones (CAN).

¹⁸ Mercado Común Centroamericano.

¹⁹ Comunidad Caribeña.

²⁰ Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA fue el nombre oficial con que se designaba la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá) al resto de los estados del continente americano excluyendo a Cuba. Firmado en la ciudad de Washington DC, EEUU el 11 de febrero de 1929.

factores primordiales a considerar previo a la implementación de este tipo de tratados, incluyendo al Protocolo, es un análisis integral de las ventajas o inconvenientes de un tratado y de la realidad económica de un país. Las cifras que mostraban los países latinoamericanos al año 2005²¹, demostraban que estos seguían siendo principalmente importadores de productos terminados y exportadores de materias primas. Esto se podía traducir en que la proporción de solicitudes de patentes así como de marcas recibidas en el exterior era a esa época muy alta, por lo cual auguraba que sucedería lo mismo que ocurrió con el Arreglo de Madrid en los países latinoamericanos, es decir, importaría una alta carga hacia las oficinas nacionales para recibir solicitudes de marcas extranjeras en comparación con el escaso número de marcas y patentes que proporcionalmente se enviarían al exterior. En términos generales, el autor considera que los países latinoamericanos, principalmente México, se encuentran en una gran desventaja económica en comparación con los demás países miembros de la Unión de Madrid, no ofreciendo ninguna clase de ventaja a los nacionales de los países o de la región, ni garantiza certeza jurídica en el ámbito de la propiedad industrial, tanto por lo cuestionable de su sistema centralizado como también por las cargas administrativas que representa a las oficinas nacionales, la alta dependencia a la exportación de materias primas y una escasa presencia de productos con posicionamiento en mercados internacionales.

Argumentos debatidos por profesionales de la propiedad industrial en México

Al reunir las opiniones de los profesionales del área en México, se observa que hubo gran reticencia a adherir al Protocolo por diversas razones. Primero, se sostuvo que para los empresarios mexicanos que desean exportar o tener presencia o protección de sus marcas en otros países, el sistema les ofrece facilidades para registrar sus marcas en ciertos territorios claves para la expansión de una marca; las ventajas se traducirían en no tener que emplear y gastar en representación legal en cada país para presentar solicitudes independientes, lo que se traduce en una reducción significativa en costos y de formalidades. Sin embargo, si estas solicitudes, en cada país, enfrentan problemas de

²¹ Human Development Report 2005, Programa Naciones Unidas para el desarrollo. Fuente: documento publicado por la ONU en su sitio web: http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf

trámite, como objeciones u oposiciones, se deberá recurrir entonces a una firma de abogados para realizar la defensa. Como repercusión al mercado local, los abogados mexicanos prevén una disminución en sus ingresos debido a la adhesión al Protocolo; la misma aprehensión se tuvo respecto al PCT y sin embargo, transcurrido el tiempo de puesta en marcha las solicitudes se duplicaron según se observó de un estudio realizado en base a las publicaciones en la Gaceta mexicana²².

Otro argumento es el hecho de que la presentación de numerosas solicitudes podría colapsar el sistema, o al menos retrasar significativamente los tiempos de registro que normalmente se observan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo anterior traería como efecto que en el momento en que se considere a México como uno más de los que el Protocolo incluye, muchas marcas que en principio no habrían sido registradas en México solicitarán contemplarlo.

Finalmente, el gobierno de México ya consideraba que la adhesión al Sistema de Madrid era muy importante pues representa crear más oportunidades para la inversión extranjera, ya que “da certeza a compañías extranjeras que en el pasado tuvieron experiencias muy negativas con México o que no querían tratar con el país”. México prevé un fortalecimiento de la inversión extranjera principalmente por la posibilidad que tendrán las grandes empresas de poder designar a ese país en una solicitud internacional, otorgando mayor protección a sus marcas y ayudando a combatir la competencia desleal. Por otra parte, el gobierno lo considera un gran paso para las exportaciones, abriendo camino a la pequeña y mediana empresa, las cuales tendrán la oportunidad de alcanzar grandes mercados junto a sus marcas de productos o servicios.

Debate en el Senado de México sobre el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas²³

²² Estadística histórica de marcas de la oficina de marcas de México del 2011 al 2012 disponible en el anexo.

²³ Texto original publicado y únicamente disponible en el sitio web del Senado de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos: <http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=3&id=1173>

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial realizaron el siguiente dictamen con relación a la adhesión de México al Protocolo:

Consideraciones:

1. Disminución de costos para los productores nacionales, especialmente para el mercado de exportación, ya que se suprimirían muchos de los gastos que genera la presentación de una solicitud de protección de una marca por la vía regular, lo cual implica cumplir con diferentes requisitos legales en los distintos países, así como el pago de traducciones en los idiomas utilizados y la contratación de servicios de abogados o gestores en dichos países.
2. Ahorro en gastos posteriores al registro de marca, como el cambio de nombre de una empresa, de su titular, de dirección, incluso la inscripción de licencias, entre otros, que implicarían un costo adicional en cada una de las oficinas en donde se realizó el registro de una marca.
3. Reducción de tiempo, ya que a través del Protocolo el registro de una marca se podría establecer en un plazo previsible toda vez que la Unión de Madrid exige a cada nacional de marcas que notifique a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en un plazo limitado (de 12 a 18 meses) las posibles objeciones al registro internacional, mientras que en algunos países el trámite de una solicitud presentada mediante el sistema de registro nacional puede llevar más de 6 años (considerando que los tiempos en cada país son variables).
4. Registro centralizado. La cesión de los derechos conferidos por la marca se inscribiría en un único organismo y abarcaría todos los países en los que se desea obtener la protección, sin necesidad de efectuar la inscripción en cada uno de esos países. Asimismo, se podría realizar una renovación centralizada de los registros nacionales mediante una sola renovación del registro internacional. Este sistema centralizado, contribuiría a mantener la protección de una marca en el plano internacional disminuyendo los costos correspondientes.

5. Posicionamiento en el mercado. El Protocolo podría ubicar a las empresas en primera posición en un mercado determinado, puesto que les permitiría asegurar una fecha de prioridad del registro de la escala internacional. Basta que en la solicitud internacional figure el nombre de la oficina nacional o regional en la cual se presentó la solicitud anterior, junto con la fecha de presentación y el número de solicitud. No es necesaria certificación alguna para establecer una fecha de prioridad en un país designado.

6. Certeza jurídica internacional. El Protocolo proporcionaría reconocimiento y validez de las marcas en todos los países miembros, lo que contribuiría a evitar que las empresas mexicanas corran el riesgo que existe en el entorno internacional con respecto al secuestro de marcas. Claro ejemplo es el caso de ciertas empresas mexicanas, que se han visto forzadas a negociar acuerdos o litigar durante años en otros países para recuperar sus derechos y la viabilidad de seguir vendiendo sus productos en esos territorios.

7. Como contrapartida al punto anterior, el Protocolo contribuiría a evitar que empresas de otros países realicen prácticas deshonestas en el ámbito industrial y comercial que perjudiquen la fama de las empresas mexicanas o que puedan crear confusión respecto a sus establecimientos, productos o actividad industrial o comercial (como sería, la utilización de una marca idéntica o similar a otra en productos de la misma categoría).

Finalmente se cierran estas consideraciones declarando que *“las comisiones dictaminadoras aprecian que la adhesión al Protocolo, favorecería las exportaciones de nuestro país y contribuiría a mejorar la competitividad y el desarrollo en el mercado internacional, sobre todo de las Pequeñas y Medianas Empresas, toda vez que proporcionaría protección para las marcas en los Estados designados con menos formalidades y gastos”*.

El gobierno Mexicano finalmente, y pese a la gran cantidad de críticas que auguraban problemas a nivel constitucionales y económicos, aprobó el tratado ingresando este país el año 2013 a ser miembro de la Unión de Madrid, con la esperanza de que se generen oportunidades comerciales y de posicionar a México a nivel internacional, explotando la vía de la propiedad industrial e intelectual.

POSTURA DE CHILE RESPECTO AL SISTEMA DE MADRID

En la actualidad no se ha generado un debate oficial en el cual se discuta sobre la adhesión de Chile al Protocolo de Madrid. Sin embargo, es posible realizar un análisis basado en las distintas opiniones de expertos en Propiedad Industrial e Intelectual, experiencia informada de los países que han adherido recientemente al Protocolo y lo dispuesto por distintos Tratados internacionales.

Tratados internacionales suscritos por Chile

En la actualidad existen tratados internacionales en los que se dispone la obligatoriedad o cuando menos la disposición de los gobiernos a realizar los mejores esfuerzos para adherirse al Protocolo de Madrid. Algunos de dichos tratados, en los cuales tiene participación Chile, son los siguientes:

1. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): En su capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual, numeral 5.5 propuesto, dispone que la Parte que no haya ratificado el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, deberá ‘hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherirse’ a dicho Arreglo en el plazo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del ALCA.

2. Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia: Dispone en el capítulo diecisiete, sobre los derechos de propiedad intelectual, numeral cuarto del Artículo 17.1

(Disposiciones generales), que las partes ‘harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir’ al Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

3. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: La cláusula 17.1 n °4 dispone: ”Las Partes harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos, de conformidad con su legislación interna: letra c) el Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989)”.

4. Tratado de Libre Comercio con Australia: El artículo 17.5 n° 2 letra (a) dispone: "Cada Parte hará esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes tratados, de conformidad con su legislación interna y sujeto al cumplimiento de los requisitos internos que sean necesarios:

(a) el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989);"

5. Acuerdo de Asociación Económica Chile – Unión Europea (AAE U.E.): este acuerdo fue más allá incluyendo el Arreglo de Madrid e incluso el Convenio de Viena, según dispone el artículo 170 sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, letra d): "hacer todo lo necesario para ratificar y asegurar lo antes posible una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los convenios multilaterales siguientes:

i) Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Madrid 1989);

ii) Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Acta de Estocolmo, 1967 y modificado en 1979); y

iii) Convenio de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas (Viena 1973, modificado en 1985).

Opinión de expertos nacionales en propiedad Industrial e Intelectual respecto al Sistema de Madrid

Se ha recogido la opinión de expertos en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual, a quienes se ha entrevistado para obtener sus posturas frente a la adhesión de Chile al Protocolo y sobre como prevén, en general, los efectos de dicha adhesión.

1. Entrevista realizada a Iván González Ulloa, Jefe del Departamento Legislativo de INAPI

a) ¿Por qué existe reticencia respecto de la adhesión al Protocolo en Chile?

Esto encuadra en una línea general de nuestra tradición latina a exigir más formalidades. Por ejemplo, en el caso de otros tratados que, si bien no son idénticos, se revela esta formalización; por ejemplo, en caso del PCT relativos a patentes por el cual es posible que mediante una solicitud esta se entienda presentada en la cantidad de países designadas en dicha solicitud inicial. En Latinoamérica existió bastante reticencia a aceptar el PCT, un caso puntual sería Argentina, país que ha mantenido hasta la actualidad su negativa a adherir a este tratado. Esto ocurre debido a que la tradición latinoamericana es más formalista para la adquisición de un derecho de propiedad, por esta razón cuesta entender la realidad actual sin fronteras o con fronteras más diluidas y esto provoca que el medio en general no este llano a aceptar este tipo de tratados. En el caso del TLT se dio la misma discusión; el TLT es un tratado muy formal incluso más formal que el propio PCT, el cual establece un sistema de presentación, en cambio el TLT establece formalidades máximas a la solicitud de marcas. Aunque solo se trata de formalidades que se centran, por ejemplo, en el poder, en la forma de la hoja de solicitud, en las transferencias. Pero a pesar de tratarse únicamente de formalidades, igualmente hubo mucha reticencia, ya que la gente quería seguir con formalidades ante notarios, en el caso de las transferencias con la presentación de contratos de compraventa, aun no se concibe la idea de la presentación de poderes sin las formalidades que existen actualmente. Por ejemplo, en Estados Unidos un poder para la presentación de una marca consta únicamente en un papel firmado por las partes (sin necesidad de ninguna formalidad). Otro caso es México, país muy influenciado por Estados Unidos, quienes simplemente no revisan el poder. Esta concepción no existe en Chile.

b) ¿Cuál es su opinión respecto a problemas de soberanía que aparentemente surgiría al momento de entrar en rigor el Protocolo? Por ejemplo, en Colombia hubo un debate sobre este tema.

En Chile el tema está zanjado. Un tratado internacional, mínimo, tiene rango de Ley. Incluso a nivel supra legal. Además, nuestra gran experiencia de un tratado similar al Protocolo es el PCT, y esta experiencia ha sido positiva en el sentido de que no ha habido

problemas constitucionales, se ha hecho las consultas al Servicio de Impuestos Internos, a la Contraloría General de la República y no ha surgido ningún problema en este sentido.

c) ¿Cuáles serían los problemas respecto a los costos al momento de presentar una solicitud internacional? ¿Cómo se vería afectado el proceso de solicitud nacional?

En principio no debiera existir problemas. Sin embargo depende desde que punto se mire. Si el solicitante presenta la solicitud en Chile, nunca existiría sobre tasa, se debe partir de esta base. Si no se utiliza el Sistema de Madrid, no existiría una sobre tasa, sea el solicitante nacional o extranjero. El Sistema de Madrid se aplica a algunas solicitudes, no a todas. Por lo cual existe la posibilidad de elegir, existen medios alternativos pudiendo optarse por el sistema conveniente. Es decir, al momento de decidir extender la solicitud/registro se puede elegir entre proceder utilizando el sistema de Madrid o dirigirse directamente a la Oficina del país que se pretende solicitar el registro. Por lo tanto, el interesado tendría la posibilidad de realizar el cálculo económico y determinar la vía más conveniente; por ejemplo el interesado puede determinar si le conviene dirigirse a diez países personalmente o le conviene proceder mediante el Sistema de Madrid pagado las respectivas tasas y sobre tasas aplicables.

d) ¿Cómo se vería afectado el proceso de registro nacional? ¿Sería necesaria la modificación a nuestra legislación internacional e incluso a nuestra normativa nacional?

El Sistema de Madrid es mucho más fácil que otros tratados. El sistema nacional sobre registro de marcas y el sistema de Madrid son sistemas paralelos que coexisten paralelamente. En efecto, puede existir un cuerpo normativo internacional y el nacional aplicable a las solicitudes de registro. La opinión de la Contraloría General de la Republica ha sido que no habría problemas mientras existan sistemas alternativos que permitan al solicitante elegir entre dos o más vías para obtener un registro internacional.

e) ¿Qué beneficios ve usted para la marca nacional con la Adhesión al Sistema de Madrid?

Es bastante especulativo lo que yo podría decir acerca de los beneficios porque para el nacional yo no veo tanto beneficio, a menos de que una persona tenga empresas en el extranjero y le sea muy necesario solicitar el registro internacional.

f) Existen diversas legislaciones que contemplan como requisito de supervivencia de la marca el uso de la misma ¿se ha considerado esto en Chile?

Precisamente, en el actual proyecto de ley en el cual estamos trabajando, se propone una norma que contempla una causal de “caducidad por falta de uso de la marca”. Efectivamente si existe invasión de la marca, estas no podrían sobrevivir después de 5 años de no uso. Existen muchísimas marcas solicitadas tanto por extranjeros como por nacionales que no están actualmente en uso, por lo cual esta causal tiene por finalidad equilibrar el sistema marcario nacional.

2. Trabajo realizado por el abogado Sergio Amenábar y publicado en el documento “Estudios reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989” de ASIPI

Las críticas más importantes realizadas por este autor se pueden resumir en lo siguiente:

1. Existencia de causales de inconstitucionalidad en los países latinoamericanos. Señala que las constituciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana y Venezuela, establecen que los tratados internacionales que contengan obligaciones para esas naciones, que traten materia de ley interna o se refieran a garantías constitucionales, deben ser aprobados por los tres poderes legislativos. En consecuencia, lo anterior se extiende también a la enmienda y modificación de tales acuerdos. De esta forma, el Protocolo vulneraría esta importante norma al delegar en la Asamblea del Tratado la labor de votar nuevas normas o la modificación de las mismas contenidas en el²⁴. En consecuencia, los Estados estarían delegando en la Asamblea y en otros Estados la función legislativa de enmienda del tratado, pudiendo darse como resultado la existencia de normas que entrarían en vigencia en contra de su voluntad o más aún, sin haberse pronunciado sobre ella.

²⁴ Ver artículos 5 2a), e) y d), 9 sexies 2), 10, 11 y 13 del reglamento común al Protocolo y Arreglo de Madrid que se encuentra en el Anexo.

Por otra parte, señala que la aprobación del Protocolo importaría desigualdades arbitrarias entre quienes pretenden la inscripción de una marca nacional, favoreciéndose injustamente a los solicitantes de marcas extranjeras, ya que en el Sistema de Madrid tiene gran importancia la nacionalidad y el poder económico, al existir entidades que generan redes internacionales de registros de marcas mediante el sistema del Protocolo.

Se refiere al efecto del “silencio administrativo”, precisamente por el plazo e 18 meses que otorga el Protocolo para pronunciarse sobre una solicitud de registro, cuyo efecto es que, en caso de no pronunciarse dentro de dicho plazo, la marca quedará automáticamente registrada en la oficina internacional para dicho país designado. A opinión del autor, esto obliga a las oficinas nacionales a discriminar y dejar de lado el examen de las solicitudes nacionales y dar preferencia a las internacionales; destaca que fue esto precisamente lo que motivó la denuncia de Brasil y México al Arreglo de Madrid en su época.

Respecto a la violación del derecho de propiedad, Amenábar critica el Art. 6 n° 3 y 9 quinqués del Protocolo relativo al periodo de dependencia de 5 años de la solicitud/registro de base con respecto a los demás países designados. La aprobación de esta disposición, señala, constituiría una causal de caducidad del dominio sin indemnización y determinada por un Estado extranjero y una oficina internacional, sin la intervención de poderes nacionales.

2. Principio de subsidiariedad. Cuya finalidad es que las personas o naciones estén facultadas de realizar todo lo que se encuentre dentro de sus posibilidades, impidiendo que entes superiores absorban las funciones de individuos o países. En su opinión, el Protocolo ignora este principio en detrimento de los entes nacionales titulares del mismo, de modo que si los países menos poderosos no hacen respetar este principio, estarían apoyando el imperio de la ley del más fuerte.

3. Justificación aparente a estas discriminaciones. Señala que se ha pretendido justificar las discriminaciones y falta de equidad del Protocolo sobre la base de las ventajas que dicho tratado importaría a las naciones adherentes, principalmente, de carácter económico. El autor discrepa y señala que no es efectivo, ya que no existe tal reciprocidad ni beneficio mutuo que genere el Protocolo entre sus miembros. Según estadísticas

proporcionadas por la CEPAL, UNCTAD y la OMC²⁵, se concluye que la participación de las marcas de América Latina en las exportaciones mundiales llega solo a un 2% del total, en circunstancias que la participación de las marcas de los Estados Unidos, Europa Occidental y las potencias Asiáticas llegan en conjunto a un 96%. Por lo tanto, considera que los Estados latinoamericanos, siendo menos favorecidos, bonificaríamos a los más fuertes, lo cual es absolutamente injusto y absurdo.

Finalmente, el autor señala compartir la misma visión de países como Brasil, criticando la falta de democracia y transparencia con que se ha construido y estructura el sistema internacional de Propiedad Intelectual y su carencia de vocación preferente por el progreso de los países de menor desarrollo.

²⁵ Gráficos presentados por el autor están disponibles en el anexo.

ANÁLISIS DE LOS COSTOS APLICABLES SEGÚN EL ARREGLO Y EL PROTOCOLO DE MADRID

Al momento de llevar al caso concreto el funcionamiento del Sistema de Madrid, es necesario analizar los costos asociados al procedimiento de solicitud internacional. Como se verá, las tasas aplicables son variables dependiendo si las designaciones se realizan en virtud del Arreglo o del Protocolo.

A continuación se presentan ejemplos de solicitud internacional de registros, en los cuales se han considerado países que presentan flujos altos de registros de marcas tanto nacionales como internacionales.²⁶

Ejemplo 1: Solicitud internacional de marca denominativa en una clase, con base en Estados Unidos, designando 9 países miembros del Protocolo o Protocolo y Arreglo.

Estado designado	Tratado	Sistema de Madrid				Registro Directo			
		Tasa interna	Tasa solicitud internacional	Tasa individual	Resultado	Tasa interna	Honorarios abogado	Total por país	Total
US	P	325	688			325	300	625	
GB	P			276	3555	272	300	572	5616
AU	P			429		125	300	425	
SG	P			286		263	300	563	
CH	P/A			369		592	300	892	
JP	P			144		150	300	450	
CN	P/A			262		168	300	468	
IT	P/A			127		254	300	554	
KR	P			245		56	300	356	
CO	P			404		411	300	711	

En este caso, se intenta solicitar la extensión de un registro o solicitud tomando como país base a Estados Unidos. Como se puede observar, los países designados son parte del Protocolo o del Protocolo y Arreglo. Siendo este el caso, solo son aplicables la tasa base (valor de la solicitud internacional) y la tasa individual, ya que los países designados han realizado la declaración en la cual han determinado que desean percibir una tasa individual, por tanto no es procedente aplicar la tasa complementaria.

²⁶ Los costos informados en estos ejercicios están expresados en USD. El tipo de cambio utilizado fue de 1,05251 CHF por 1 USD. En cuanto a los honorarios de los abogados, se ha establecido un costo promedio en USD informado por profesional de los países mencionados.

Al costado derecho, se ha realizado un cálculo para determinar cuál sería el costo de proceder directamente en cada país.

El total de costos sumando solo las tasas exigidas por la solicitud internacional es de 3555 USD. El total de costos aproximados dirigiendo una solicitud por país directamente, sería de 5616 USD, resultando la vía directa (país por país) 2061 USD más costoso.

Ejemplo 2: Solicitud internacional de marca denominativa en una clase, con base en Corea del Sur, designando 9 países miembros del Protocolo o Protocolo y Arreglo.

		Sistema de Madrid				Registro Directo			
Estado designado	Tratado	Tasa interna	Tasa solicitud internacional	Tasa individual	Resultado	Tasas interna	Honorarios Abogado	Total por país	Resultado
US	P			294		325	300	625	
GB	P			276	3335	272	300	572	5616
AU	P			429		125	300	425	
SG	P			286		263	300	563	
CH	P/A			369		592	300	892	
JP	P			144		150	300	450	
CN	P/A			262		168	300	468	
IT	P/A			127		254	300	554	
KR	P	56	688			56	300	356	
CO	P			404		411	300	711	

En este ejemplo se ha tomado como país base a Corea del Sur ya que presenta la tasa interna más baja. Al igual que el ejercicio anterior los países designados son parte del Protocolo o del Protocolo y Arreglo. En consecuencia, solo son aplicables la tasa base y la tasa individual, ya que los países designados han realizado la declaración en la cual han determinado que desean percibir una tasa individual, por tanto no es procedente aplicar la tasa complementaria. Lo que intenta graficar este ejemplo es que el costo asociado al país base influye directamente en el costo total de la solicitud internacional, reflejándose una diferencia de costos considerable si se compara con el ejemplo 1.

Es importante precisar que en los dos ejemplos anteriores los países tomados como base son parte solo en el Protocolo, lo cual es determinante respecto a las tasas aplicables a la solicitud internacional.

Ejemplo 3: Solicitud internacional de marca denominativa en una clase, con base en Suiza, designando 9 países miembros del Protocolo y/o Protocolo y Arreglo.

Sistema de Madrid						Registro Directo				
Estado designado	Tratado	Tasa interna	Tasa solicitud internacional	Tasa Individual	Tasa Complementaria	Resultado	Tasas interna	Honorarios Abogado	Total por país	Total
US	P			294			325	300	625	
GB	P			276		3676	272	300	572	6146
AU	P			429			125	300	425	
SG	P			286			263	300	563	
CH	P/A	592	688				592	300	892	
JP	P			144			150	300	450	
CN	P/A				106		168	300	468	
IT	P/A				106		254	330	584	
KR	P			245			56	300	356	
CO	P			404			411	300	711	
DZ	A				106		200	300	500	

En este ejercicio el país base, Suiza, es miembro de ambos tratados, Protocolo y Arreglo. Siendo este el escenario, las tasas aplicables a la solicitud internacional difieren. Como se puede observar, respecto a los países designados miembros del Protocolo (que haya realizado la declaración pertinente) solo se contempla el pago de la tasa individual. En cuanto a los países designados miembros del Protocolo y Arreglo o solo del Arreglo como es el caso de Argelia, rigen las normas del Arreglo. En este caso la tasa aplicable a la solicitud será la tasa complementaria.

La diferencia relevante en este ejercicio respecto a los anteriores radica en que la tasa complementaria tiene un costo fijo de 106 USD (100 CFH), lo cual puede ser beneficioso cuando la tasa individual de un país supera este valor, o por el contrario puede encarecer el proceso cuando esta tasa sea superior a la tasa individual que se cobraría en virtud del Protocolo.

Por otra parte, comparando el costo total de la solicitud internacional con el costo estimado que resultaría al proceder directamente ante cada oficina de marcas, se observa que el costo de esta última doblaría el costo asociado a la solicitud internacional.

Ejemplo 4: Solicitud internacional de marca denominativa en una clase, con base en Suiza, designando 9 países miembros del Arreglo y Protocolo.

Sistema de Madrid						Registro Directo			
Estado designado	Tratado	Tasa interna	Tasa solicitud internacional	Tasa Complementaria	Resultado	Tasas interna	Honorarios Abogado	Total por país	Resultado
DE	P/A			106		400	175	575	
ES	P/A			106	2234	154	123	277	4578
FR	P/A			106		260	260	520	
RU	P/A			106		476	250	726	
CH	P/A	592	688			592	0	592	
BX	P/A			106		310	0	310	
CN	P/A			106		168	146	314	
IT	P/A			106		254	330	584	
MA	P/A			106		144	252	396	
PT	P/A			106		119	165	284	

En este ejercicio se ha tomado como base a Suiza y se ha designado 9 países miembros tanto del Protocolo como del Arreglo. Siendo el país de base miembro del Arreglo y los demás países designados, asimismo, miembros del Arreglo, corresponde aplicar a la solicitud internacional la tasa complementaria únicamente.

Comparando el costo total resultante de los costos asociados a la solicitud internacional con el costo total estimado que resultaría al dirigir la solicitud de registro en cada país mencionado en el ejemplo, se puede observar que esta última opción da como resultado el doble del valor de la solicitud internacional.

Ejemplo 5: Solicitud de registro internacional tomando como país base a República de Corea (KR), designando 9 países y reivindicando protección en 10 clases.

Sistema de Madrid								Registro Directo			
Estado designado	Tratado	Tasa interna	Tasa solicitud internacional	Individual	Suplementaria	Clases cobradas	resultado	Tasas interna	Honorarios Abogado	Total por país	Resultado
US	P			294	300	9		3250	800	4050	
GB	P			276	78	9	19816	992	800	1792	25316
AU	P			429	438	9		1250	800	2050	
SG	P			286	293	9		2630	800	3430	
CH	P/A			369	53	7		1339	800	2139	
JP	P			144	112	9		1118	800	1918	
CN	P/A			262	125	9		1680	800	2480	
IT	P/A			127	44	9		659	800	1459	
KR	P	56	688					560	800	1360	
CO	P			404	360	10		3838	800	4638	

Tal como se observa, en este ejercicio procede aplicar a la solicitud el cobro de la tasa individual únicamente, en virtud del Protocolo. Por otra parte, corresponde aplicar la tasa suplementaria en razón de las clases que se desea reivindicar. El valor de esta tasa varía dependiendo del país de que se trate, ya que cada país establece un valor distinto y por otra parte, existen países que consideran una clase extra desde la segunda clase y otros

consideran clase extra desde la cuarta clase (como es el caso de Suiza). Por esta razón se dispuso una columna especial en el ejemplo que indica el número de clases cobradas de acuerdo a lo dispuesto por cada uno de estos países.

Luego al observar la diferencia en el costo total procediendo mediante el Sistema de Madrid en comparación con el costo que resulta al proceder directamente a solicitar el registro en cada país, se observa una diferencia de aproximadamente 7000 USD.

Luego de analizar los ejercicios anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones:

- Proceder mediante el Sistema de Madrid ha demostrado ser menos costoso que proceder directamente a solicitar el registro ante cada país que se desee designar, si se consideran los costos oficiales en los cuales se debe incurrir (cobros por parte de la oficina de marcas) y los honorarios de los abogados.

- Si consideramos una posible defensa de una objeción y/u oposición que se genere en alguno de los países designados en la solicitud internacional, el costo extra a desembolsar sería el mismo si se procediera directamente ante estos países, ya que en el caso de existir obstáculos en los países designados en la solicitud internacional se debe recurrir a un abogado local para la defensa.

- Por otra parte, existe diferencia en el resultado de los costos si la solicitud internacional se rige por el Arreglo o bien por el Protocolo. Del análisis se observa que cuando la solicitud está regida por el Arreglo el costo final es menor. Sin embargo, como ya se ha expuesto anteriormente, son menos las ventajas que proporciona este tratado en comparación con el Protocolo.

RÉGIMEN DE TASAS ADOPTADO POR MÉXICO Y COLOMBIA EN VIRTUD DEL PROTOCOLO

Tabla de tasas informadas por Colombia

Tabla 1

Solicitudes internacionales		Importes (en francos suizos)²⁷	Importes en USD²⁸
Solicitud o designación posterior	– por una clase de productos o servicios	387	419
	– por cada clase adicional	193	209
	Cuando se trate de una marca colectiva o de certificación:		
	– por una clase de productos o servicios	516	559
	– por cada clase adicional	258	279
Renovación	– por una clase de productos o servicios	211	229
	– por cada clase adicional	103	112
	Cuando el pago es efectuado durante el plazo de gracia:		
	– por cada clase de productos o servicios	289	313

Tabla 2

Solicitudes nacionales		Importes (en pesos colombianos)²⁹	Importes en USD³⁰
Solicitud de	– de registro de marca o lema comercial por		

²⁷ Valores actualizados al 27 de marzo de 2013. Fuente: www.OMPI.int

²⁸ Valor de cambio a Junio de 2013: 1 CHF = 1.08335 USD 1 USD = 0.923063 CHF

²⁹ Valores actualizados al 27 de marzo de 2013. Fuente: www.OMPI.int

³⁰ Valor de cambio a Junio de 2013: 1 COP = 0.000528460 USD - 1 USD = 1,892.29 COP

registro	una clase de productos o servicios	750.000	396
	– por cada clase adicional	375.000	198
	Cuando se trate de una marca colectiva o de certificación:		
	– por una clase de productos o servicios	1.000.000	528
	– por cada clase adicional	500.000	264
Renovación	– registro de marca y lemas comerciales por una clase de productos o servicios	410.000	217
	– por cada clase adicional	200.000	106
	Cuando el pago es efectuado durante el plazo de gracia:		
	– por cada clase de productos o servicios	560.000	296

En cuanto al régimen de tasas del Protocolo adoptado, Colombia ha realizado la declaración prevista en el Artículo 8.7) del Protocolo, es decir, ha manifestado que desea de recibir una tasa individual cuando Colombia sea designado en una solicitud internacional o en una designación posterior a un registro internacional, o en caso de renovación de un registro internacional en el cual se designe a Colombia (en lugar de recibir una parte de los ingresos generados por las tasas suplementarias y complementarias).

La tabla 1 informa las tasas fijadas por Colombia cuando este sea indicado en la solicitud internacional como país designado, así como también sus tasas de renovación correspondientes. Luego, la tabla 2 muestra las tasas nacionales fijadas por Colombia. Como se puede observar, las tasas nacionales expresadas en USD resultan ser menos costosas que las tasas fijadas por este mismo país cuando sea designado en virtud del Protocolo. Sin embargo, la posibilidad de solicitar el registro de una marca internacional mediante el Sistema de Madrid designando a Colombia, tiene un recargo de 5,8% (26 USD); dicho valor no pareciera representar un gran aumento de costo si se tiene presente que el solicitante, al proceder por medio de la solicitud internacional designando a Colombia, evita ciertos gastos de tramitación fijos, tales como gastos de representación a lo largo del proceso de registro de la marca (ejemplo, honorarios de abogados los cuales incluirían costo de presentación de la solicitud, tramitación de poderes, etc.). Lo mismo

ocurre con los valores informados respecto a la tasa de renovación, la cual tiene un recargo de 2,3% (5 USD).

Tabla de tasas informada por México

Tabla 3

Solicitudes internacionales		Importes (en francos suizos)³¹	Importes en USD³²
Solicitud o designación posterior	– por cada clase de productos o servicios	193	210
Renovación	– por cada clase de productos o servicios	204	222

Tabla 4

Solicitudes nacionales		Importes (en peso mexicano)³³	Importes en USD
Solicitud de registro	– Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título	2.303	181
Renovación	– Por la renovación de un registro de marca nacional, por cada clase;	2.433	191

El Gobierno de México, al igual que el gobierno Colombiano, ha realizado la declaración prevista en el Artículo 8.7) del Protocolo, conforme con la cual manifestó su deseo de recibir una tasa individual cuando México sea designado en una solicitud internacional o en

³¹ Valores actualizados al 27 de marzo de 2013. Fuente: www.OMPI.int

³² Valor de cambio a Junio de 2013: 1 CHF = 1.08579 USD - 1 USD = 0.920990 CHF

³³ Valor de cambio a Junio de 2013: 1 MXN = 0.0786739 USD - 1 USD = 12.7107 MXN

una designación posterior a un registro internacional, o en caso de renovación de un registro internacional en el cual se designe a México (en lugar de recibir una parte de los ingresos obtenidos por las tasas suplementarias y complementarias).

La tabla 3 muestra las tasas fijadas por México, las cuales ha declarado desea recibir cuando este país sea designado en una solicitud internacional. A continuación, la tabla 4 muestra el valor de las tasas nacionales fijadas por México para los servicios de solicitud de registro y renovación de marcas a ser cobrados cuando la solicitud sea presentada directamente ante la oficina nacional de dicho país. Al igual que en el caso de Colombia, las tasas nacionales son menos costosas que las fijadas para el caso de ser designado México en una solicitud internacional.

En el caso de México, la posibilidad de solicitar registro de una marca internacional mediante el Sistema de Madrid designando a este país, tiene un recargo de 16% (29 USD), lo cual tampoco pareciera ser un incremento de valor significativo, considerando que el solicitante elude ciertos gastos que resultarían como consecuencia de dirigirse directamente por medio de la oficina nacional, tales como gastos de representación que sean exigidos en este país para actuar en el proceso de registro de la marca (por ejemplo, honorarios relativos a la presentación de la solicitud, tramitaciones de poderes, entre otros). Lo mismo ocurre con la tasa de renovación, la cual tiene un recargo de 16% (31USD).

Respecto a las tasas de solicitud de registro y renovación en Chile. Situación hipotética

Actualmente, INAPI ha fijado las siguientes tasas de solicitud de registro y renovación de marcas por clase:

Tabla 5

Solicitudes nacionales		Importes (en pesos Chilenos)	Importes en USD³⁴
Solicitud o	– solicitud de registro de marca por clase	3 UTM ³⁵	244

³⁴ Valor cambio a Junio de 2013: 1 CLP = 0.00202900 USD 1 USD = 492.854 CLP

designación posterior		120.255	
Renovación	– Renovación de registro de marca por clase	6 UTM 240.510	488

Tabla 6

País	Valor solicitud de registro nacional USD)	Valor solicitud de registro internacional (USD)	Aumento porcentual (%)
Colombia	396	419	5,8
México	181	210	16
Chile	244	Hipótesis: entre 258 y 283	Entre 5,8 y 16

Tomando como referencia las dos experiencias latinoamericanas expuestas en los puntos anteriores, se ha realizado el siguiente ejercicio para intentar llegar al valor aproximado en que Chile hipotéticamente fijaría sus tasas para ser designado mediante el Protocolo de Madrid (ver tablas 5 y 6). Se tomaron como referencia los aumentos porcentuales establecidos por Colombia y México (5,8% y 16% respectivamente), suponiendo que el valor fijado por Chile podría estar dentro de este rango o fuera de este rango en un valor cercano. A partir de este ejercicio, se ha creado el supuesto en el cual Chile fijaría sus tasas de solicitud de registro y renovación de marcas entre los 258 y los 283 USD (tomando como base valor de tasa de registro en Chile de 244 USD según indica la tabla 5). De manera análoga a los casos de Colombia y México, estos valores que cobraría Chile intentan crear un incentivo para incrementar el registro de marcas utilizando el Protocolo, ya que el costo adicional es menor al costo resultante si el solicitante extranjero desea dirigirse directamente a solicitar su registro o renovación directamente a la oficina nacional. Esto debido a que al designarse un país en la solicitud internacional, el solicitante se verá liberado de ciertos costos que debe asumir si tramita la solicitud directamente ante la oficina nacional, tales como, gastos de representación, esto es, honorarios de abogados por

³⁵ Valor de la UTM a Junio de 2013: \$40.085

concepto de presentación de la solicitud ante la oficina nacional, tramitación de poderes y otras actuaciones legales que sean necesarias y exigidas por cada oficina de marcas.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente trabajo ha permitido relacionarse en detalle con el funcionamiento del Sistema de Madrid. Ha permitido también conocer las razones que han llevado a los primeros países latinoamericanos a superar fuertes especulaciones previas a su adhesión a este tratado.

En cuanto al funcionamiento del Sistema de Madrid, se puede concluir que su funcionamiento está bien estructurado y ciertamente el Protocolo era absolutamente necesario para enmendar las grandes falencias que presentaba el Arreglo. Si bien, legislativa y constitucionalmente hablando, pareciera ser un instrumento con el cual pudiera creerse que vulnera ciertos preceptos constitucionales (como por ejemplo el principio de soberanía nacional) al delegar la facultad de aprobar y rechazar normas a la Asamblea de la Unión, hay que recordar que la mayoría de los organismos internacionales funcionan a través de asambleas encargadas de esta labor, asambleas en las cuales cada nación tiene su representante para emitir sus votos. De esta misma forma funciona la Asamblea de la Unión. Después de todo, no sería racional pensar que 89 países del mundo estuvieron de acuerdo en someterse a un sistema absolutamente aberrante. Por otra parte, la oficina internacional solo regula autoritariamente la forma de las solicitudes internacionales una vez que estas son recibidas por ella y una vez superado este examen formal procede a notificar a las oficinas de los países que hayan sido designados en dicha solicitud. Recibida esta notificación, el futuro de la marca solicitada queda entregado completamente a la decisión de la oficina del país designado, la cual tramitará y fallará dicha solicitud de acuerdo a su propia legislación aplicable, siendo intervenidas dichas normas únicamente por ciertas exigencias menores impuestas por el Protocolo, a saber, la imposición de un plazo de 18 meses para pronunciarse sobre la admisibilidad de una marca bajo sanción de tenerse la marca como registrada en el registro internacional respecto de ese país. Por más descabellada que suene para algunos este tipo de “imposiciones”, contar con este tipo de normas logra una certeza jurídica internacional, sobre todo cuando el solicitante tiene que enfrentarse a oficinas como las de Brasil, quienes se toman un plazo superior a un año para

resolver actuaciones en el procedimiento (incluso un procedimiento de renovación podría llegar a tomar 2 años en concretarse).

En cuanto a los costos, podemos afirmar con precisión el hecho de que el sistema de registro internacional es un sistema costoso, lo cual genera fundadas dudas respecto al éxito o fracaso del mismo en una economía determinada. Cobra importancia en este punto la opinión del abogado mexicano Martín Michaus Romero³⁶, quien señala que es de vital importancia un estudio profundo sobre el impacto económico que generaría un tratado como el Protocolo, las oportunidades reales de crecimiento económico que se esperan (desde determinar qué tan atractivo es para los solicitantes extranjeros ingresar a un mercado nacional determinado, así como la posibilidad real de los nacionales de contar con un presupuesto que les permita utilizar el sistema) y las posibilidades de un país de soportar las cargas que el tratado impone (por ejemplo, la implementación de mejoras en el sistema para procesar las solicitudes de registros tanto nacionales como internacionales, capacitación del personal para la implementación del tratado, reestructuración de las tarifas nacionales con respecto a las impuestas por la oficina internacional, etc.)

Dentro de las razones más fuertes de rechazo a nivel latinoamericano se pudo observar aquellas de carácter constitucional, principalmente la aprehensión de que el Protocolo sea un tratado que vulnere a tal nivel la soberanía nacional que sea absolutamente impracticable la aplicación de sus normas en nuestra cultura jurídica. Otro fuerte fundamento en contra fue la diferente realidad económica de Latinoamérica en comparación con otros miembros de la Unión, tales como, los países asiáticos, Europa y Estados Unidos, mercados en los cuales existen empresas de tal envergadura que hacen muy difícil el camino para que una marca latinoamericana, cuyo titular es una persona natural o una PYME, se logre posicionar en dichos mercados.

Sin perjuicio de las críticas anteriores, la opinión general de los gobiernos de México y Colombia consideraron que el ingreso al Sistema de Madrid beneficia a las empresas nacionales, abre camino en nuevos mercados a las marcas nacionales del país adherente y regula, asimismo, la situación de marcas internacionales que antes del Protocolo era

³⁶ Ver punto relativo a la postura de México frente a la adhesión al Protocolo.

improbable que se registraran en ciertos países, generándose de esta manera una regulación en el ámbito de la libre competencia.

Ciertamente que la adhesión de México y Colombia al Protocolo sirve para dar inicio a conversaciones y discusiones que en la mayoría de los países latinoamericanos no se ha generado aún respecto a este tema. La propiedad intelectual e industrial en los países latinoamericanos esta cimentada en normas y procedimientos muy formalistas y de derecho estricto, lo cual entra en conflicto con muchas de las normas y procedimientos necesarios para poner en práctica el Protocolo.

En el caso de Chile, la adhesión a este Sistema traería aparejada la necesidad de generar ciertos cambios sobre la forma del proceso de solicitudes de registro, lo cual implicaría modificaciones de carácter administrativas para soportar los efectos de su puesta en marcha. Dichos cambios dicen relación tanto a las mejoras al sistema informático que permitan procesar dichas solicitudes de manera más eficiente tanto para los usuarios como para los funcionarios de la oficina de marcas, así como la capacitación de sus funcionarios y la contratación de nuevo personal, entre otros. Todo lo anterior significaría, por supuesto, una inversión considerable de recursos que se encuentren disponibles para poder llevar a cabo dichas modificaciones.

¿Cómo saber si el Protocolo realmente importaría en la práctica más beneficios que las desventajas a las cuales tanto se temen? Actualmente no lo podemos saber, ya que no existe ningún país latinoamericano que pueda contar su experiencia durante los últimos 8 a 10 años, por lo cual a Chile solo le quedaría esperar ver los resultados de estos países durante los próximos años para poder generar un debate real y formal, con razones de peso en las cuales basar su aprobación o rechazo.

Por otra parte, se encuentra actualmente en negociación un tratado que ha generado gran debate, principalmente, en materia sobre Propiedad Industrial y Derecho de Autor: el TPP cuyas siglas hacen referencia al Trans Pacific Partnership³⁷ o Acuerdo Estratégico Trans-

³⁷ Este acuerdo fue inicialmente conocido como Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP), el cual tuvo como inicio de sus negociaciones la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizada el año 2002 en Los Cabos, México, por el presidente de Chile Ricardo Lagos, y los primeros ministros Helen Clark, de Nueva Zelanda, y Goh Chok Tong, de Singapur. Posteriormente, Brunéi Darussalam participó por primera vez en la quinta ronda de negociaciones en abril de 2005. En la actualidad

Pacífico de Asociación Económica, del cual Chile tiene la calidad de país firmante original habiendo declarado su intención de adherir el 28 de Mayo de 2006. Las negociaciones y el texto que contiene las materias a ser reguladas mediante este acuerdo se han venido tratando con estricta reserva. La última propuesta y actual que se encuentra en debate es la propuesta de Estados Unidos. Esta propuesta, en su artículo 1 N° 3 letra e) establece la obligatoriedad a ratificar o adherir al Protocolo (entre otros acuerdos enumerados en el mismo artículo). De ratificar Chile este acuerdo, quedaría en la situación de verse obligado en el corto plazo a generar la instancia de discusión sobre su adhesión al Protocolo y, en definitiva, su aprobación y adhesión.

Sin perjuicio de no contar con ninguna opinión formal con respecto al Protocolo, Chile en efecto cuenta con un instrumento cuyo funcionamiento es similar y comparable al del sistema registro internacional de marcas: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En términos generales, este tratado permite solicitar protección por patente para una invención simultáneamente en una gran cantidad de países mediante la presentación de una solicitud de patente internacional. Sin la finalidad de analizar dicho tratado en esta oportunidad, se puede mencionar que este posee normas muy similares a las contenidas en el Protocolo, por ejemplo, el requisito de nacionalidad o residencia para poder utilizar el sistema, la centralización ante la oficina internacional de ciertas actuaciones durante el proceso de registro internacional y posteriormente durante el período de validez de la marca, por ejemplo, designaciones posteriores, registro de licencias, transferencia total o parcial de la marca, cancelación del registro en un país determinado, renovación de la marca internacional, etc., todos los cuales es posible realizarlos directamente ante la oficina internacional sin necesidad de dirigirse directamente a cada una de las oficinas nacionales de los países que hayan sido designados. Este tratado entró en vigencia el año 2009 en nuestro país, arrojando como resultado un “auspicioso primer año” el año 2010, según así informo el propio INAPI. En esa oportunidad se alcanzó un total de 48 solicitudes presentadas por vía del PCT. Por otra parte, el año 2012, la OMPI publicó en una reseña anual del PCT³⁸, un gráfico sobre las solicitudes presentadas en las 15 principales oficinas

son 12 los países que se encuentran negociando la aprobación de este acuerdo: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá, México.

³⁸ “2012 Reseña Anual del PCT Sistema Internacional de Patentes” de la serie de la OMPI “Economía y Estadística”, publicado en el sitio web de la OMPI

receptoras de los países de ingresos medios en 2011, resultando Chile mencionada entre estas oficinas con 84 solicitudes presentadas el año 2011 contra 60 solicitudes presentadas el año 2010. De esta forma, las solicitudes presentadas vía PCT en nuestro país experimentaron en un año un crecimiento del 40%. Quizás sea un intento forzado por encontrar alguna respuesta a la pregunta “hacia dónde va Chile respecto al Sistema de Madrid”, sin embargo, el sistema del PCT está bastante cerca de ser un ensayo o prueba de lo que significaría su ingreso al sistema de registro internacional de marcas. En definitiva, se podría concluir, por los resultados obtenidos hasta ahora respecto del PCT, que Chile estaría bien posicionado a nivel internacional y preparado para administrar un tratado como el Protocolo de Madrid. Quizás lo anterior sumado a las experiencias informadas por México y Colombia, puedan ser el primer fundamento para la formación de una comisión de estudio en la cual se pueda debatir formalmente sobre la adhesión de Chile al Protocolo de Madrid.

BIBLIOGRAFÍA

1. ABELLO, Silvia. Estudio acerca de las ventajas y desventajas de la posible adhesión de un país miembro de la comunidad andina (Colombia) al Sistema de Madrid [en línea]. Superintendencia de Industria y Comercio. [Consulta: Agosto 2012] Disponible en: <<http://ml.ua.es/aaaml/administrador/ficheros/EI%20Protocolo%20de%20Madrid%20EI%20caso%20de%20Colombia.pdf>>
2. ACHIPI. Sitio oficial de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial [en línea]. [Consulta: 2012] Disponible en: <www.achipi.cl>
3. ASIPI. Sitio oficial de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial [en línea]. [Consulta: 2012] Disponible en: <<http://www.asipi.org/>>
4. ASOCIACIÓN Interamericana De La Propiedad Industrial, ASIPI. Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. México: ASIPI, 1996. 130 p.
5. CAVELIER, Germán. Tratados de Colombia, Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y comercial. Colombia: Cavalier Abogados, 1995. 166 p.
6. DIVISIÓN De Economía Y Estadística De La OMPI. Reseña anual del PCT año 2012 [en línea]. OMPI. [Consulta: Enero 2013] Disponible en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/901/wipo_pub_901_2012.pdf>
7. DIRECON. Ministerio de Relaciones Exteriores Gobierno De Chile. TLC Chile – Australia. Ministerio de Relaciones Exteriores [en línea]. [Consulta: Octubre 2012] Disponible en: <<http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/list>>
8. DIRECON. Ministerio de Relaciones Exteriores Gobierno De Chile. Tratado de Libre Comercio Chile – Estados Unidos. Ministerio de Relaciones Exteriores [en línea]. [Consulta: Octubre 2012] Disponible en: <<http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/list>>

9. DIRECON. Ministerio de Relaciones Exteriores Gobierno De Chile. Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra. Ministerio de Relaciones Exteriores (AAE U.E.) [en línea]. [Consulta: Octubre 2012] Disponible en: <
<http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/list>>
10. DIRECON. Ministerio de Relaciones Exteriores Gobierno De Chile. TLC Chile – Colombia. Ministerio de Relaciones Exteriores [en línea]. [Consulta: Octubre 2012] Disponible en: <
<http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/list>>
11. INSTITUTO Mexicano De La Propiedad Industrial. Gobierno De México, Comunicado De Prensa Del Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial “El Senado aprueba la adhesión de nuestro país al Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas” [en línea]. IMPI. [Consulta: Octubre 2012] Disponible en:
<http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/3693/13/IMPI_009_2012.pdf>
12. IMPI. Sitio Oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea]. Disponible en: [Consulta: 2012] <www.impi.gob.mx>
13. INTA. Sitio oficial de la International Trademark Association [en línea]. [Consulta: 2012 – 2013] Disponible en: <www.inta.org>
14. INAPI. Sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial [en línea]. [Consulta: 2013] Disponible en: <www.inapi.cl>
15. INTA. Gaceta N° 383 Dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas [en línea]. [Consulta: Septiembre de 2012] Disponible en:
<<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/April242012.pdf>>
16. Ley N° 1455. COLOMBIA Ley por medio de la cual se aprueba el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas [en línea].

Superintendencia de Industria y Comercio, Gobierno de Colombia. [Consulta: Octubre 2012] Disponible en:

<http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2011/Ley_1455_2011.pdf>

17. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891. Ginebra, Suiza: OMPI, 1979. 19 p.
18. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Estocolmo, Suecia: OMPI, 1979. 20 p.
19. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Guía Para el registro internacional de marcas Según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Ginebra, Suiza: OMPI, 2009. 171 p.
20. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Grupo De Trabajo Sobre El Desarrollo Jurídico Del Sistema De Madrid Para El Registro Internacional De Marcas, Sexta reunión Ginebra. Ginebra, Suiza: OMPI, 2008. 42 p.
21. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Ginebra, Suiza: OMPI, 2007. 19 p.
22. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, publicación N° 418(S). El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales. Ginebra, Suiza: OMPI, 2010. 20 p.
23. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. Ginebra, Suiza: OMPI, 2013. 75 p.

24. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, Reseña de actividades de 2007. Ginebra, Suiza: OMPI, 2007. 12 p.
25. OMPI. Sitio oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [en línea]. [Consulta: 2012 – 2013] Disponible en: <www.OMPI.int>
26. ORGANIZACIÓN De Los Estados Americanos. Sitio oficial del Sistema de Información sobre Comercio Exterior, SICE [en línea]. [Consulta: 2012] Disponible en: <http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP>
27. RUBIO, Ernesto. OMPI Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, características fundamentales. Madrid, España: OMPI, 2008. 36 p.
28. RUBIO ESCOBAR, Jairo. La conveniencia de La adhesión al Sistema de Madrid. Superintendencia De Industria y Comercio SIC [en línea]. [Consulta: Agosto 2012] Disponible en: <http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/Conveniencia_Adhesion.pdf>
29. SENADO De La Republica De Los Estados Unidos Mexicanos. Gacetas N° 486 de 2010, N° 1020 de 2010, N° 828 de 2010, N° 1116 de 2010, N° 110 de 2011, N° 230 de 2011 y N° 433 de 2011. Gobierno de México [en línea]. [Consulta: Agosto 2012] Disponible en: <http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/Conveniencia_Adhesion.pdf>
30. SIC. Sitio oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia [en línea]. [Consulta: 2012] Disponible en: <www.sic.gov.co>
31. SIERRA Porto, Humberto Antonio. Decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre la aprobación del “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, expediente LAT-368, sentencia C-251/12. Gobierno de Colombia [en línea]. [Consulta: Septiembre de 2012] Disponible en: <<http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2014%20comunicado%2028%20y%2029%20de%20marzo%20de%202012.php>>

32. VELASCO Ordoñez, Pablo A. Consideraciones sobre la inminente adopción del Protocolo de Madrid en Colombia [en línea]. [consulta: Septiembre 2012] Disponible en: <<http://velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/05/CONSIDERACIONES-SOBRE-LA-INMINENTE-ADOPCI%C3%92N-DEL-SISTEMA-DE-MADRID-EN-COLOMBIA.pdf>>
33. WIPO World Intellectual Property Organization. Madrid Agreement Centenary 1891 to 1991 (International Registration of Marks), publication N° 880(E). Ginebra, Suiza: WIPO, 1991. 147 p.

ANEXOS

1. Convenio de Paris.
2. Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.
3. Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.
4. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.
5. Reporte histórico registro de marcas, dirección divisional de marcas, IMPI México.
6. Gráficos presentados por el abogado Sergio Amenábar en su exposición ante ASIPI en el texto “Estudios reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989”.