

00721  
447



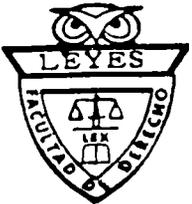
# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

EL SISTEMA DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO  
INTERNACIONAL DE MARCAS Y LOS BENEFICIOS DE SU  
APLICACION EN MEXICO.

T E S I S  
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
LICENCIADA EN DERECHO  
P R E S E N T A  
PAOLA GRACIELA KARAM VALDES



MEXICO, D. F

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

2003

Q



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



SECRETARÍA NACIONAL  
DE EDUCACIÓN  
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y  
DERECHOS DE AUTOR.

21 DE ABRIL DE 2003.

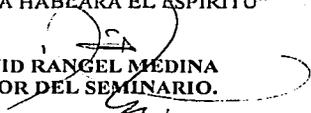
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita **PAOLA GRACIELA KARAM VALDES** ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

**"EL SISTEMA DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE  
MARCAS Y LOS BENEFICIOS DE SU APLICACIÓN EN MEXICO"**

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

  
DR. DAVID RANGEL MEDINA  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo profesional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

DRM\*amr.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

b

A mis padres que tanto amo

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e internet el contenido de mi trabajo de tesis.

NOMBRE: Paola Graciela Navam  
Valdes

FECHA: 20 de mayo de 2013

FIRMA: Paola Navam

## Agradecimientos

Quiero empezar agradeciendo a Dios por guiarme y bendecirme en todo momento. Sin él no podría agradecer a:

Mi padre, Elías Karam, quien fue un ser único y excepcional. Gracias por quererme tanto, por tu sonrisa y por permanecer en mí.

Mi madre, Graciela Valdés, quien me enseñó el valor de la honradez, la sencillez y sembró en mí el amor a esta profesión. Gracias por tu esfuerzo y amor incondicional.

Alejandro Rodiles, el amor de mi vida, con quien quiero compartir muy especialmente este logro por haberme impulsado y acompañado durante mi formación profesional y por hacer mis días más felices. Tú también eres la mayor motivación de mi vida.

A mi Papá Feli (q.p.d.) y a mi Mamá Licha que han sido el gran pilar de la familia y su esfuerzo ha contribuido enormemente en mi superación.

Agradezco a mis tíos Pepe y Lilia por su gran ejemplo, sinceridad y por la dulzura con que siempre me han tratado.

A mi tía Licha, quien tanto tuvo que ver con mi formación inicial y cuyos consejos me han ayudado en la toma de importantes decisiones de mi vida.

A mis primos Felix y Fernando por hacer mi niñez más alegre y por ser los hermanos que nunca tuve.

A mis primos Lily, Beto y Pepe por su cariño y solidaridad de siempre.

A mi querida Chabe, por su ternura y paciencia de cada día. Por enseñarme el valor de una verdadera amistad.

A mi Sofí linda, por su cariño, confianza y su gran valor y fortaleza. Un especial agradecimiento para ella, pues gran parte de la bibliografía que aparece en esta tesis me la proporcionó.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

D

A Ricardo Pinelo, quien siempre ha tenido gestos bondadosos y de cariño sincero hacia conmigo y mis seres queridos.

A mis amigos Rafael Álvarez, Carlos Motemayor, Armin Keller, Eduardo Urbano, Edgar Murrieta, Hugo Macedo, José Romero y Joel Mondragón por escucharme y por estar conmigo incondicionalmente.

A mis compañeros y amigos del IMPI, especialmente a Roselia, Diana, Emmanuel, Maru, Luis Felipe, Luis Ramón, Vanessa, Eduardo, Paola Vanessa, Yunuen, Pegui, Marcos y Marcela, por compartir sus conocimientos y por su apoyo.

Sólo me resta agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual me siento profundamente orgullosa y agradecida por haberme dado la mejor educación profesional y un panorama completo y real sobre mi país y mi profesión. También por haberme permitido tratar con maestros admirables por sus conocimientos y labor desinteresada, entre ellos recuerdo con cariño a mi maestro y asesor de tesis, el Dr. David Rangel Medina, y a mis maestros Alfredo Sánchez Alvarado, Enrique Sánchez Bringas, Víctor Carlos García Moreno, Guillermo Floris Margadant y Ernesto Gutiérrez y González.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO PRIMERO: EL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS	
I.- Antecedentes	4
II. Las revisiones al Arreglo de Madrid	13
A. La Conferencia de Bruselas	14
B. La Conferencia de Washington	14
C. La Conferencia de La Haya	15
D. La Conferencia de Londres	16
E. La Conferencia de Niza	16
F. La Conferencia de Estocolmo	18
III. Beneficiarios del Arreglo de Madrid	19
IV.-Tramitación de registro internacional de marcas	22
A. El registro de marca en el país de origen como base del registro internacional	22
B. Forma y contenido de la solicitud	26
C. Examen de la solicitud de registro internacional por la oficina de marcas del país de origen	32
D. Examen de la solicitud de registro por la Oficina Internacional	33
E. Inscripción y publicación del registro internacional	37
V. Efectos del registro internacional	39
VI. La denegación del registro internacional	45
VII. Independencia del registro internacional	49
VIII. Modificaciones al registro internacional	51
IX. Causas de la pérdida de la vigencia de la marca internacional	58

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

F

**CAPÍTULO SEGUNDO: EL PROTOCOLO DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

I.- Antecedentes	61
II.- Aprobación y entrada en vigor	63
III.- Beneficiarios del Protocolo de Madrid	66
IV. Trámite del registro internacional	69
A. La solicitud de marca o el registro de marca en el país u organización de origen como base del registro internacional de marca	70
B. Forma y contenido de la solicitud	72
C. Examen de la solicitud por la oficina de marcas del país u organización de origen	77
D. Examen de la solicitud por la Oficina Internacional	78
E. Inscripción y publicación	79
V. Efectos del registro internacional	81
VI. La denegación de la protección del registro internacional	85
VII. Independencia del registro internacional	89
VIII. Modificaciones al registro internacional de marcas	93
IX. Pérdida de vigencia del registro internacional de marcas	95

**CAPÍTULO TERCERO: VINCULACIÓN EXISTENTE ENTRE EL ARREGLO Y EL PROTOCOLO DE MADRID**

I. La Unión de Madrid	97
II. Órgano administrador del Sistema de Madrid	106
III. Tarifas aplicables, destino y distribución	109
IV.- Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo de Madrid	114
V. Principales semejanzas y diferencias existentes entre el Arreglo y el Protocolo de Madrid	116
VI. Convivencia entre el Arreglo y el Protocolo de Madrid	120

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

G

## CAPÍTULO CUARTO: EL SISTEMA REGISTRAL DE MARCAS EN MÉXICO

I. Concepto de marca	124
II. Base constitucional	129
III. Principios que rigen la protección de las marcas en México	131
IV. Trámite registral	136
A. Autoridad competente para conocer del registro de marcas	136
B. Forma y contenido de la solicitud	141
C. Examen de forma y fondo	145
D. Denegación del registro de marca	150
E. Concesión del registro de marca	154
V. Efectos del registro de una marca	155
VI. Derechos y obligaciones del titular de una marca registrada	158
VII. Causas de terminación de la protección de la marca registrada (nulidad, caducidad y cancelación)	160

## CAPÍTULO QUINTO: LOS EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS EN MÉXICO

I. La suscripción del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas por México y las causas de su denuncia	165
II. Ventajas y desventajas del registro internacional de marcas	169
III. El registro internacional de marcas en España. Un ejemplo de derecho comparado	188
IV. Propuesta de adopción del registro internacional de marcas en México	193
A. La adecuación del marco jurídico legal mexicano ante la adopción del registro internacional de marcas	197
B. Funciones del IMPI como oficina receptora de la solicitud de registro internacional	201

CONCLUSIONES 204

BIBLIOGRAFÍA 207

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

H

## INTRODUCCIÓN

En la medida en que el fenómeno de la 'globalización económica' se ha intensificado, los ordenamientos jurídicos nacionales ya no se dan abasto para regular eficazmente los acontecimientos relacionados con el comercio. La apertura de las fronteras nacionales a favor del libre intercambio de mercancías y servicios se ha traducido jurídicamente en la necesidad de regular a nivel internacional dichas actividades a fin de garantizar la requerida seguridad jurídica. La propiedad industrial no es la excepción.

Mucho antes de la llamada 'globalización', la regulación de los signos distintivos, especialmente de las marcas, ha sido un elemento indispensable para garantizar el flujo ordenado de mercancías y de servicios. Hoy en día, ya no podemos siquiera imaginarnos el funcionamiento de los mercados internacionales sin un desarrollado concepto del derecho marcario. Los países que pretendan competir en los mismos deben procurar estar a la vanguardia de los instrumentos jurídicos que cumplen esa función. México, no cabe duda, se encuentra plenamente insertado en la globalización\*, por lo que debe contar con un marco jurídico actualizado en la materia.

Por otro lado, e independientemente de las diversas críticas de las cuales son objeto las marcas como símbolos representativos de las grandes corporaciones transnacionales, no hay duda de que también desempeñan un papel de interés social a favor de la protección de los derechos de los consumidores. A la fecha, son el medio más efectivo con el que éstos cuentan para identificar el origen y las propiedades de los productos y servicios que se encuentran en el mercado; se trata, pues, no sólo de una herramienta al servicio de los intereses de los capitales, sino también de un instrumento de control muy útil para garantizar la seguridad del consumidor.

Múltiples esfuerzos se han llevado a cabo para otorgar una protección eficaz y congruente a las necesidades de la sociedad consumidora. Sin

---

\*México es el país que mayor número de tratados de libre comercio ha celebrado y que cuenta con tratados con las dos economías más grandes del mundo: Estados Unidos y la Unión Europea.

embargo, aunque esta protección es muy similar en la mayoría de los países, para acceder a ella es necesario incoar tantos procedimientos de registro de marcas como número de países en los que se desee obtener el derecho a su uso y explotación exclusivos.

Uno de los esfuerzos más significativos en ese sentido, lo encontramos en la elaboración del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Sus objetivos fundamentales consisten en facilitar la obtención de la protección de las marcas en varios países, mediante la presentación en una sola oficina de una única solicitud en un solo idioma, así como en agilizar la gestión posterior, mediante un único trámite administrativo de los asuntos que guarden relación con esa protección. Ambos tratados internacionales conforman lo que se conoce como el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

Actualmente, México no forma parte de este Sistema, por lo que el derecho al uso exclusivo de una marca dentro del territorio nacional únicamente se puede obtener mediante la tramitación directa por el interesado o de su apoderado cuando éste resida en el país, de una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, órgano competente para su conocimiento. De igual forma, resulta complicado para las personas nacionales o residentes en nuestro país obtener la protección de una marca fuera del territorio nacional, ya que la tramitación del registro la tiene que efectuar directamente en las oficinas de los países en los que se desea hacer extensiva su protección. Esto, sin duda, implica demasiado tiempo y costos excesivos.

Al establecerse mecanismos que permiten la simplificación del trámite para la protección de las marcas en diversos países de manera simultánea, se incentiva la inversión extranjera y, a su vez, se facilita la colocación de los productos nacionales en el exterior.

Por todo lo anterior, así como por otras razones que en su momento se explicarán, considero que México debería formar parte del Sistema de Madrid. Sin embargo, no es necesario que se suscriban los dos tratados de dicho Sistema, ya que el Protocolo citado adopta exactamente la misma fórmula contenida en el Arreglo para obtener el registro internacional de marcas, pero, a su vez, contiene importantes innovaciones que lo hacen más eficaz y acorde a los tiempos actuales.

Demostrar lo anterior será el objetivo principal de la presente tesis. Para ello seguiremos la siguiente metodología de investigación. En un primer paso, se analizarán contenido y funcionamiento de los dos tratados, pues a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, el conocimiento del antecesor del Protocolo es de gran utilidad para entender mejor las ventajas y desventajas de este último.

En segundo lugar, se estudiará la manera en que ambos tratados se vinculan, pues, aunque son tratados independientes y perfectamente funcionales por separado, debido a inercias que no nos toca aclarar en este momento, la mayoría de los Estados miembros del Sistema de Madrid son parte de los dos. Además de que los órganos encargados de administrar este Sistema son los mismos. Si bien, como ya se dijo, la suscripción de ambos tratados no es necesaria, resulta conveniente conocer el funcionamiento común del Sistema.

Finalmente, se hará una descripción de cómo se obtiene la protección de una marca en México, es decir del régimen jurídico mexicano en la materia. Ello con la finalidad de confrontar el contenido del Protocolo a nuestro orden jurídico a fin de identificar problemas de incompatibilidad tanto con la ley que rige la materia, así como con nuestra Ley Fundamental. Asimismo, se analizará la forma en que podría adecuarse la legislación interna para armonizarla con la normatividad del Protocolo y garantizar su correcta aplicación en nuestro país.

# CAPÍTULO PRIMERO

## EL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

### I.- Antecedentes

No cabe duda que la aparición y evolución del comercio y de la industria han sido factores determinantes para el derecho marcario. Su estudio nos permite explicar la presencia de las marcas en una determinada época y de normas jurídicas destinadas a protegerlas.

Como consecuencia de la Revolución Industrial a partir del Siglo XIX, es decir, de la industrialización de las sociedades en Europa occidental, y especialmente en Gran Bretaña, así como del surgimiento de nuevos medios de comunicación (ferroviarios), el intercambio internacional de mercancías se vio fuertemente intensificado. Ello trajo como consecuencia la práctica de ofrecer productos en los mercados internacionales bajo la misma marca utilizada en los mercados internos.

Sin embargo, esta práctica se vio limitada cuando surgieron los primeros ordenamientos legales que de modo específico y directo regularon los derechos de las marcas, en los cuales fue acogido el ahora *principio universal de territorialidad de las marcas*, por el cual la protección de dichos signos distintivos se vio restringida al territorio del país en el cual se utilizaban, o se concedía tal protección. Esto trajo como consecuencia la necesidad de incoar diversos procedimientos, con múltiples formalidades, para la concesión de registros de marcas de conformidad a las disposiciones de las respectivas legislaciones domésticas, así como el seguimiento del *status* jurídico de la marca en cada país a fin de conservar sus efectos; provocándose de esta forma la desaceleración del tráfico mercantil internacional.

Con la finalidad de corregir los inconvenientes que derivaron de la adopción del principio de territorialidad de las marcas, se tomaron interesantes medidas, entre las cuales se encuentra la suscripción de acuerdos bilaterales entre Estados soberanos, que partían del principio de reciprocidad y tenían como finalidad el reconocimiento y protección de las marcas en los Estados Parte, sin la necesidad de otra formalidad que no fuera la de estar protegida por uno de esos Estados<sup>1</sup>.

Paralelamente a la suscripción de los acuerdos bilaterales, en el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, celebrado en París en 1878, se tomó la decisión de establecer cierto grado de uniformidad y armonización<sup>2</sup> entre los diversos sistemas nacionales de propiedad industrial. Esta acción fue materializada en 1880, cuando el gobierno de Francia preparó un congreso internacional para la creación de una "unión" para la protección de la propiedad industrial, en el que se dio redacción al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>3</sup> (en lo subsiguiente Convenio de París) y su Protocolo

<sup>1</sup> El Dr. David Rangel Medina menciona que los convenios bilaterales que sobre la materia México celebró fueron: la Declaración de 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la protección recíproca de marcas de fábrica y de comercio, el Tratado de 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán para la protección de las marcas de fábrica y la Convención de 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa, sobre propiedad industrial (Cfr. RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, México, 1960, pp. 62 y 63).

<sup>2</sup> Ello es así porque, en esencia, se trata de lineamientos para armonizar o uniformar las legislaciones nacionales, a fin de cumplir con los fines del Convenio de París. Aquí es preciso distinguir entre armonización y uniformidad legales. Ambos conceptos son propios del derecho conflictual. Por medio de la armonización se pretende crear estándares mínimos de coincidencia en las diversas legislaciones nacionales en torno a materias específicas para evitar conflictos normativos internacionales. En este caso, los Estados nacionales tienen un amplio margen de maniobra en la elección de los medios necesarios para lograr el objetivo de la armonización, pues la disposición armonizadora fija objetivos generales. La uniformidad, por su parte, constituye un método, según el cual, la disposición unificadora establece a la letra las normas materiales que deben adoptarse en las diversas legislaciones nacionales, teniendo como resultado la uniformidad normativa en diversos órdenes jurídicos nacionales en materias específicas, eliminado así los conflictos normativos entre ellos (Cfr. Tesis de licenciatura de RODILES BRETÓN, Alejandro, *Hacia una Constitución Europea: Perspectivas Jurídico-Políticas sobre la Transformación del Orden Jurídico de la Unión Europea*, Facultad de Derecho, UNAM, México, 2003, p. 50).

<sup>3</sup> El Convenio de París constituye sin duda el instrumento jurídico internacional más eficaz para la protección y divulgación de los avances técnicos y los signos distintivos a través del sistema de propiedad industrial. Después de su conclusión en 1883, su texto ha sido modificado periódicamente para adaptarse a las necesidades cambiantes en materia de propiedad industrial; a saber: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en la Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Final. Dichos instrumentos internacionales fueron suscritos el 20 de marzo de 1883 por once Estados: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia, y Suiza.<sup>4</sup>

Desde sus inicios, el Convenio de París ha consagrado el principio de *trato nacional*, por el cual se garantiza a los nacionales de cada uno de los países contratantes que gozarán en todos los demás países pertenecientes a dicha Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de todas las ventajas que las leyes respectivas concedan a sus nacionales. Lo que se traduce en que aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales (artículo 2). Sin embargo, toda vez que el principio de *trato nacional* no nos dice nada sobre el valor o rango estándar de protección que deba darse a la propiedad industrial, ya que éste depende enteramente de la protección que cada país quiera otorgarle a sus nacionales, el Convenio de París consagró determinados principios y derechos mínimos relativos a la propiedad industrial que los gobiernos de los Estados signatarios, que a su vez conformaron la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, se obligaron a reconocer en sus legislaciones a favor de los ciudadanos unionistas. Estos principios en la actualidad siguen siendo los pilares del Convenio de París.

El texto originario del Convenio de París (1883) solamente se refería a la protección de cuatro derechos de propiedad industrial: las patentes, diseños industriales, marcas de fábrica o de comercio<sup>5</sup> y nombres comerciales. En materia de marcas, dicho Convenio proporcionó a los beneficiarios ciertos mecanismos

---

<sup>4</sup> Cuando entraron en vigor el Convenio de París y su Protocolo de Clausura, el 7 de julio de 1884, se habían sumado también Gran Bretaña, Túnez y Ecuador. México se adhirió al Convenio de París el 10 de junio de 1903, así como al Acta Adicional del Convenio de París, firmada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, que modificó dicho Convenio.

<sup>5</sup> La expresión "marca de servicio" fue empleada por primera vez en 1958, en la revisión del Convenio de París celebrada en Lisboa.

tendientes a proteger sus marcas en los países de la Unión, entre los cuales destaca por su gran importancia el *derecho de prioridad*.<sup>6</sup>

Antes de la adopción del Convenio de París resultaba casi imposible obtener el registro de una misma marca en distintos países, debido al inconveniente que representaba el tener que recorrer largas distancias para ello y a que frecuentemente el llenado de solicitudes de registro en países extranjeros requería de traducciones y, en muchos de los casos, a esas solicitudes precedían comunicaciones entre el solicitante que estaba en un país, y entre los agentes registradores de marcas que radicaban en el país en el que se desea obtener el registro de la marca. Tales dificultades variaban en proporción al número de idiomas envueltos y la distancia entre el domicilio del solicitante y los países en los que la solicitud iba a ser presentada.

Este problema práctico se vio resuelto por el Convenio de París, que desde su texto originario del 1883 reconoció a favor de las personas que hubiesen depositado una solicitud de registro de marca de fábrica o de comercio en alguno de los Estados contratantes, un derecho de prioridad para efectuar, dentro de cierto periodo, el depósito de la misma marca, respecto de los mismos productos, en cualquiera de los demás países contratantes, i.e. por una ficción jurídica se tuvo por reconocida como fecha de presentación de la solicitud de registro de marca en los Estados parte del Convenio de París, la fecha de la primera solicitud de registro de esa misma marca en otro país unionista, siempre que dicho depósito fuese efectuado dentro de los tres meses siguientes al depósito de la primera solicitud o de los cuatro meses siguientes en caso de que se tratara de "países lejanos"<sup>7</sup>. Este mecanismo tuvo como finalidad impedir que el derecho conferido al solicitante de una marca pudiera ser invalidado por hechos ocurridos

---

<sup>6</sup> International Bureau of Intellectual Property, *The Paris Convention Centenary of the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983*, Geneva, 1983, p. 41.

<sup>7</sup> Este derecho también se hizo extensivo a las solicitudes de patentes y de registro de diseños industriales. En el caso de las primeras, el derecho de prioridad podía hacerse valer dentro de los seis meses siguientes (artículo 4 del texto de 1883 del Convenio de París).

en el intervalo de esos tres o cuatro meses, tales como la presentación de otra solicitud de registro o el uso de una misma o semejante marca<sup>8</sup>.

Al margen de la adopción del Convenio de París, y como medida para contrarrestar el principio de territorialidad de las marcas, en 1911 se constituyó en Alemania la Sociedad de la creación de un derecho mundial de marcas. Esta sociedad creada por iniciativa de los industrialistas alemanes: E. Katz, A. Dueringer y J. Kohler, tenía como meta el promover un debate acerca de la construcción de una marca mundial que debía asentarse sobre la siguiente premisa: la protección de la marca mundial (*Weltmarke*) no debía atribuirse a los Estados nacionales, sino a una Asociación de nuevo cuño, la *Weltmarkenverband*. Sin embargo, este proyecto fracasó debido al rechazo que provocaban las características del proyecto de la marca mundial, a saber: constitución de un Tribunal Arbitral Internacional que actuaría al margen de los Tribunales nacionales y la supresión del sistema de división de productos en clases.<sup>9</sup>

Como se puede apreciar, varios fueron los esfuerzos tendientes a otorgar una protección eficaz a las marcas fuera del territorio nacional; no obstante, ninguno de ellos permitió a su titular la obtención de un registro simultáneo en varios países. Ello fue así, pues si bien es cierto que el Convenio de París proporcionó a sus beneficiarios la posibilidad de registrar la misma marca en los países miembros de la Unión de París dentro del plazo de tres meses, gozando así del derecho de prioridad, este mecanismo fue insuficiente por las siguientes razones: estableció un breve plazo para depositar una solicitud de marca en varios países de la Unión de París; no permitió el registro de la misma marca en varios países de forma paralela y directa; e implicaba elevados gastos como

---

<sup>8</sup> La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 reconoció el derecho de prioridad a las marcas cuyo registro fuera solicitado a nuestro país dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que hubiese sido solicitado en otro país, siempre que hubiese reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos.

<sup>9</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, p. 570 y 580.

consecuencia de la multiplicidad de solicitudes y la intervención de diferentes mediadores.

Con objeto de obviar estos inconvenientes, surgió la idea de simplificar el procedimiento de obtención de las marcas en varios países mediante un sistema registral centralizado. Así pues, esta idea encontró su primera respuesta oficial en el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, celebrado en París del 5 al 17 de septiembre de 1878, en el cual se adoptaron dos resoluciones relacionadas con el tema. La primera expresaba el deseo de que el depósito de solicitudes de patentes, marcas, dibujos y modelos pudiera realizarse en varios países a la vez ante la autoridad nacional competente y los consulados respectivos. La segunda, establecía que las formalidades del depósito de una marca deberían someterse a una reglamentación internacional en la que se previese la posibilidad de que un único depósito fuese suficiente para obtener la protección de una misma marca en los países de aplicación de dicha reglamentación. Empero, esta idea no fue materializada en dicha conferencia diplomática, debido a que los esfuerzos se centraron en la creación de la Unión de la Protección de la Propiedad Industrial, mediante el Convenio de París aprobado para tal fin<sup>10</sup>.

En la conferencia de revisión del Convenio de París, celebrada en los meses de abril y mayo en 1886 en Roma, a iniciativa de la Administración Suiza recobró nuevo impulso la idea desarrollar un sistema de registro internacional de marcas, pero no fue sino hasta la siguiente conferencia cuando se entró al estudio de dicho proyecto.

La siguiente conferencia para la revisión del Convenio de París tuvo lugar en Madrid. El desarrollo de sus trabajos se llevó a cabo en dos etapas: en la primera (del 1 al 14 de abril de 1890), los trabajos se centraron sobre el estudio y deliberación del material de trabajo, en los que se encontraba el tema sobre el

---

<sup>10</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *La protección de las marcas internacionales (Con especial referencia a España)*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1994, p. 16.

registro internacional en materia de marcas<sup>11</sup>; y en la segunda etapa (14 y 15 de abril de 1891), los trabajos se limitaron a la firma de los cuatro proyectos aprobados en las sesiones de 1890; a saber: el Arreglo relativo a la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías; el Arreglo relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio (en lo subsiguiente Arreglo de Madrid) con un Protocolo final y el Reglamento para la ejecución del Arreglo de 14 de abril de 1891 relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio; el Protocolo relativo a la dotación de la Oficina Internacional; y el Protocolo relativo a la interpretación y aplicación del Convenio de 20 de marzo de 1883.

Por lo que se refiere al texto del Arreglo relativo al registro Internacional de marcas de fábrica o de comercio, del Reglamento para su ejecución y de su Protocolo final<sup>12</sup>, éstos fueron objeto de firma el 14 de abril de 1891 por Bélgica, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Túnez. Una vez ratificados el 15 de junio de 1892 por Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez. Dichos instrumentos internacionales entraron en vigor el 15 de julio del mismo año, tal y como lo preveía el artículo 12 del texto originario del Arreglo de Madrid.<sup>13</sup>

Conforme a lo preceptuado por el diverso articulado del texto originario del Arreglo de Madrid, el nuevo sistema internacional de registro de marcas tuvo las siguientes características:

---

<sup>11</sup> El material de estudio referente al registro internacional de marcas fue presentado por la administración Suiza, el cual fue modificado por las delegaciones italiana, belga, francesa y holandesa, por lo que la Oficina Internacional optó por presentar a la Conferencia un nuevo proyecto. (Cfr. *idem*, p. 17.)

<sup>12</sup> El Protocolo Final del Arreglo de Madrid se refería a la interpretación y alcance que se debía dar al artículo 5° del Arreglo de Madrid, el cual preveía la facultad de las administraciones de los Estados Parte de rehusar la protección de las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna para su registro internacional.

<sup>13</sup> Este precepto establecía lo siguiente: "Artículo 12. - El presente arreglo será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Madrid en el plazo de seis meses a más tardar. Empezará a regir al mes de canjearse las ratificaciones y tendrá la misma fuerza y duración que el Convenio de 20 de Marzo de 1883."

- a) Aseguró a los súbditos o ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes la protección de sus marcas de fábrica o de comercio aceptadas para depósito en el país de origen, mediante la entrega de las citadas marcas en la oficina internacional en Berna, hecha a través de la administración del país de origen;
- b) previó el francés como idioma oficial de la solicitud del registro internacional de marca;
- c) estableció la publicación de las marcas registradas en un suplemento de la oficina internacional;
- d) estableció el compromiso de los Estados contratantes de atribuir a la marca inscrita por la Oficina Internacional, la misma protección que fuera otorgada a las marcas directamente depositadas en ellos;
- e) facultó a los Estados contratantes a denegar la protección de la marca en su territorio, siempre que su legislación interna los autorizara para ello. Dicha facultad debía ser ejercida dentro del año siguiente a la fecha de notificación de la oficina internacional del registro internacional, obligándose esta última a dar aviso a la administración del país de origen y al propietario de la marca para que este último acudiera a los medios nacionales de apelación previstos en el país que rehusara dicha protección;
- f) previó una duración del registro internacional de veinte años renovables a partir de su inscripción en el registro de la oficina internacional;
- g) condicionó la vigencia del registro internacional a la subsistencia de la protección legal en el país de origen;

- h) amplió los efectos del Arreglo de Madrid a los súbditos o ciudadanos de Estados no contratantes, siempre y cuando se sometieran a las condiciones previstas en el artículo 3 del Convenio de París<sup>14</sup>; y
- i) posibilitó a los demás Estados miembros de la Unión de París la adhesión posterior al Arreglo. De esta forma, previó que una vez que la Oficina internacional tuviera noticias de la adhesión de un nuevo Estado al Arreglo, dirigirla a la administración del nuevo Estado miembro una notificación colectiva de las marcas que a la fecha gozaran de la protección internacional; contando el Estado adherido con el plazo de un año para denegar dicha protección en su territorio nacional.

Como señala el autor Botana Agra<sup>15</sup>, el Arreglo de Madrid contó con un innegable éxito inicial, prueba de ello fue la creación de movimientos favorables a la integración del mismo, como el encabezado por la Asociación de inventores y fabricantes norteamericanos en el congreso celebrado en enero de 1897; el número cada vez mayor de los Estados que lo ratificaron y el sostenido crecimiento del número de registros internacionales practicados<sup>16</sup>.

Así, a la ratificación inicial por parte de los Estados que lo ratificaron, sucedieron hasta 1925, por orden cronológico, los Países Bajos (1 de marzo de

<sup>14</sup> El texto del Convenio de París suscrito el 20 de marzo de 1883, en su artículo tercero establecía lo siguiente: "Los súbditos y ciudadanos de los Estados que no formen parte de la Unión, que estén domiciliados o que tengan sus establecimientos industriales o comerciales en el territorio de uno de los Estados de la Unión, serán tratados de la misma manera que los súbditos y ciudadanos de los Estados contratantes."

<sup>15</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 20.

<sup>16</sup> Este autor recuerda que «la primera marca que tuvo acceso al registro internacional al amparo del Arreglo fue una marca suiza perteneciente a la empresa "Russ-Suchard y Cia. Fabricantes", que distinguía chocolates y cacao; evento que tuvo lugar el 23 de enero 1893». A partir de este año el incremento del número de registros internacionales se dio de la siguiente manera: en el año de 1893, 76 registros; en 1894, 231 registros; en 1897, 451 registros; en 1903, 577 registros; en 1908, 908 registros; en 1911, 1517 registros; en 1914, 1934 registros; en 1920, 2284 registros; y en 1924, 5,487 registros. (*Cfr. idem.*, pp.17, 20 y 21)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

1893), Portugal (18 de marzo de 1893), Italia (15 de octubre de 1894), Brasil (3 de octubre de 1896)<sup>17</sup>, Cuba (1 de enero de 1905)<sup>18</sup>, Austria (1 de enero de 1909), Hungría (1 de enero de 1909), México (26 de julio de 1909)<sup>19</sup>, Marruecos (30 de julio de 1917), Checoslovaquia (5 de octubre de 1919), Rumania (6 de octubre de 1920), Serbia-Croacia-Eslovenia (8 de marzo de 1921), Alemania (1 de diciembre de 1922), Luxemburgo (1 de septiembre de 1924), Letonia (20 de agosto de 1925)<sup>20</sup> y Turquía (10 de octubre de 1925)<sup>21</sup>.

## II.- Las revisiones al Arreglo de Madrid<sup>22</sup>

Otro de los signos claros del auge que obtuvo el Arreglo, se vio reflejado en los esfuerzos que desde sus inicios fueron realizados para corregir algunas de sus deficiencias que la práctica había puesto al descubierto. Estos esfuerzos se plasmaron en las conferencias diplomáticas que tuvieron como consecuencia las revisiones<sup>23</sup> al Arreglo de Madrid, en las que el poder de decisión derivó de los delegados de los Estados, que en el momento de la decisión, eran parte de la Convención.

A lo largo de su historia el Arreglo de Madrid ha sido objeto de seis revisiones, consecuencia de las conferencias celebradas en Bruselas (1887 y 1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967). A continuación se exponen los cambios más significativos introducidos al texto del Arreglo de Madrid como consecuencia de tales revisiones:

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>17</sup> Brasil denunció el Arreglo el 8 de diciembre de 1933.

<sup>18</sup> Este país denunció el Arreglo el 22 de abril de 1931.

<sup>19</sup> México denunció este Tratado el 10 de marzo de 1942.

<sup>20</sup> Letonia denunció el Arreglo el 21 de diciembre de 1926.

<sup>21</sup> Este país denunció el Arreglo el 10 de septiembre de 1955.

<sup>22</sup> En este apartado me baso en: BOTANA AGRA, Manuel, ob.cit., pp. 21-28.

<sup>23</sup> Por "revisión" debemos entender: "introducir nuevas disposiciones o modificar las ya existentes en un tratado internacional".

## **A) La Conferencia de Bruselas**

Esta Conferencia desarrolló sus trabajos en dos etapas: del 1 al 14 de diciembre de 1897 y del 11 al 14 de diciembre de 1900. En la primera etapa se elaboraron dos actas adicionales, una de ellas al Convenio de la París y la otra al Arreglo de Madrid. En la segunda etapa, la Conferencia se limitó a su aprobación definitiva.

Por lo que se refiere al Arreglo, el acta adicional aprobada introdujo importantes modificaciones y adiciones, las cuales se resumen: a) se limitó la protección a los súbditos y ciudadanos de Estados no contratantes que cumplieran con las condiciones del registro internacional dentro del territorio de los países miembros del Arreglo; b) se incorporó el artículo 4 bis, en el que se previó como efecto propio del registro internacional el de remplazar los registros nacionales de que haya sido objeto la misma marca con anterioridad a aquél; c) en cuanto al derecho de rehusar la protección de una marca por los países contratantes, se precisó que las causas de denegación sólo podrían fundarse en las causas previstas en el Convenio de París, y que el plazo de denegación de protección sería el establecido en la legislación nacional y, en su defecto, el de un año contado a partir de la notificación hecha por la Oficina internacional; d) se impuso a la Oficina internacional la obligación de facilitar a toda persona interesada una copia de las menciones que figuran en el registro internacional respecto de una determinada marca; y e) se suprimió el Protocolo Final adoptado en la Conferencia de Madrid relativo a la interpretación del artículo 5 del Arreglo de Madrid.

## **B) La Conferencia de Washington**

Tuvo verificativo del 15 de mayo al 2 de junio de 1991. Por lo que se refiere al Arreglo de Madrid, se tomaron dos acciones: 1. La adhesión al cuerpo del Arreglo de Madrid de las modificaciones aprobadas en la Conferencia de Bruselas;

2.- La incorporación del artículo 8 bis y modificación de los artículos 3, 4 y 9 del Arreglo. Esta última acción tuvo el siguiente resultado:

El artículo 8 bis reconoció al titular del registro internacional la facultad de renunciar en uno o en varios países a su protección, siempre que dicha renuncia fuera presentada ante la administración del país de origen.

La modificación hecha al artículo 3, trajo como consecuencia el de atribuir a la publicidad del registro internacional, los mismos efectos que la publicidad exigida en los Estados contratantes por sus respectivas legislaciones.

Mediante la reforma hecha al artículo 4, se dio entrada al derecho unionista de prioridad en virtud del registro internacional.

Por último, mediante los cambios introducidos en el artículo 9, se permitió al titular del registro internacional reducir -no aumentar ni modificar- la lista de los productos a los que se aplicara la marca objeto de registro.

### **C) La Conferencia de La Haya**

Esta conferencia se celebró del 8 de octubre al 6 de noviembre de 1925. El texto definitivo aprobado en ella, resultado de las propuestas de las delegaciones nacionales participantes, contó con importantes modificaciones a la versión adoptada en la Conferencia de Washington; entre las cuales destacan las siguientes: a) se introdujo la idea de un formato oficial de solicitud de registro internacional de marcas, presentado por medio de la administración del país de origen, con la certificación de ésta última respecto de la coincidencia de los datos de que figuraban en la solicitud de registro internacional con los que constan en el registro nacional del país de origen; b) se estableció la *positiva ficta* del registro internacional, mediante la cual se reputaría que la administración nacional aceptaba otorgar protección a la marca objeto de registro internacional, cuando no

hubiese efectuado comunicación alguna de rechazo dentro del plazo máximo de un año; y c) en cuanto a la renovación, se permitió a las administraciones de los países contratantes rehusar la renovación cuando se modificara la forma de la marca o se introdujeran cambios en los productos a los que la marca se aplica.

#### **D) La Conferencia de Londres**

Tuvo verificativo del 1º de mayo al 2 de junio de 1934. Como resultado final de las propuestas y contrapropuestas de las delegaciones nacionales participantes, se aprobó una nueva versión del Arreglo y de su Reglamento. Los cambios incorporados al primero de ellos pueden sintetizarse en los siguientes: a) se añadió la obligación a las administraciones nacionales, previa petición, a tomar razón del registro internacional de una marca en sus respectivos registros nacionales; b) se previó la posibilidad de que cualquier interesado pudiera obtener información de la Oficina internacional sobre los motivos de denegación de la protección de las marcas; c) se aseguró al titular del marca internacional que no se podría decidir sobre la anulación de su marca sin que se le hubiese concedido un plazo razonable para hacer valer sus derechos; y d) se reguló la cesión parcial de la marcas en el artículo 9 *ter*.

#### **E) La Conferencia de Niza**

De las revisiones efectuadas al Arreglo de Madrid, destaca por su importancia la conferencia de revisión de Niza de 1957, porque --como dice el autor Botana Agra<sup>24</sup>-- la parte sustantiva del Arreglo de Madrid que actualmente se encuentra en vigor <<es heredera de la obra coronada en Niza>>.

El texto aprobado en esta conferencia fue resultado de intensos trabajos realizados por el comité *ad hoc* integrado por los directores de las oficinas nacionales de los países que tenían mayor peso dentro de la Unión de Madrid, el

---

<sup>24</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 20.

cual tuvo la tarea de sugerir la revisión del Arreglo y la adopción de un nuevo texto internacional relativo a la clasificación internacional de productos. De esta forma, del 4 al 15 de junio de 1957 tuvo lugar en Niza una conferencia diplomática específica para la revisión del Arreglo de Madrid y de su Reglamento, así como para la adopción del Arreglo relativo a la clasificación internacional de productos y de servicios para el registro de las marcas.

Sin perjuicio de que posteriormente serán analizadas con mayor detenimiento las aportaciones realizadas al Arreglo de Madrid en la Conferencia de Niza, a continuación se subrayan los aspectos más novedosos incorporados a dicho tratado internacional:

a) Se estableció que la determinación del país de origen ya no se regiría por lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio de París;

b) se determinaron las reglas para definir la fecha del registro internacional de marcas;

c) se introdujo la "limitación facultativa", consistente en que los países contratantes pueden hacer la declaración de que el registro internacional no se extenderá sus efectos a su territorio, a menos que sean expresamente designados en la solicitud;

d) como consecuencia de lo anterior, se especificó la forma en la que podrá hacerse la petición de extensión territorial para los países que se hayan hecho efectiva la "limitación facultativa" y cuya protección no haya sido solicitada expresamente al momento de presentar la solicitud de registro internacional;

e) se estableció el principio de independencia del registro internacional, por el cual dicho registro se independiza del registro del país de origen al

expirar el plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional; y

f) abrió la posibilidad a los Estados miembros de optar por una administración común, a que se sometieran varios países contratantes.

#### F) La Conferencia de Estocolmo

Esta Conferencia tuvo verificativo del 11 de junio al 14 de julio de 1967. Las propuestas emanadas de ella se basaron simplemente en realizar modificaciones meramente administrativas al Arreglo, como lógica consecuencia del proyectado convenio de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de los cambios relativos a las subsecuentes ratificaciones, adhesiones, denuncias, aplicación de actas anteriores y cláusulas transitorias.

La aportación más relevante de esta Conferencia respecto del Arreglo de Madrid, fue la regulación más detallada de la Unión de Madrid, prevista en los artículos 10 al 13, cuyo estudio será objeto de atención en el Capítulo Tercero del presente trabajo.

Actualmente, el texto más reciente del Arreglo de Madrid es el adoptado en la Conferencia de Estocolmo en 1967, pero debe señalarse que con fecha 2 de octubre de 1979 la Asamblea de la Unión de Madrid<sup>25</sup> introdujo un par de modificaciones en el artículo 10 del Arreglo, relativos a los plazos en los que se deberían llevarse a cabo las sesiones ordinarias de la Asamblea y, en lo relativo a la adopción de su presupuesto, se estableció que éste sería bienal en lugar de trienal. Dichas modificaciones entraron en vigor a partir del 23 de octubre de 1983.

---

<sup>25</sup> La Asamblea es el órgano colectivo compuesto un delegado de cada gobierno de los países que hubiesen ratificado el Acta de Estocolmo o se hubiesen adherido a ella; entre sus funciones principales está la tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión Particular de Madrid y a la aplicación del Arreglo.

Finalmente, cabe precisar que el artículo 16 del Arreglo de Madrid establece las reglas sobre la determinación del acta aplicable en las relaciones entre los países miembros que no hayan firmado el Acta de Estocolmo y aquellos que sí lo hubiesen hecho. Sin embargo, en el momento actual no se plantean problemas en este punto, dado que en la totalidad de los Estados contratantes del Arreglo rige el Acta aprobada en Estocolmo.<sup>26</sup>

### III.- Beneficiarios del Arreglo de Madrid

El artículo 19 del Convenio de París establece que los países de la Unión de París tienen el derecho de concertar paralelamente entre sí arreglos especiales (bilaterales o multilaterales) para la protección de la propiedad industrial, siempre que tales arreglos no contravengan las disposiciones del propio Convenio de París. De esta forma, el Arreglo de Madrid constituye un *arreglo particular* de los contemplados en el artículo de referencia del Convenio de París; lo que quiere decir que los únicos países que pueden formar parte del Arreglo son los Estados que sean parte del Convenio de París y que, por tanto, sean miembros de la Unión de París.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Arreglo de Madrid, para ser miembro de dicho tratado internacional no existe un procedimiento de admisión, todo lo que un país debe hacer es depositar un instrumento de ratificación o de adhesión ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en los subsiguiente Oficina Internacional u OMPI).

En este sentido, es preciso señalar que el artículo 14. 2 del Arreglo señala que al momento en que la Oficina Internacional sea informada de que un país ha manifestado su voluntad de obligarse conforme a las disposiciones del Arreglo dirigirá a la Administración de este país una notificación colectiva de las marcas que, en ese momento, gocen de protección internacional. Dicha notificación

---

<sup>26</sup> [www.wipo.org/madrid/es/index.htm](http://www.wipo.org/madrid/es/index.htm)

asegurará a tales marcas el beneficio de las disposiciones de dicho ordenamiento en el territorio del país que se adhiere y hará correr el plazo de un año durante el cual la Administración del país de origen podrá rehusar su protección.<sup>27</sup> Esto no obstante que al momento de adherirse un país pueda declarar que -salvo en lo referente a las marcas internacionales que hayan sido objeto anteriormente, en dicho país, de un registro nacional todavía en vigor- la aplicación del Acta quedará limitada a las marcas que sean registradas a partir del día en que se haga efectiva dicha adhesión. Una vez que ha sido depositado un instrumento de ratificación o de adhesión, como regla general, el acta correspondiente del Arreglo entra en vigor a los tres meses después de la fecha en que la ratificación o adhesión haya sido notificada por el Director general. Sin embargo, en caso de que en el instrumento de ratificación o adhesión se señale una fecha posterior, el acta entrará en vigor, para el país que se trate, en la fecha que así se indique (artículo 14. 4 del Arreglo).

Actualmente el número de Estados que son partes contratantes del Arreglo de Madrid, por la vía de la ratificación o de la adhesión, asciende a cincuenta y dos<sup>28</sup>. Una lista de dichos países se proporciona en el tercer capítulo del presente trabajo.

Una vez que ha quedado precisado que solamente pueden beneficiarse del Arreglo de Madrid los países que lo suscriban, y que a su vez sean parte del Convenio de París, cabe señalar que las reglas contenidas en el Arreglo de Madrid respecto de quiénes pueden beneficiarse de éste se encuentran contenidas en sus artículos 1.2 y 2. El primero de ellos establece como regla general, que los nacionales de cada uno de los países contratantes pueden obtener la protección de sus marcas en todos los demás países que sean parte del Arreglo. Por otro lado, el artículo 2 asimila a los nacionales de los países contratantes, a los nacionales de los países no adheridos al Arreglo que, dentro

---

<sup>27</sup> *Vid infra*: apartado VI del presente capítulo.

<sup>28</sup> [www.wipo.org/madrid/es/index.htm](http://www.wipo.org/madrid/es/index.htm)

del territorio de la Unión particular establecida por éste, cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3 del Convenio de París.<sup>29</sup>

Lo anterior quiere decir, que podrán acogerse a los beneficios establecidos por el Arreglo de Madrid, los nacionales de cada uno de los países contratantes, así como las personas que sin ser nacionales de uno de estos países, cuenten con un domicilio real o con un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en algún país miembro de la Unión particular. En este contexto el autor Manuel Botana Agra<sup>30</sup> señala que para que una persona que no sea nacional de un país contratante del Arreglo pueda beneficiarse de éste, es necesario que se den de manera conjunta los siguientes requisitos:

- a) Que se esté en posesión, de manera indispensable, de la nacionalidad de un país ajeno al Arreglo, sea o no miembro de la Unión de París;
- b) Que el nacional de un país no contratante tenga su domicilio o establecimiento mercantil serio y efectivo (no simulado y ficticio) dentro del territorio de la Unión particular.

Asimismo, este autor señala que para decidir la calidad de nacional de una persona, así como para determinar si una persona tiene su domicilio o establecimiento en ese territorio, habrá que acudir a las normas que rigen sobre la materia en el país al que corresponda, *i.e.*, la calidad de nacional o la determinación del domicilio o establecimiento serio y efectivo de un sujeto — persona física o jurídica— habrán de ser definidos conforme a la legislación aplicable al país del nacional solicitante del registro internacional o del país

<sup>29</sup> Este precepto establece lo siguiente: "Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión."

<sup>30</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob cit.*, p. 35-37.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

contratante en el que el solicitante tenga asentado su domicilio o establecimiento mercantil y se reclame la aplicación del Arreglo.

Una vez que hemos precisado quiénes pueden solicitar el registro internacional de marca con base en el Arreglo de Madrid, a continuación se hará un estudio de los requisitos que deben satisfacerse al momento de tramitar dicho registro internacional.

#### **IV.- Tramitación del Registro Internacional de Marcas**

Una ventaja incuestionable que ofrece el Arreglo de Madrid a sus beneficiarios es la simplificación de los trámites necesarios para obtener la protección simultánea de sus marcas en diferentes países. Como a continuación se expone, el Arreglo de Madrid logra este cometido mediante la instauración de un sistema registral centralizado que inicia con la presentación de una sola solicitud, en un solo idioma, ante la oficina encargada del registro nacional de marcas de un Estado miembro; partiendo de un registro nacional como base.

En los siguientes incisos se expone de manera detallada cuáles son los presupuestos indispensables y el procedimiento a seguir para la obtención del registro internacional.

##### **A) El Registro de Marca en el País de Origen como Base del Registro Internacional**

Este es uno de los rasgos más característicos del sistema de registro internacional establecido por el Arreglo de Madrid. Ello es así, dado a que para obtener el registro internacional de una marca, el solicitante necesariamente debe haber obtenido previamente el registro de la misma marca en el país de origen. Es un requisito *sine qua non* para la tramitación y obtención del registro internacional, contar con la titularidad de un registro marcario otorgado con anterioridad en un

país miembro del Arreglo. En este sentido, el artículo 1.2. del Arreglo proclama que: "los nacionales de cada país contratante podrán proteger sus marcas registradas en el país de origen, a través del depósito de estas marcas en la Oficina Internacional, hecho por mediación de la Administración del citado país de origen". Esto quiere decir que el registro internacional de una marca sólo generará los efectos que le son propios cuando la marca de que se trate esté registrada en uno de los países contratantes: el "país de origen".

Respecto de este punto, es preciso aclarar el alcance que debe darse a la expresión "registro de una marca en el país de origen": Antes de la revisión de la Conferencia de La Haya la expresión contenida en el Arreglo era la de exigir como presupuesto del registro internacional que la marca hubiese sido "aceptada a depósito"; situación que generaba incertidumbre respecto de si era suficiente para admitir como base del registro la mera "solicitud" de una marca en el país de origen y no su registro, o si se debía interpretar el vocablo "depósito" como sinónimo de "registro"<sup>31</sup>. Después de la conferencia de La Haya quedó precisado de manera clara que no basta que la marca haya sido regularmente depositada o solicitada en la correspondiente oficina del país de origen, sino que es indispensable que la marca haya sido previamente inscrita como tal en el oportuno registro o dependencia encargada del país de origen y que se encuentre vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro internacional.<sup>32</sup>

En consecuencia, el alcance que habrá de darse al artículo 1.2 del Arreglo de Madrid es el de que el registro internacional deberá sustentarse en un registro concreto, previamente realizado en el país de origen. Esto también encuentra sustento en la regla 11.1 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al

---

<sup>31</sup> Cfr. *Idem*, p. 38.

<sup>32</sup> El autor Botana Agra señala que la palabra "registro", en sentido estricto, debe entenderse como aquél que cuenta con el carácter definitivo en los países contratantes del Arreglo que admitan recursos en contra, tales como el recurso e revisión; dejándose siempre a salvo el eventual ejercicio de las acciones de nulidad del registro marcarío correspondiente (Cfr. *idem*, p. 39).

Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo<sup>33</sup> (en lo subsiguiente Reglamento Común) que establece que cuando la oficina de origen reciba una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, antes de que la marca mencionada en esa petición haya quedado inscrita en el registro de esa oficina de origen, se estimará que esa solicitud fue recibida por ésta en la fecha en que se inscriba la marca en el registro dicha oficina..

Por otro lado, es preciso destacar que la solicitud de registro internacional debe referirse exclusivamente a los productos o servicios que se encuentran protegidos por el registro nacional de base. Cabe ahora preguntarnos qué pasa cuando el país de origen de que proviene el registro nacional de base sólo permite el registro de una marca para una determinada clase de productos o servicios o para un número limitado de ellos. ¿Tendremos que tramitar tantas solicitudes de registros internacionales como registros nacionales existan respecto de una misma marca, propiedad de un mismo titular, para alcanzar así la protección de todos los productos o servicios que ampara la marca nacional? El texto elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) intitulado *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol* disipa esta duda, al establecer en su apartado B.II<sup>34</sup> que, si bien es cierto que en la mayoría de las veces la solicitud de un registro internacional se basa en un solo registro que ampara los productos o servicios enlistados en la solicitud internacional; también es posible basar una solicitud de registro internacional en varios registros nacionales a la vez, que juntos protejan los productos o servicios a que la solicitud internacional se refiere, siempre y cuando todos esos registros nacionales de base provengan del mismo país de origen, se refieran a un mismo signo distintivo y que provengan de un mismo titular. Una vez precisado lo anterior, cabe hacer la aclaración de que en el presente trabajo reiteradamente nos referimos al "registro nacional de base"; lo cual debe ser

---

<sup>33</sup> Este instrumento jurídico entró en vigor el 1° de abril de 1996 y sustituyó, a partir de esa fecha, al Reglamento de Ejecución del Arreglo de Madrid del 29 de abril de 1979.

<sup>34</sup> World Intellectual Property Organization, *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, Geneva, 2000, p. B.II.2.

entendido como aquél que incluye la posibilidad de estar constituido por uno o varios registros nacionales.

En cuanto a lo que debemos entender por "país de origen", el artículo 1.3 del Arreglo establece lo siguiente: "Se considerará como país de origen aquel país de la Unión particular donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real; si no tuviera un establecimiento semejante en un país de la Unión particular, el país de la Unión particular donde tenga su domicilio; si no tuviera domicilio en la Unión particular, el país de su nacionalidad cuando sea nacional de un país de la Unión particular."

La redacción del precepto anterior establece los criterios que habrán de tomarse en cuenta para la determinación del país de origen, mismos que no podrán elegirse libremente por el solicitante del registro internacional, sino que en apego a un estricto orden de preferencia, conocido como de "principio de cascada"<sup>35</sup>. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el solicitante tiene un establecimiento en las condiciones indicadas dentro del territorio de uno de los países contratantes, será este el país que haga las funciones de *país de origen*, sin que pueda acogerse a ninguno de los restantes criterios. Con el establecimiento de tales criterios, se logra que un mismo titular de varios registros internacionales tenga como prepuesto un único país contratante.

De lo anterior, podemos concluir que el registro nacional que habrá de servir de base del registro internacional tiene que provenir de un país contratante del Arreglo al momento de solicitarse el registro internacional, que a su vez sea miembro de la Unión de París y que encuadre en alguno de los criterios establecidos en orden de prioridad para su determinación en el Arreglo.

Por último, cabe señalar que a quien corresponde tomar la decisión de si se tiene un "establecimiento industrial o comercial efectivo y real" o "domicilio" es a

---

<sup>35</sup> *Idem*, p. B.II.3.

las autoridades administrativas o judiciales del Estado Parte ante las que se presente la solicitud de registro internacional; en tanto que, la determinación de la condición de "nacional" deberá resolverse conforme a las disposiciones del derecho interno sobre la materia de dicho país.<sup>36</sup>

## **B) Forma y Contenido de la Solicitud**

El registro internacional de una marca puede ser solicitado por una o más personas físicas o jurídicas<sup>37</sup>, siempre que sean titulares conjuntamente del registro de base y que el país de origen sea el mismo para cada uno de ellas. Conforme a lo dispuesto por el artículo 3.1 del Arreglo, la solicitud de registro internacional debe presentarse en un formulario que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento Común. Si bien es cierto que los solicitantes pueden crear sus propios formularios de solicitudes (los cuales serán admitidos por la Oficina Internacional siempre y cuando cumplan con el contenido y formato preestablecido) con la finalidad de facilitar el trámite del registro internacional y de evitar que se incurra en frecuentes irregularidades en la solicitud, la Oficina Internacional ha creado un formato oficial, identificado como *Forma MM1*. Esta forma es proporcionada de manera gratuita por la Oficina Internacional a las oficinas de los Estados Parte del Arreglo y también se encuentra disponible en la página de Internet de la OMPI ([www.wipo.org](http://www.wipo.org)).

La solicitud de registro internacional no podrá redactarse en un idioma diferente al francés. Deberá llenarse a máquina de escribir o mediante otra máquina y presentarse en un solo ejemplar ante la Oficina Internacional por mediación de la oficina del país de origen; además deberá estar debidamente firmada por el personal autorizado de esta última y, cuando dicha oficina lo exija, también deberá estar firmada por el solicitante o su apoderado (regla 9.2, b). En

---

<sup>36</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 43.

<sup>37</sup> De acuerdo a lo previsto en las definiciones contenidas en la regla 1 del Reglamento Común, se entenderá como persona jurídica "la corporación, asociación u otra agrupación u organización que,

caso de que la solicitud sea presentada directamente ante la Oficina Internacional o esté redactada en un idioma diferente al francés, ésta no será considerada como tal y se devolverá a su remitente sin ser examinada (reglas 6.1 y 10.7).

La regla 9 del Reglamento Común señala cuáles son los requisitos que deben contener las solicitudes internacionales que se rijan tanto por el Arreglo como por el Protocolo de Madrid. Así, las solicitudes que se rijan exclusivamente por el primero de dichos tratados internacionales deberán reunir los siguientes datos:

- a) El país contratante en el que el solicitante posea un establecimiento real y efectivo; a falta del mismo, el país contratante en el que tenga su domicilio; y a falta de éste, el país contratante del que el solicitante sea nacional;
- b) nombre, nacionalidad, domicilio, domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante<sup>38</sup>;
- c) cuando el solicitante sea una persona física, la indicación del Estado del que el solicitante sea nacional;
- d) cuando el solicitante sea una persona jurídica, las indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;

---

en virtud de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales.”

<sup>38</sup> Cuando sean dos o más personas soliciten el registro internacional de una marca conforme al Arreglo, éstas a su vez deberán ser titulares del mismo registro marcado de base y contar con el mismo país de origen. Asimismo, cuando se use la forma MM1, deberá indicarse en el espacio establecido el nombre de uno de ellos y en la página de datos complementarios los nombres de los demás, también deberán designar un representante y domicilio común o de lo contrario las comunicaciones se realizarán en el domicilio del primer solicitante nombrado.

- e) nombre y dirección, en su caso, de un mandatario que tenga su domicilio en algún país contratante<sup>39</sup>;
- f) la fecha y número de registro de base;
- g) la mención de la fecha de prioridad que le otorgue un depósito anterior efectuado en el país de origen o en otro país miembro de la Unión de París en el sentido del artículo 4 del Convenio de París. Generalmente la prioridad reclamada se base en la solicitud que dio origen al registro de base en el país de origen, pero puede provenir de cualquier otro país que sea parte de la Unión de París, siempre que dicha prioridad se reclame dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud internacional. El único requisito necesario para reclamar la fecha de prioridad es que se indique el nombre de la oficina en la que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, de ser posible, del número de ese depósito, así como la mención de si la prioridad reclamada se refiere a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud internacional;
- h) la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional o la fecha en la que se estime que la recibió, cuando la fecha de recepción sea anterior a la del registro nacional de base;
- i) la reproducción de la marca en las dimensiones que se ajusten al recuadro previsto en el formulario oficial;<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> El inciso c) de la regla 3.1 del Reglamento Común dispone que el solicitante o titular de un registro internacional sólo podrá tener un mandatario ante la Oficina Internacional, por lo que, cuando en el nombramiento figuren varios mandatarios, sólo el designado en primer lugar será considerado como mandatario e inscrito como tal. Será considerado como un solo mandatario, el despacho, oficina o firma de abogados que aparezcan designados.

<sup>40</sup> En el formato oficial de la solicitud aparecen dos recuadros que miden 8 cm x 8 cm, cada uno. Esta es la medida estándar para la publicación de la marca en la Gaceta de la Oficina Internacional. Dependiendo de si en el registro de base se reivindicó el color de una marca, pero en el título de registro o su publicación nacional aparece en blanco y negro (tal vez por que la oficina de l Estado contratante no registra o publica las marcas a color), se pondrá en el primer

- j) una declaración, en su caso, de que la marca se considere en caracteres estándares;
- k) en caso de reivindicación de un color como elemento distintivo, la indicación del color o combinación de colores, así como una reproducción en color de dicha marca;
- l) la indicación, en su caso, de que se trata de una marca tridimensional;
- m) si el registro de base se refiere a una marca sonora, la indicación de "marca sonora";
- n) las menciones, en su caso, de "marca de certificación", "marca de garantía" o de "marca colectiva"
- o) cuando en el registro de base figure una descripción de la marca y dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, una traducción en el idioma de la solicitud. En la descripción también se puede indicar que la marca solicitada se trata de una marca distinta a las categorías que se contienen en la solicitud, por ejemplo, que se trata de una marca holograma, siempre que dicha indicación se contemple en el registro de base;
- p) cuando la marca consista total o parcialmente en palabras traducibles al francés, su correspondiente traducción;

---

recuadro una reproducción de la marca en blanco y negro y en el segundo se pondrá una reproducción a color.

- q) si la marca o una parte de ésta se compone por caracteres no latinos o de cifras distintas de las árabes o romanas, una transcripción de ese contenido en caracteres latinos o números arábigos o romanos;
- r) los elementos no reservables de protección de la marca;
- s) los Estados que se designen en virtud del Arreglo;
- t) los productos o servicios para los que se solicita el registro internacional, agrupados según las clases correspondientes al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de Marcas. El solicitante podrá limitar en su solicitud la lista de productos o servicios a los que se aplique su marca en los países que desee;<sup>41</sup>
- u) el cálculo de la cuantía de las tasas que se paguen, así como el autor y la forma de pago;
- v) la firma del solicitante o de su representante, en caso de que así lo requiera la oficina del país de origen; y
- w) una declaración o certificación de la Oficina nacional del país de origen de que todas las menciones relativas a la marca y a su titular corresponden a las del registro nacional, así como la declaración de que todos los productos o servicios indicados en la solicitud internacional se encuentran incluidos en el registro marcarlo de base.

---

<sup>41</sup> El solicitante no está obligado a poner las clases a las que pertenecen los productos o servicios solicitados, pero de ser omiso, será la Oficina Internacional quien los clasifique. Si la clasificación es efectuada por el solicitante, ésta siempre será objeto de comprobación por parte de la Oficina Internacional de acuerdo con la administración nacional; en caso de desacuerdo entre una y otra, prevalecerá el criterio de la Oficina (artículo 3.2. del Arreglo).

Cabe señalar, que el artículo 3.3, 2 del Arreglo establece que en el caso de la marca solicitada para registro internacional contenga uno o varios colores como elementos distintivos, deberá anexarse a la solicitud el número de ejemplares a color de dicha marca que establezca el Reglamento Común, a efecto de que la Oficina Internacional los anexe a las correspondientes notificaciones que realice a los Estados designados en virtud del Arreglo. Sin embargo, el Reglamento Común no establece el número de ejemplares que deberán anexarse en este caso, sólo establece que en la solicitud deberá aparecer una reproducción clara de la marca. Esto es así, debido a que en la práctica, dado a los avances tecnológicos, ya no es necesario que el solicitante anexe a su solicitud diversos ejemplares de la marca solicitada para registro internacional para que sean pegadas a los correspondientes certificados de registro, publicaciones y notificaciones, toda vez que la misma es escaneada por la Oficina Internacional de la propia solicitud, por lo que aparecerá publicada en la Gaceta y aparecerá en las notificaciones realizadas a los países en los que habrá de surtir sus efectos el registro internacional, de la misma manera que aparece en dicha solicitud.<sup>42</sup> Asimismo, la Guía publicada por la OMPI para el registro internacional de marcas conforme al Arreglo y Protocolo de Madrid señala que no será necesario anexar muestras físicas de las marcas tridimensionales o de las grabaciones de las marcas sonoras solicitadas para registro, ya que bastará que se reproduzcan en el recuadro designado de la misma manera en la que aparecen gráficamente en la solicitud de marca que dio origen al registro nacional de base<sup>43</sup>. No será necesario acompañar documento poder alguno cuando se señale apoderado ni deberá acompañarse la copia de la solicitud de registro de marca en la que base el derecho de prioridad y tampoco certificación alguna de la administración nacional de que provenga (artículo 4.2 del Arreglo).

De lo anterior, podemos concluir que no será necesario anexar documento alguno a la solicitud de registro internacional de marca.

---

<sup>42</sup> World Intellectual Property Organization, *Guide to the International Registration of Marks under The Madrid Agreement and The Madrid Protocol*, ob. cit., p. B.II, 15.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

### **C) Examen de la Solicitud de Registro Internacional por la Administración del País de Origen**

Invariablemente la solicitud de registro internacional deberá presentarse a través de la administración del país de origen, quien será responsable de enviarla a la Oficina Internacional, ya sea vía mensajería, mediante comunicación electrónica o vía facsimilar.<sup>44</sup>

El primer punto del artículo 3 del Arreglo señala que antes de que la oficina de marcas del país de origen envíe la solicitud de registro internacional a la Oficina Intencional, deberá certificar los siguientes datos: a) las fechas y número de las solicitudes y registros nacionales; b) que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las del registro nacional (la identidad de la marca solicitada, los colores reivindicados, los productos o servicios solicitados, etc.); c) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo que figura como titular del registro de base; d) la fecha de ingreso de la solicitud internacional o la que fecha que deba estimarse como tal. Asimismo, corresponde a la oficina receptora verificar que el solicitante efectivamente cuenta con legitimación para obtener el registro internacional.<sup>45</sup>

Una vez que la oficina del país de origen ha corroborado lo anterior, fechará y firmará el ejemplar de la solicitud internacional. También expedirá la certificación del o de los números correspondientes al o a los registros que sirvan de base para el registro internacional. En caso de que la solicitud de registro internacional se base en dos o más registros de base respecto de una misma marca otorgada por la misma Oficina de origen, se entenderá que las certificaciones anteriormente mencionadas se refieren a todas esos registros de base.

---

<sup>44</sup> Regla 2 del Reglamento Común.

<sup>45</sup> Así lo establecen las reglas 9.2, b); 9.5, b) y d)) del Reglamento Común.

#### **D) Examen de la solicitud de Registro por la Oficina Internacional**

Una vez que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud de registro internacional de marca, deberá determinar si ésta se ajusta o no a las formalidades y demás requisitos prescritos en el Arreglo de Madrid y en el Reglamento Común. Aquí caben tres posibilidades: a) que la solicitud cumpla con todos los requisitos y formalidades necesarios y la Oficina Internacional proceda a practicar el oportuno registro solicitado; b) que la solicitud contenga omisiones irreparables y se deseche de plano (cuando no sea presentada por mediación de la Oficina del país de origen o no sea redactada en francés) y, c) que la solicitud contenga irregularidades que puedan ser subsanables por la oficina del país de origen, el solicitante o por ambos, dentro de un plazo determinado.

El Reglamento Común establece en las reglas 11, 12 y 13 cuáles son las irregularidades de la solicitud que deberán subsanarse por la Oficina de origen o el solicitante, mismas que pueden clasificarse en:<sup>46</sup>

a) Irregularidades relativas a la clasificación de los productos o servicios. Este tipo de irregularidades se presentan cuando los productos o servicios no están clasificados conforme a la clasificación internacional de Niza o cuando su clasificación se estime incorrecta. En este caso, la Oficina Internacional comunicará dicha circunstancia y la propuesta de su modificación a la oficina del país del origen y al titular de la solicitud; asimismo comunicará a cuánto asciende el importe de los emolumentos, si los hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y agrupamiento propuesto. La oficina de origen podrá realizar, dentro del término de tres meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta, comentarios respecto de la clasificación propuesta por la oficina de origen, los cuales podrán basarse a su vez en los comentarios del solicitante del registro internacional; este último no podrá formular comentarios

---

<sup>46</sup> Esta clasificación se encuentra en World Intellectual Property Organization, *Guide to the International Registration of Marks under The Madrid Agreement and The Madrid Protocol*, ob. cit., pp. B.II.23 y B.II.24.

directamente a la Oficina Internacional. Si durante el mencionado plazo la Oficina Internacional recibe una opinión diversa a la clasificación propuesta, podrá retirarla, modificarla o confirmarla; pero en todo caso deberá comunicar su decisión a la oficina de origen y al solicitante. En el supuesto de que varíe el importe de las tasas adeudadas como resultado de la nueva clasificación, la diferencia deberá pagarse dentro de los tres meses siguientes al día en que la oficina de origen haya comunicado la modificación o confirmación de su propuesta; a falta de lo cual se tendrá por abandonada la solicitud.

Aquí, cabe señalar que la administración del país de origen no se encuentra obligada a realizar comentarios respecto de la clasificación o agrupamiento propuesta por la Oficina Internacional, por lo que de ser omisa, la cuantía a que se refiere el párrafo anterior tendrá que ser abonada a los cuatro meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta realizada por la Oficina de Origen o de lo contrario se tendrá por abandonada la solicitud (regla 12).

b) Irregularidades relativas a la designación de los servicios o productos. Se presentan cuando la Oficina Internacional estima que los productos o servicios que pretende identificar la marca se expresan de manera vaga, incorrecta o incomprensible, desde el punto de vista lingüístico. En este caso, dicha oficina lo hará del conocimiento de la administración del país de origen y del titular de la solicitud, invitándolos a subsanar tal irregularidad en un plazo de tres meses siguientes a la notificación correspondiente. Si la solicitud no se regulariza en el plazo referido, la Oficina Internacional practicará el registro de la marca tal y como se solicitó con una nota de que a su juicio esa expresión es demasiado vaga, incomprensible o incorrecta; siempre y cuando la Oficina de origen haya indicado la clase en la que deba agruparse el producto o servicio correspondiente, ya que de lo contrario se suprimirá de oficio la expresión que dé origen a la irregularidad.

c) Otras irregularidades. Éstas a su vez se subdividen en:

- i. Irregularidades que pueden subsanarse exclusivamente por la oficina de origen. Se presentan cuando la Oficina Internacional estima que la solicitud no fue llenada a máquina de escribir o de cualquier otra, que no fue firmada por la oficina de origen, que no se fue presentada en el formulario prescrito por la regla 9, que de los elementos que figuran en la solicitud no es posible determinar la identidad del solicitante, que contiene irregularidades relativas al derecho del solicitante para presentar una solicitud internacional, que contiene irregularidades relativas a la declaración de la Oficina del país de origen o cuando estime que la solicitud no fue recibida dentro del plazo de un mes a partir del día en que haya recibido la solicitud por telefacsimil. En este caso, la oficina del país de origen podrá subsanar dichas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la comunicación de la Oficina Internacional o de lo contrario se considerará abandonada la solicitud.
  
- ii. Irregularidades que pueden subsanarse por la oficina de origen o por el solicitante. Se presentan solamente cuando la oficina de origen es la que abona las tasas aplicables a la solicitud de registro internacional y la Oficina Internacional considera que éstas son inferiores a las requeridas. Dicha circunstancia será notificada a la oficina del país de origen y al solicitante, para que cualquiera de los dos la subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la correspondiente notificación: De lo contrario, la solicitud tendrá el *status* de abandonada.

- iii. Irregularidades que pueden subsanarse sólo por el solicitante. De acuerdo a lo dispuesto en la regla 11.2 inciso a) del Reglamento Común, corresponden a este tipo de irregularidades aquellas que no puedan subsanarse exclusivamente por la oficina de origen o por esta última y el solicitante. En tal caso, la Oficina Internacional notificará la existencia de dichas irregularidades a la oficina de origen y al solicitante, para que este último las subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación, ya que de ser omiso, se tendrá por abandonada la solicitud. En síntesis, tales irregularidades pueden presentarse cuando: la dirección proporcionada del solicitante o de su representante esté incompleta, cuando no se aporte la información necesaria para la reclamación de fecha de prioridad (si esta información no se proporciona dentro del plazo referido, no se tendrá por abandonada la solicitud, pero no se reconocerá fecha de prioridad alguna en la solicitud), cuando la reproducción de la marca no sea lo suficientemente clara, cuando se reivindique uno o varios colores en la marca y ésta no sea reproducida gráficamente en la solicitud y cuando no se hayan pagado las tasas requeridas o el pago realizado por el solicitante esté incompleto.

Tal y como se puede apreciar, el estudio que la Oficina Internacional hace a la solicitud de registro internacional se refiere exclusivamente a las formalidades que la misma debe revestir y a su contenido, así como del el pago de las tasas aplicables y que de las indicaciones contenidas en la solicitud se pueda concluir de que el solicitante está facultado para presentarla. Pero no es atribución de la referida Oficina Internacional, el valorar si la marca objeto de solicitud de registro habrá de merecer protección en los países contratantes designados, ya que esto dependerá de la legislación interna de cada uno de ellos; por ejemplo, si la marca

solicitada se trata de una marca sonora, no corresponderá a la Oficina Internacional examinar si en cada uno de los países en que se pretende proteger la marca se admite o no esa figura.

### **E) Inscripción y Publicación del Registro Internacional**

Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud de registro internacional cumple con todos y cada uno de los requisitos y formalidades previstos en el Arreglo y en el Reglamento Común o cuando las irregularidades que presente la solicitud de registro internacional sean subsanadas dentro del plazo previsto para ello, esta oficina registrará la marca en el Registro Internacional, informará lo más pronto posible a la administración del país de origen y además enviará el certificado de registro internacional respectivo al solicitante. En tal sentido, el artículo 3.4 del Arreglo de Madrid prevé que "La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas depositadas conforme a lo establecido en el artículo 1."

El contenido del certificado de registro internacional será redactado en francés y en él se mencionarán todos los datos contenidos en la solicitud de registro internacional (excepto el de la fecha de prioridad, si ésta es posterior a los seis meses de la fecha de depósito en la oficina del país de origen); la fecha y el número de registro internacional; cuando la marca se pueda clasificar conforme a la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de Viena, la determinación por parte de la Oficina Internacional de los símbolos pertenecientes a dicha clasificación y, la indicación de los países en los que producirá sus efectos el registro internacional (regla 14.2 del Reglamento Común)

La fecha del registro internacional cobra especial relevancia debido a que de ella dependerá el cómputo de los plazos en que habrán de suscitarse los siguientes acontecimientos: a) la notificación de la denegación de la protección por parte de las administraciones nacionales (artículo 5.2 del Arreglo), b) el inicio y

duración de los efectos del registro internacional (artículo 4.1 Arreglo), c) la independencia del registro internacional respecto del registro del país de origen (artículo 6.2 del Arreglo) y d) la fecha en que surtirá efectos la renovación (artículo 7 del Arreglo).

Como regla general, la fecha del registro internacional corresponderá a la fecha en que la solicitud internacional sea recibida por la administración del país de origen o la que deba estimarse como tal cuando la solicitud sea prematura cuando el registro nacional de base aún no se haya efectuado (fecha que siempre será anterior a la de la inscripción efectiva por ésta). Sin embargo, esta regla general tiene sus excepciones, toda vez que cuando la solicitud de registro internacional no sea recibida por la Oficina Internacional dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de la oficina nacional, la Oficina Internacional la inscribirá con la fecha en que efectivamente la haya recibido. Por obvias razones, la fecha del registro internacional también dependerá de que la solicitud no presente irregularidades que puedan afectarla. La regla 15 del Reglamento Común establece en este sentido que cuando la solicitud internacional presente irregularidades relativas a las indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o su mandatario; a las indicaciones que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante está facultado para presentar una solicitud internacional, a los Estados Parte que estén designados; a la fecha y número del registro de base; a la certificación correspondiente de la Oficina de origen; a la reproducción de la marca; a las indicaciones de los productos y servicios respecto a los cuales se solicita el registro, el registro internacional llevará la fecha en que el último de los elementos omitidos haya sido subsanado; siempre que esto suceda dentro del plazo otorgado por dicha Oficina Internacional para tal efecto.

El artículo 3.4. del Arreglo de Madrid impone a la Oficina Internacional la obligación de notificar sin dilación el registro internacional efectuado a las

administraciones de los países designados en virtud del Arreglo<sup>47</sup>. Todos los registros internacionales de marcas aparecerán publicados en la Gaceta, que es el medio de difusión en el que se dan a conocer todos los aspectos relacionados con la vida jurídica del registro internacional de marcas efectuado en virtud del Arreglo y del Protocolo de Madrid o de ambos. A efecto de dar publicidad al registro internacional, la Oficina Internacional distribuirá gratuitamente dos ejemplares a cada Estado contratante, número que irá aumentando de acuerdo al número de designaciones inscritas respecto de la Parte contratante de que se trate. También podrán adquirir, por la mitad de precio de la suscripción, un número de ejemplares igual al que tengan derecho de recibir gratuitamente (regla 32.1. a) i) y 32.4).

Finalmente, debe subrayarse que la última parte del artículo 3.5 del Arreglo dispone que la publicación del registro internacional en la Gaceta editada por la Oficina Internacional, será considerada en todos los países contratantes como plenamente suficiente y ninguna otra podrá ser exigida al depositante. Esto quiere decir que con dicha publicación quedará satisfecho el requisito de publicidad que exija el Derecho interno de los países contratantes a los que se haga extensivo el registro internacional.

#### V.- Efectos del Registro Internacional

El Arreglo de Madrid debe ser considerado como un mero instrumento de simplificación de trámites de naturaleza administrativa, pero capaz de generar efectos de fondo en los derechos de marca en diversos países. A continuación se señalan cuáles son los efectos que llevan consigo tal registro y el ámbito territorial al que se hacen extensivos.

En este contexto, el autor Manuel Botana Agra<sup>48</sup> señala que los efectos que produce el registro internacional se centran sobre la protección de la marca en los

<sup>47</sup> La regla 33.2 establece como plazo general el de tres días hábiles siguientes a fecha de su recepción.

<sup>48</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 56.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

países contratantes interesados, sobre el derecho de prioridad unionista con origen precisamente en aquel registro y sobre los eventuales registros nacionales de que haya sido objeto la misma marca. Lo anterior, encuentra sustento en lo dispuesto en los artículos 4 y 4 bis del Arreglo, cuyo alcance y contenido enseguida se analiza.

El artículo 4.1 del Arreglo asimila la protección resultante del registro internacional a la protección que la marca tendría en cada país contratante interesado si la marca fuese directamente "depositada" en ellos. Ello quiere decir que desde el momento en que surge a la vida jurídica el registro internacional de una marca, momento que coincidirá por lo general con la fecha de recepción de la solicitud por la Administración del país de origen, sin perjuicio de los supuestos en los que se prevé una fecha específica (fecha de recepción de la solicitud por la Oficina Internacional o la fecha en la que se subsanen las irregularidades de la solicitud internacional), gozará de la misma protección que cada legislación interna de los Estados Parte interesados reconoce para las marcas depositadas en sus respectivas oficinas de registro de marcas. Obviamente la protección derivada del registro internacional dependerá de la protección que cada país otorgue a las marcas directamente depositadas en ellos, por lo que no se trata de una protección uniforme la que haya de darse a la marca internacional en el conjunto de países en los que se hagan extensivos sus efectos, sino de una protección que está sujeta a diversos criterios nacionales; como si se tratara de tantas marcas nacionales como países de hayan designado en la solicitud inicial.

Asimismo, es preciso señalar el ámbito territorial al que habrán de hacerse extensivos los efectos del registro internacional. Antes de la revisión efectuada al Arreglo de Madrid como resultado de la Conferencia de Niza de 1957, el registro internacional extendía automáticamente sus efectos a la totalidad de los Estados Parte. En virtud de que esta situación generaba una sobrecarga de trabajo para las administraciones de los países contratantes que tenían que tomar razón, controlar y vigilar todas las marcas que accedían al registro internacional, aún

cuando el titular no estuviera realmente interesado en ello; es a partir de la entrada en vigor de la última acta aplicable al Arreglo (Acta de Estocolmo), cuando se prevé en el artículo 3 bis, 1 la facultad de los países contratantes de condicionar la extensión del registro internacional a su territorio a la expresa solicitud del titular de la marca; lo que se conoce como la "limitación territorial facultativa"<sup>49</sup>.

Conforme a dicho precepto, para hacer efectiva tal facultad, cada país contratante podrá notificar, en cualquier momento y por escrito, al Director General de la Oficina Internacional su voluntad de hacer extensiva la protección resultante del registro internacional en ese país solamente cuando el titular lo manifieste expresamente<sup>50</sup>. Esto conlleva a dos situaciones: la primera es que cuando los países miembros del Arreglo no tengan hecha la notificación a que se refiere el artículo 3 bis, 1, los efectos del registro internacional se extenderán automáticamente a su territorio, con independencia de que el titular de la marca haya o no designado ese país en la solicitud. La segunda, que cuando los países contratantes tengan hecha esa notificación, el titular de la marca deberá nombrarlos expresamente en la solicitud de registro internacional, o si el registro internacional ya ha sido efectuado, sólo podrá hacer extensivos los efectos del registro internacional, para los mismos productos y servicios, en tales países mediante una solicitud de extensión territorial; la cual también habrá de tramitarse mediante la Administración del país de origen en un formulario prescrito por el Reglamento.<sup>51</sup>

Por su parte, el artículo 9 *quater* del Arreglo señala que cuando varios países decidan unificar sus leyes nacionales en materia de marcas y que una

---

<sup>49</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 54.

<sup>50</sup> Esta notificación surtirá efectos seis meses después de la fecha de comunicación efectuada por el Director General de la Oficina Internacional a los demás países contratantes (artículo 3 bis, 1 del Arreglo).

<sup>51</sup> La extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en que haya sido inscrita en el Registro Internacional, momento que será previo a la notificación y publicación y, tal como sucede con la solicitud que da origen al registro internacional, la solicitud de extensión territorial también dará pie a la facultad de denegación de la protección prevista en el artículo 5 del Arreglo

oficina de marcas común remplace a sus oficinas nacionales respectivas, una vez que sea notificada tal circunstancia al Director de la Oficina Internacional, el conjunto de sus territorios respectivos será considerado como un solo país para la aplicación de las disposiciones del Arreglo. Hasta la fecha, únicamente Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (que conforman la Unión Económica de BENELUX desde 1958) han hecho esta notificación; por lo que a partir del primero de enero de 1971, fecha en la que se hizo efectiva la declaración efectuada respecto del artículo 9 *quater*, el registro internacional de una marca surte los mismos efectos en los territorios de estos tres países, que los previstos en su legislación común para las marcas directamente depositadas en la Oficina de marcas de BENELUX.

Según lo dispuesto en el artículo 4.2 del Arreglo, otro de los efectos que produce el registro internacional de marcas es el de gozar de un derecho de prioridad derivado de la presentación regular, hecha por el mismo titular, de la solicitud de una misma marca directamente depositada en cualquier país miembro del Convenio de París durante los seis meses anteriores a la fecha de solicitud internacional; tal y como lo prevé el propio artículo 4 del Convenio de París. Con ello, se establece una conexión entre el derecho de prioridad y el registro internacional, al dotar a este registro de un estatus análogo al de un depósito nacional regular, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de presentación de la primera solicitud de registro de marca, siempre que ésta haya sido propuesta para registro en alguno de los países de la Unión de París durante los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de registro internacional.

Por último, el artículo 4 bis del Arreglo prevé que el registro internacional producirá un efecto de sustitución respecto de los eventuales registros nacionales de que haya sido objeto la marca registrada internacionalmente en los países en los que se extienda el registro internacional. Esto se da cuando antes de la fecha del registro internacional de la marca, ésta se encuentre registrada —además de estarlo en el país de origen— en otro u otros países contratantes. La sustitución del registro nacional se dará siempre y cuando exista identidad entre la marca

objeto de registro internacional y del o de los registros nacionales efectuados previamente en los registros nacionales, identidad en los productos y servicios solicitados, identidad en el solicitante y que el o los registros nacionales sean anteriores y se encuentren en vigor.

Con la sustitución de los registros nacionales se presenta un verdadero reemplazo de éstos por el registro internacional, dejándose sin efectos el estatus jurídico nacional y, en su lugar, se da entrada al estatuto propio del registro internacional (en punto a duración renovación, pago de tarifas, impugnación, etc.); por ejemplo: un registro marcarío sustituido ya no tendrá que renovarse, sino que quedará protegido por la vigencia del registro internacional. Respecto de esto, el autor Botana Agra nos explica que el alcance de la sustitución implica propiamente una suspensión de la efectividad de los registros sustituidos, pero con la posibilidad de recuperarse una vez que el registro internacional pierde vigencia (por rechazo, anulación de la marca, etc.)<sup>52</sup>. Esto es así, debido a que sería injusto que el titular del registro nacional perdiese todas las prerrogativas que le había generado el registro nacional por solicitar el registro internacional y éste último le sea negado.

Sin embargo, aun cuando se presenta la sustitución del registro nacional, subsistirán los derechos y obligaciones previamente adquiridos por su titular; tales como: las acciones intentadas para combatir a usurpadores, los efectos de las licencias de uso o concesiones y de los gravámenes impuestos, etc. Por ello, la sustitución del registro nacional no debe considerarse como la pérdida de los derechos y obligaciones generados por éste, ya que no se trata de una deseficacia total e irreversible de los registros nacionales.<sup>53</sup>

Este efecto tiene como finalidad la de evitar los posibles problemas que puedan suscitarse por la pluralidad de registros nacionales e internacionales en un

---

<sup>52</sup> *Vid infra*: apartado IX del presente capítulo,

<sup>53</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 71 y 72.

mismo territorio, ya que sin esto podría darse pie a que exista rivalidad entre ellos y se ponga a duda la efectividad del registro internacional frente a la del registro nacional. Es por ello dicha sustitución se da de manera automática y es obligatoria para su titular desde el momento en que el registro internacional surte sus efectos. En este sentido, la última parte del artículo 4 bis del Arreglo dispone que "La Administración nacional deberá, cuando se le solicite, tomar nota en sus registros del registro internacional".

Cabe mencionar que la duración del registro internacional hecho conforme al Arreglo de Madrid será de veinte años a partir de la fecha de su registro (fecha que coincidirá con la fecha de recepción de la solicitud de registro internacional por la oficina de origen, o en su defecto, con la fecha de recepción de la Oficina Internacional o la fecha en la que se subsanen las irregularidades que afecten la fecha de la solicitud). Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Arreglo, el registro internacional podrá renovarse indefinidamente, por periodos de igual duración, a partir de la fecha de expiración del período precedente. Seis meses antes de la expiración de la vigencia del registro internacional, la Oficina Internacional deberá recordar al titular del registro internacional, la fecha exacta de vencimiento, contando este último con un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento para solicitar esa renovación.

El procedimiento de renovación del registro internacional es muy sencillo, ya que basta con presentar una simple solicitud de renovación ante la Oficina Internacional, o si lo permiten las disposiciones internas del país del titular, a través de sus oficinas correspondientes, previo pago de las tasas procedentes, para que el registro internacional continúe surtiendo sus efectos en todos los países a los que se hace extensivo. En este sentido, es importante señalar que la renovación del registro internacional no podrá traer implícitas modificaciones al mismo (para ello habrá de estarse a lo dispuesto a las modalidades establecidas al efecto en el Arreglo); sin embargo, al momento de solicitarse la renovación del registro internacional correspondiente, sí podrá declararse que la renovación no

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

deberá inscribirse en el Registro Internacional respecto de una determinada parte contratante (regla 30 .2)

Transcurrido el plazo de gracia para la renovación de los efectos del registro internacional, sin que se haya presentado la solicitud respectiva, dicho registro caducará.

#### **VI.- La Denegación de la Protección del Registro Internacional**

Si bien es cierto que el Arreglo de Madrid establece que la protección que habrán de otorgar cada uno de los países contratantes a las marcas internacionalmente registradas será equiparable a la protección prevista para las marcas directamente depositadas en ellos, también lo es que el artículo 5 de tratado reconoce a favor de los Estados signatarios, dentro de un plazo específico, la facultad rehusar la protección de tales marcas en su territorio.

Según se desprende del propio artículo 5, las condiciones que habrán de cumplirse para el ejercicio de esa facultad de denegación, serán que exista una norma interna en el país de que se trate que lo habilite o autorice para denegar la protección de la marca objeto de registro internacional y que las causas de esa denegación se funden exclusivamente en las condiciones establecidas en el Convenio de París para la presentación de una marca nacional.

Así, el Arreglo de Madrid no deja a la libre voluntad de los países contratantes la determinación de los motivos por los que habrá de rehusar la protección de una marca registrada en la Oficina Internacional, ya que esto traería como consecuencia la existencia de criterios divergentes entre los Estados miembros al momento de fundamentar sus declaraciones denegatorias. Tampoco el Arreglo señala esos motivos en su propio texto, sino que nos remite a las disposiciones del Convenio de París, mismo que contiene, específicamente en sus artículos 6 *bis*, 6 *ter* y 6 *quinqüies*, un catálogo de motivos por los que la

Administración de un país contratante del Arreglo podrá sustentar la denegación. En seguida se hace un estudio del contenido de cada uno de ellos:

El artículo 6 bis del Convenio de París prevé una protección especial para las denominadas *marcas notorias*, a través de la cual se impone a los países miembros de la Unión de París la obligación de rehusar el registro y de prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que se estime notoriamente conocida en el país del registro o del uso. Esto quiere decir que, los países miembros de la Unión de Madrid podrán denegar la protección en su territorio de una marca registrada internacionalmente, cuando estimen que dicho signo distintivo es semejante en grado de confusión a una marca allí notoriamente conocida.

Por su parte, el artículo 6 *ter* del Convenio de París permite a los países contratantes rehusar o anular el registro de una marca que, sin haber obtenido el permiso de las autoridades competentes, estén formadas por escudos de armas, banderas y otros emblemas de los países de la Unión de París, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos o que constituyan una imitación desde el punto de vista heráldico, así como por escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales de los que sean miembro alguno o algunos de los países contratantes.

Con base en lo anterior, la administración de un país miembro del Arreglo podrá negar la protección del registro internacional cuando su titular no aporte las correspondientes autorizaciones de uso de los símbolos precisados en el párrafo inmediato anterior.

El artículo 6 quinquies contiene la denominada cláusula *tal cual es*, que dispone que una marca registrada regularmente en el país de origen será

protegida tal cual en los demás países de la Unión, salvo que se esté frente a los siguientes supuestos:

- a) Que la marca sea susceptible de afectar derechos previamente adquiridos por un tercero en el país en donde se reclama la protección;
- b) Que la marca esté desprovista de todo carácter distintivo (q0si determinación queda a juicio de las autoridades competentes del territorio en el que se reclama la protección);
- c) Que se trate de marcas descriptivas, es decir, cuando se conformen exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de los productos o servicios;
- d) Cuando se trate de marcas genéricas o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
- e) Cuando sean contrarias a la moral o al orden público; y
- f) Cuando sean capaces de inducir al público consumidor o usuario al error.

Todas las causas que anteriormente se señalan son las que pueden motivar a la administración de un Estado parte del Arreglo a negar la protección de las marcas objeto de registro internacional en su territorio. A contrario *sensu*, el artículo 7 del Convenio de París y el apartado 1 del artículo 5 del Arreglo expresan los motivos que por los que ningún país podrá rehusar esa protección. El primero

de ellos determina que la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no podrá, en ningún caso, constituir un obstáculo para el registro de una marca. El segundo, establece que las administraciones nacionales no podrán rehusar la protección de una marca internacional, ni siquiera parcialmente, por el hecho de que sus legislaciones nacionales no autoricen el registro de una marca más que en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios. En este orden de ideas, tenemos que las administraciones de los países miembros del Arreglo no podrán invocar como motivos de denegación de la protección de la marca internacional, las circunstancias de que sus legislaciones nacionales no permitan la comercialización de los productos a los que se pretende aplicar dicha marca o no permitan el registro de una marca más que para un número limitado de clases o productos.

Asimismo, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a sus beneficiarios, el Arreglo de Madrid prevé en su artículo 5 un plazo específico y limitado para hacer efectiva la facultad de denegación, *i.e.*, durante el año siguiente a la fecha del registro internacional, o a la fecha en que se inscriba la solicitud de extensión territorial, salvo que cada legislación nacional establezca un plazo menor, los países designados deberán notificar a la Oficina Internacional todas las circunstancias por las que no puedan conceder la protección una marca en específico. Si dentro del plazo referido no le es notificada a la Oficina Internacional la denegación de la protección de la marca internacional, las administraciones de los países contratantes habrán perdido ese beneficio respecto de la marca en cuestión. En consecuencia, las notificaciones de denegación que sean remitidas a la Oficina Internacional fuera del plazo determinado para ello, no producirán efecto alguno en contra de la marca internacional, con lo cual, ésta habrá ganado firmeza en los respectivos países; dejándose a salvo, obviamente, las posteriores acciones de nulidad de la misma que conforme a las previsiones contenidas en cada una de las legislaciones nacionales sean procedentes.

Pero si se diera el caso de que uno o varios países hicieran la notificación regular de denegación de protección respecto de un registro internacional en específico, la Oficina Internacional al recibirla, la inscribirá en el Registro Internacional y la transmitirá sin demora al país de origen y a su titular (artículo 5.3 del Arreglo). Si los interesados así lo solicitan, dicha Oficina comunicará los motivos de denegación; sin embargo, esta última no podrá manifestar un juicio de valoración respecto de ellos. Una vez notificada la negativa de protección al titular del registro internacional, podrá interponer los mismos medios de defensa que si la marca hubiese sido depositada directamente en el país donde la protección fue denegada. La decisión del solicitante de hacer valer esos medios de defensa dependerá de la evaluación que haga de las posibilidades reales existentes de obtener una resolución favorable de registro de marca ante las autoridades administrativas o tribunales competentes de cada Estado. Por su parte, las administraciones nacionales deberán poner a disposición del titular de la marca internacional afectada todos los medios o recursos legales disponibles (artículo 5.6 del Arreglo de Madrid).

## VII.- Independencia del Registro Internacional

Tal y como se precisa en inciso A) del apartado IV del presente capítulo, es requisito indispensable para el nacimiento del registro internacional que la marca solicitada haya sido previamente objeto de registro en un país contratante del Arreglo (el denominado *país de origen*), pero otro rasgo característico contenido en el Arreglo de Madrid, es que la subsistencia o vigencia del registro internacional se encontrará condicionada, durante cierto periodo, al mantenimiento o vigencia del registro nacional de base.

Lo anterior, no significa otra cosa mas que el mantenimiento del registro internacional se encuentra condicionado durante los primeros cinco años de su vida a los acontecimientos sobresalientes que influyan el registro nacional de base (renuncia del titular, anulación, cancelación, caducidad, falta de renovación).

Cualquier circunstancia que dentro de esos cinco años siguientes a la fecha del registro internacional tenga como consecuencia la pérdida de la vigencia del registro de la marca otorgada en el país de origen, tendrá como consecuencia inexorable la pérdida de los efectos del registro internacional.

Como lógica consecuencia de la dependencia temporal del registro internacional respecto del registro nacional de base, cuando un tercero desee atacar al primero de ellos durante este periodo, no tendrá que entablar tantas acciones cuantos países sean en los que surta sus efectos, sino que será suficiente el impugnar el registro de la correspondiente marca en el país de origen para obtener así la cancelación automática del registro internacional. Esta acción es conocida como *ataque central*<sup>54</sup>. La pérdida de la protección del registro nacional de base conlleva a la irremediable pérdida de la protección del registro internacional; protección que no es otra que la que concede cada uno de los países contratantes a los que se extiende a la marca objeto de registro.

Siendo el caso de que un registro internacional deje de surtir efectos como consecuencia de la cesación total o parcial de los efectos de una marca registrada en el país de origen, procederá la cancelación de oficio o a instancia de parte interesada. El Arreglo de Madrid impone la obligación al país del titular del registro internacional de comunicar a la Oficina Internacional los hechos o decisiones que afecten al registro nacional, siempre que esos cambios afecten también al registro internacional. Cuando la cancelación del registro internacional sea resultado de una resolución firme proveniente de los órganos competentes del país de origen, por la cual se determine la cesación de los efectos del registro nacional de base, deberán enviarse a la Oficina Internacional copia de las constancias judiciales que contengan dicha resolución.

Por su parte, el artículo 6.2 del Arreglo señala que una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste

<sup>54</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob.cit.*, p. 95.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

se hará independiente de la marca nacional previamente registrada en el país de origen. Para ello, es necesario que durante el transcurso de esos cinco años se mantenga la protección legal del registro nacional referido o que no cesen los efectos de la marca nacional como consecuencia de una acción intentada antes de la expiración de esos cinco años, independientemente de que esa acción sea resuelta con posterioridad a dicho plazo.

La independencia del registro internacional trae como consecuencia la desvinculación de éste respecto del registro nacional de base y, consecuentemente, que cada país otorgue a la marca objeto de registro internacional la protección establecida en su Derecho interno sin importar los acontecimientos futuros del registro nacional de base. Además, esta independencia implica que los terceros interesados en desvirtuar la protección concedida a la marca internacional tengan que solicitar la extinción de sus efectos en cada uno de los países en los que se encuentre protegida la respectiva marca internacional.

#### **VIII.- Modificaciones al Registro Internacional**

Como sucede en la mayoría de los casos con los registros nacionales de marcas, durante la vigencia del registro internacional existen varias circunstancias que traen como consecuencia su modificación. En este sentido, el Arreglo de Madrid prevé cuáles son los requisitos que habrán de satisfacerse para que la Oficina Internacional inscriba en la base de datos de su registro las modificaciones que incidan en los datos del titular de la marca internacional o de su mandatario, el ámbito espacial de aplicación, la lista de productos o servicios que protege y las transmisiones totales o parciales de derechos y obligaciones, así como las licencias de uso que otorguen en el plano internacional.

El trámite que deberá realizar el titular del registro intencional de una marca ante la Oficina Internacional para inscripción de los cambios realizados en él,

coincide en la mayoría de los casos<sup>55</sup>, salvo algunas variaciones que se dan en casos específicos y que se precisan más adelante en el estudio de los mismos. En principio, el titular del registro internacional deberá presentar en un formato especial, previsto por el Reglamento Común, las indicaciones precisas de los cambios del status jurídico del registro internacional y abonar el pago de las tasas correspondientes que se generen. La solicitud deberá presentarse a través de la oficina de marcas del país del titular de registro internacional para que asiente la fecha de recepción, la firme y la envíe a la Oficina Internacional. Esta última inscribirá de inmediato en el Registro Internacional las modificaciones respectivas y las publicará en la Gaceta, asimismo, comunicará esta circunstancia a los países a los que se amplíen los efectos del registro internacional respectivo. La inscripción de las modificaciones del registro llevará la fecha en la que la Oficina Internacional se encuentre en posesión de la solicitud correspondiente, salvo que exista petición expresa de que dicha modificación se inscriba antes o después de la inscripción de otra modificación o cancelación o de una designación posterior respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación de este último<sup>56</sup>.

Como anteriormente ya nos hemos referido anteriormente en el presente capítulo a cuál será el tratamiento que recibirá la petición de extensión territorial del registro internacional, a continuación nos referiremos las demás modificaciones que pueden recaer en el registro internacional, mismas que se contemplan tanto en el Arreglo de Madrid como en el Reglamento Común:

a) Cambios en los datos del titular o de su mandatario.- La única diferencia que se presenta con el trámite correspondiente a las modificaciones del registro, es que estos cambios pueden ser comunicados a la Oficina Internacional directamente por el titular del registro internacional o a través de su apoderado (regla 25.1, b) del Reglamento Común).

---

<sup>55</sup> Este procedimiento se encuentra regulado en la regla 25 del Reglamento Común.

<sup>56</sup> Reglas 25.2, c) y 27 del Reglamento Común.

b) **Renuncia.-** Según el artículo 8 bis del Arreglo, la renuncia sólo puede comprender alguno o algunos de los países en los que el registro internacional surte sus efectos, ya que si se tratara de la totalidad de ellos estaríamos hablando de "cancelación". Es frecuente que se produzca la renuncia cuando el titular ya no está interesado en dar a conocer sus productos o servicios en determinados lugares, debido al poco éxito obtenido en su comercialización o como resultado de algún convenio celebrado con un tercero para que este último pueda obtener el registro de una misma marca en un país determinado sin que el registro internacional constituya impedimento legal alguno. Esto es posible debido a que la marca objeto de registro internacional produce efectos independientes en cada uno de los países contratantes, i.e., la marca cuenta con una protección y status autónomo, susceptible de renuncia en cada uno de los países contratantes por separado. La única salvedad que se presenta en el trámite de inscripción de la renuncia del registro internacional, es que no se requiere el pago de ninguna tasa y que la Oficina Internacional realizará la notificación de la renuncia únicamente a los países que se vean involucrados.

c) **Cambios a la lista de productos o servicios.-** De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del Arreglo de Madrid, la lista de productos o servicios a los que se aplica el registro internacional de una marca podrá ser objeto de disminución, ampliación o sustitución. Estos cambios podrán hacerse extensivos a la totalidad de los países contratantes, o bien, limitarse a alguno o algunos de ellos. La disminución de la lista de productos, al no afectar o perturbar derechos de terceros, no implica mayor trámite que el que nos hemos referido al inicio de este apartado; situación diferente que se presenta cuando es solicitada la adición o sustitución de productos o servicios aplicables, ya que con esto sí existe la posibilidad de que se transgredan derechos previamente adquiridos por un tercero que cuente con el registro de una misma o semejante marca en iguales o similares productos o servicios en los países en que se pretende ampliar o sustituir el registro internacional. Por ello es que los apartados 5 y 6 del artículo 9 del Arreglo

establecen que sólo podrá obtenerse la adición ulterior de un nuevo producto o servicio a la lista, mediante un nuevo depósito efectuado de conformidad a las disposiciones del artículo 3 del Arreglo, y que la sustitución de productos o servicios será asimilada en su trato a la adición, *i.e.*, tanto la adición como la sustitución habrán de someterse a la misma tramitación prevista para la solicitud de registro internacional, quedando expuesta a la denegación de los países afectados que prevé el propio artículo 5 del Arreglo.

d) Transmisión plena del registro internacional.- Consiste en la transferencia de la totalidad de los derechos y obligaciones que genera el registro internacional de una marca, haciendo extensivos sus efectos a todos los países contratantes en los que goza de protección. Cuando la transmisión de derechos sea realizada a favor de una persona establecida en el mismo país que el del transmitente, no existirá mayor requisito que tramitar su inscripción en el Registro Internacional a través de la Administración del país del transmitente, para que ésta la remita a la Oficina Internacional. De la misma manera, cuando después de los cinco años siguientes al registro internacional se transmita la totalidad de sus derechos a favor de una persona establecida en un país distinto al del país del titular de la marca, esta circunstancia será notificada a la Oficina Internacional por la administración del país del transmitente, para que la primera la registre, notifique y publique en la Gaceta. Sin embargo, el artículo 9 bis, 1 señala que cuando un registro internacional aún dependa del registro nacional de base y sea transmitido a una persona establecida en un país distinto al denominado *país de origen*, la Oficina Internacional, en cuanto tenga conocimiento de tal circunstancia, deberá solicitar el consentimiento de la Administración del país del nuevo titular y publicar, si fuese posible, la fecha y el número de registro nacional de la marca respectiva en el país del nuevo titular. De la interpretación de dicho precepto, podemos concluir que como requisitos *sine qua non* para la procedencia de la inscripción de la transmisión de una marca antes de la expiración del plazo de cinco años contado desde su registro internacional, el adquirente establecido en un país diferente al del titular, deberá obtener previamente el registro nacional de

la marca respectiva en su país y, por otro lado, la Administración de ese país deberá aprobar esa transmisión<sup>57</sup>. No debe pasarse por alto que el nuevo titular debe contar con legitimación para depositar una solicitud de registro de marca internacional, es decir, debe ser nacional de alguno de los países contratantes del Arreglo de Madrid o contar, dentro del territorio de estos países, con un domicilio o establecimiento industrial serio y efectivo.

Las consecuencias de la falta de inscripción de la transmisión en el Registro Internacional por falta de consentimiento del país del nuevo titular o por falta de legitimación de este último para depositar una marca internacional, son básicamente dos: de un lado, en el registro internacional seguirá figurando como su titular el transmitente de la marca y, en consecuencia, el adquirente no podrá realizar ningún acto relativo al registro internacional de la marca; y de otro lado, la no inscripción abre a la Administración del país del transmitente la posibilidad de pedir a la Oficina Internacional la cancelación de la inscripción de la marca en el Registro Internacional (artículo 9 bis, apartado 3).

e) Cesión parcial del registro internacional.- El registro de una marca internacional podrá ser objeto de cesión respecto de alguno o algunos productos o servicios y respecto de uno o varios de los países en los que cuente con protección. Como consecuencia de lo anterior, el titular de una marca internacional podrá reservarse para sí el uso y explotación exclusiva de la misma en algunos países o para algunos productos o servicios y, a la vez, ceder su uso a uno o varios terceros en otros países o para ciertos productos o servicios. En este sentido, el artículo 9 *ter*, 2 del Arreglo impone como obligación a la Oficina Internacional, la inscripción de la cesiones parciales que se realicen durante la vigencia del registro internacional, asimismo, con la finalidad de evitar que el

---

<sup>57</sup> La necesidad de obtener el registro nacional de la marca en el país del nuevo titular, radica en evitar que el registro internacional carezca de un registro nacional de base durante los cinco años inmediatos posteriores a la fecha de su concesión; registro nacional de base que no existe cuando el país del nuevo titular no otorga su consentimiento a la transmisión, ni tampoco en el caso de que al adquirente no le esté permitido inscribir marcas en el registro internacional. (Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, *ob.cit.*, p. 112)

cedente y cesionario usen la misma marca para identificar productos o servicios similares en un mismo territorio, dicho precepto deja abierta la posibilidad a los Estados Parte de rehusar el reconocimiento o validez de esas cesiones, cuando los productos o servicios comprendidos en la parte cedida sean similares a aquellos para los cuales la marca continúe estando registrada a favor del que hace la cesión. Finalmente, el artículo de referencia establece que, en los casos en que se produzca un cambio de país del titular o cesionario, será indispensable que la Administración del país del que sea nacional el nuevo titular otorgue su consentimiento, lo cual implica, de una parte, que el cesionario obtenga el registro nacional de la marca en su país y, de otra, que la administración de ese país apruebe la cesión.

f) Inscripción de licencias de uso: Entre las novedades que se incorporaron a la primera revisión del Reglamento Común, vigente a partir del 1° de abril de 2002, destaca la disposición contenida en la regla 20 *bis* que prevé la inscripción de licencias de uso de marcas en el plano internacional. Dicho precepto establece que la solicitud de inscripción de una licencia será presentada en el formulario oficial a la Oficina Internacional directamente por el titular del registro internacional, o a través de la oficina de la parte contratante del titular o de la parte contratante respecto de la que se conceda la licencia, cuando estas últimas lo permitan. Toda solicitud de inscripción de una licencia de uso deberá indicar el número de registro internacional de la marca a que se refiere; el nombre del titular; nombre y dirección del licenciatario; las partes contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia; y, la mención de si la licencia se concede para todos o algunos de los productos y servicios abarcados en el registro internacional. Asimismo, se podrá indicar si la licencia es o no exclusiva, su duración, los datos del apoderado del licenciatario, entre otros. Si la solicitud cumple con todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento Común, la Oficina Internacional procederá a la inscripción de la licencia de uso en el Registro Internacional con todos los datos que aparecen en la petición e

informará a las oficinas de las partes contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia.

A su vez, el propio Reglamento Común reconoce en favor de las partes contratantes del Sistema de Madrid la facultad de negar el reconocimiento en sus territorios de los efectos de la inscripción de la licencia de uso hecho por la Oficina Internacional. Esta declaración podrá hacerse de manera extensiva a todas las inscripciones de licencias de uso, mediante una notificación al Director General de la Oficina Internacional, o sólo respecto de algunas inscripciones que no reúnan los requisitos previstos para tal efecto en su legislación. En el último de los casos, la oficina de marcas de la parte contratante contará con un plazo de 18 meses contados a partir de que tenga conocimiento de la inscripción de la licencia de uso respectiva, para exponer las causas de su negativa y si dicha declaración puede ser objeto de revisión o recurso ante sus instancias nacionales.

Como se observa, el Arreglo de Madrid no sólo constituye un instrumento internacional eficaz para la simplificación del trámite de registro de una marca en varios países a la vez, sino que también facilita, mediante la instauración de un único trámite administrativo, la inscripción en el Registro Internacional de aquellas modificaciones que versen sobre los datos del titular de una marca internacional o de su mandatario, el ámbito espacial de aplicación, la lista de productos o servicios que protege y las transmisiones parciales o totales de derechos y obligaciones, así como de las licencias de uso que se otorguen en el ámbito internacional. La finalidad de la inscripción de tales modificaciones en el Registro Internacional, no es otra que la actualización de los datos que aparecen en él; la publicidad a terceros, mediante la publicación respectiva en la Gaceta; y, esencialmente, que estos cambios sean notificados a los países en los que goza de protección la marca.

Independientemente de lo anterior, cabe precisar que el Arreglo de Madrid se limita a ordenar a la Oficina Internacional la inscripción en el Registro

Internacional los cambios que le hayan sido notificados; siendo atribución exclusiva de los Estados miembros del Arreglo determinar, conforme a la legislación interna aplicable, la validez y eficacia de los actos jurídicos que modifiquen el *status* jurídico de la marca dentro de su territorio. Dicho en otras palabras, la inscripción de las modificaciones en este Registro en nada afecta el régimen sustantivo y material previsto en el Derecho interno de los Estados para las marcas, en virtud que la marca internacional se encuentra sometida al mismo régimen jurídico previsto para las marcas nacionales en cada uno de los países contratantes. Un ejemplo claro de esto lo encontramos cuando la legislación interna de un país establece que la necesidad formalizar por escrito la cesión de una marca e inscripción en el registro de marcas correspondiente, requisitos de materiales que deberán cumplirse para que esa cesión produzca efectos contra terceros dentro del territorio nacional; independientemente de la inscripción de la cesión de la marca se haya efectuado en el Registro Internacional. Dispone en este sentido la regla 27.4 del Reglamento Común que cuando la oficina de una parte contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio de titular, podrá declarar que ese cambio no tiene efectos en su territorio; y así, por lo que respecto a esa parte contratante, el registro internacional correspondiente seguirá a nombre del titular anterior.

#### **IX.- Causas de Terminación de los Efectos del Registro Internacional**

Dado que la protección que deriva del registro internacional de una marca no es otra que la que concede el Derecho interno a las marcas registradas directamente en cada uno de los países contratantes, es que debemos distinguir entre las causas que dan lugar a la terminación de los efectos del registro internacional en todos los países designados (las cuales se encuentran previstas de manera específica en el Arreglo) y las causas que originan la cesación de los efectos de la protección de la marca en cada uno de estos países, como consecuencia de las disposiciones nacionales aplicables en materia de marcas.

Respecto del primer punto, el diverso articulado del Arreglo de Madrid prevé como causas de privación de la vigencia del registro de una marca concedido por la Oficina Internacional, las siguientes:

- a) **Cancelación del registro internacional.**- Se circunscribe a la totalidad de los países en los que el registro extiende sus efectos, con relación a la totalidad o una parte de los productos o servicios a los que se aplica, cuando concurren los supuestos que a continuación se exponen:
  - i) Por manifestación unilateral de voluntad del titular (cancelación voluntaria);
  - ii) Cuando el registro nacional de base pierda protección total o parcial en el país de origen durante los cinco años siguientes a la fecha del registro internacional o como consecuencia de una acción intentada antes de la expiración de ese plazo (artículo 6 del Arreglo);
  - iii) Como resultado de la transmisión o cesión de los derechos derivados del registro internacional a una persona que no esté facultada para solicitar el registro internacional de marca (artículo 9 bis, 3);
  - iv) Cuando el registro internacional que aún sea dependiente del registro nacional de base, sea transmitido o cedido a una persona establecida en un país distinto al del titular y ese país no otorgue su consentimiento (artículo 9 bis, 3).
- b) **Caducidad.** La segunda causa de terminación de los efectos del registro internacional es la caducidad por falta de renovación del

registro internacional en los términos fijados en el Arreglo de Madrid y en el Reglamento Común.

Por otro lado, los efectos del registro internacional cesarán en los territorios de los Estados contratantes cuando se presenten las hipótesis previstas en sus legislaciones para la terminación de los efectos de los registros nacionales. Esto es así, pues al quedar la protección de las marcas objeto de registro internacional equiparada a la protección de las marcas directamente solicitadas para registro en el país contratante, el régimen aplicable para la determinación de las causas de terminación de los efectos de la marca internacional en cada Estado signatario del Arreglo, será el mismo que prevea la legislación interna, *i.e.*, las cuestiones relativas a la nulidad, caducidad o cancelación de la marca internacional se regirán por las disposiciones aplicables a los registros marcarios directamente solicitados en los Estados contratantes. Por su parte, la regla 20 del Reglamento Común señala que cuando la administración de un Estado Parte informe a la Oficina Internacional que ha restringido el derecho del titular del registro internacional de una marca en el territorio de ese Estado Parte, la Oficina Internacional inscribirá tal circunstancia en el Registro Internacional y la comunicará al titular del registro marcario afectado.

Finalmente, es importante señalar que el Arreglo de Madrid reconoce expresamente la garantía de audiencia del titular de la marca internacional, a fin de que pueda defender los derechos que le son inherentes al registro internacional ante las autoridades competentes de los Estado Parte, al disponer en su artículo 5.6. que la anulación de una marca internacional no podrá ser decidida por las autoridades competentes sin que al titular de la marca se le haya puesto en condición de hacer valer sus derechos en tiempo útil.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

#### I.- Antecedentes

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid o Protocolo) surge como respuesta a la resistencia de algunos países, principalmente con sistema jurídico anglosajón, de incorporarse al Arreglo de Madrid. Los argumentos sostenidos por quienes estaban en contra de la adopción del Arreglo se centraron principalmente en el inconveniente que representaba la necesidad de contar con el registro nacional de la misma marca en el país de origen como presupuesto inexcusable para el registro internacional; la dependencia temporal de aquél respecto de éste, que daba lugar al denominado *ataque central*; y a que la solicitud de registro internacional de una marca debiera de referirse exclusivamente a los productos o servicios comprendidos en el registro nacional de base.<sup>58</sup>

Ante esta situación, a finales de los años sesenta y principios de los setenta surgieron varias propuestas y debates sobre la necesidad de encontrar solución a los aspectos negativos que se imputaban al Arreglo, pero sin dejar a un lado las incuestionables ventajas que aportaba. El autor Manuel Botana Agra<sup>59</sup> recuerda el debate suscitado en la década de los setenta por la doctrina norteamericana sobre las ventajas y desventajas que presentaba para Estados Unidos la adhesión al Arreglo, así como la propuesta de la *Bereaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Industrielle* relativa a la elaboración de un nuevo tratado sobre el registro internacional de marcas, que desembocó en el Tratado relativo al

---

<sup>58</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *ob.cit.*, p. 599.

<sup>59</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob.cit.*, p. 144.

registro internacional de marcas (*Trademark Registration Treaty*= TRT), el cual fue aprobado por la Conferencia celebrada en Viena en 1973.

El TRT tuvo una clara influencia norteamericana, ya que se asentó sobre el principio de registro internacional directo, dado que, salvo que la legislación interna del cada país contratante dispusiera lo contrario, no había necesidad de contar con una solicitud o registro nacional de base para solicitar el registro internacional de una marca. En síntesis, los rasgos característicos de este tratado consistieron en que la tramitación del registro internacional se hacía de manera directa ante la Oficina Internacional; las causas de denegación eran las mismas que las legislaciones nacionales establecieron para los registros nacionales, siempre que fueran compatibles con el Convenio de París y con el propio Tratado; otorgó a las oficinas de los Estados signatarios un plazo más amplio para hacer valer la facultad de denegación.

Aunque en un primer momento este tratado causó cierto entusiasmo, podemos decir que su fracaso fue rotundo, prueba de ello fue que ninguno de los Estados signatarios lo ratificó, fueron pocas las adhesiones efectuadas al mismo y las marcas registradas bajo su amparo<sup>60</sup>. Otro de los síntomas del escaso éxito obtenido por el TRT, es el surgimiento en la escena internacional de otros instrumentos concebidos para colmar los objetivos análogos del TRT: El Protocolo de Madrid de 1989; la Primera Directiva de la Comunidad Europea, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE) (DOCE, L 40/1, de 11 de febrero de 1989); así como la aprobación del Reglamento de la marca comunitaria número 40/94, expedido por el Consejo de la Comunidad Europea el 20 de diciembre de 1993 (modificado el 22 de diciembre de 1994 por el Reglamento de la Comunidad Europea número 3288/94).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Más detalles sobre este tema en Botán Agra, *ob. cit.*, p. 152.

<sup>61</sup> También, entre 1984 y 1985, existió un proyecto elaborado por la OMPI, conocido como *Tratado de Cooperación en materia de marcas*, cuyos objetivos eran paralelamente iguales al Tratado

Fue en la década de los ochenta, a la vista del escaso éxito obtenido por el TRT, de la subsistencia de las objeciones planteadas por algunos países de incorporarse al Arreglo y de la publicación de los proyectos del Reglamento de la marca comunitaria y la aprobación por el Consejo de la Comunidad Europea de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuando la Oficina Internacional se planteó como cuestión prioritaria la reestructuración del Arreglo de Madrid. Con este fin, el Director General de la OMPI elaboró el documento denominado MACT/11/2, en el que se incluían dos proyectos: el Protocolo A, que introducía una serie de modificaciones en el Arreglo de Madrid, y el Protocolo B, que versaban principalmente sobre la implantación de reglas de conexión entre el Arreglo y el nuevo Derecho Comunitario de marcas. Sin embargo, fue solo el primero de dichos documentos el que sirvió de base para los trabajos preparatorios de la Conferencia Diplomática celebrada en Madrid en el mes de junio de 1989, en la que se aprobó el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

## II.- Aprobación y Entrada en Vigor

Como resultado de la decisión tomada por la Unión especial para el registro internacional de marcas establecida por el Arreglo de Madrid (Unión de Madrid) en su decimoctava sesión, y de los subsecuentes trabajos preparatorios de la OMPI, del 12 al 28 de junio de 1989, en los locales del Instituto Nacional de la Industria en Madrid tuvo verificativo la Conferencia Diplomática que dio nacimiento al Protocolo de Madrid<sup>62</sup>.

---

homologo en materia de patentes. Este proyecto quedó en suspenso, debido a que la OMPI centró sus esfuerzos en la preparación del Protocolo de Madrid.

<sup>62</sup> World Intellectual Property Organization, *Records of the diplomatic conference for the conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks*, Geneva 1991, p. 51.

Los trabajos de esta conferencia, tras el estudio y deliberación las propuestas los Estados que participaron con derecho a voto<sup>63</sup>, concluyeron con la aprobación del texto final del Protocolo el 27 de junio de 1989. El periodo de firma de dicho tratado estuvo abierto del 28 de junio al 31 de diciembre de 1989<sup>64</sup> y, una vez que fueron satisfechos los requisitos previstos en el apartado 4 de su artículo 14<sup>65</sup>, entró en vigor el 1° de diciembre de 1995 y en operación el 1° de abril de 1996.

Dado a la nomenclatura del Protocolo, han surgido varias dudas en torno a su naturaleza jurídica. Algunas personas se cuestionan sobre si se trata de una enmienda, adhesión o acta adicional del Arreglo de Madrid o si se trata de una sucesión de este último tratado internacional. Respecto de esta cuestión, cabe hacer la aclaración de que el Protocolo no encuadra en alguno de los supuestos anteriores, toda vez de que no constituye una alteración a las disposiciones del Arreglo de Madrid y de ninguna manera adicional, aclara o complementa aspectos contemplados por dicho Arreglo, ni reglamenta de manera específica las disposiciones genéricas contenidas en su texto. El Protocolo tampoco sucede la Arreglo de Madrid, dado que esa no fue la intención de los estados signatarios, ya que ambos tratados, independientemente de que versan sobre la misma materia,

<sup>63</sup> Los países que asistieron con derecho a voto fueron las representaciones de los países miembros del Arreglo de Madrid, así como Dinamarca, Grecia, Irlanda y Reino Unido, que aunque no eran parte del Arreglo, pertenecían a la Comunidad Europea. También asistieron con el carácter de observadores, 16 países de la Unión de París: Argentina, Burundi, Camerún, China, Estados Unidos de América, Finlandia, Japón, Líbano, Libia, Nigeria, República de Corea, Senegal, Suecia, Uruguay y Zaire; además asistieron los representantes de la oficina de marcas de Benelux, de la Comunidad Europea y veintinueve organizaciones no gubernamentales. (Para una lista detallada de los asistentes a la Conferencia Diplomática de Madrid: *Cfr. World Intellectual Property Organization, Records of the diplomatic conference for the conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, ob.cit., pp. 335-351*)

<sup>64</sup> Los países que estamparon su firma en ese periodo, fueron: Alemania (las dos), Austria, Bélgica, Corea (RD), Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumania, Senegal, Suecia, Suiza, Unión Soviética, y Yugoslavia (*Cfr., idem, p. 51*)

<sup>65</sup> Este precepto dispone que la entrada en vigor de Protocolo de Madrid se producirá tres meses después del depósito de cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre y cuando alguno de dichos instrumentos haya sido depositado por un país que sea parte del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un Estado que no sea parte en el Arreglo o por cualquiera de las organizaciones intergubernamentales que puedan suscribirlo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

pueden aplicarse simultáneamente por ser compatibles sus disposiciones; prueba de ello es que tanto los Estados miembros del Arreglo pueden serlo del Protocolo, así como que la vigencia y aplicación de uno no está condicionada o supeditada a la ratificación o adhesión del otro.

Respecto de este último punto, a reserva de que sea abordado con mayor detenimiento en el Capítulo Tercero del presente trabajo, es preciso subrayar que lejos de que el Protocolo suceda al Arreglo, existe una peculiar relación entre ambos ordenamientos, la cual puede condensarse del siguiente modo: independientemente de que el Protocolo sea un tratado internacional autónomo, éste presupone la existencia y subsistencia del Arreglo. La coexistencia de ambos tratados internacionales se refleja claramente en la posibilidad de que un mismo Estado sea simultáneamente parte del Arreglo y del Protocolo de Madrid. Es más, en el caso de que todos los países del Arreglo se convirtieran también en partes del Protocolo, no por ello dejaría de aplicarse aquél en estos, debido a la implementación del artículo 9 *sexies* del Protocolo que contiene la denominada *cláusula de salvaguarda*, que establece que si un Estado es parte contratante tanto del Arreglo como del Protocolo, será aplicable el Arreglo y no el Protocolo en el caso en que el otro Estado afectado sea asimismo parte contratante tanto del Arreglo como del Protocolo. Dicho de otra forma, el Protocolo no será aplicable en los Estados que simultáneamente sean contratantes del Arreglo y del Protocolo; en estos casos, el único texto aplicable será el primero de ellos. Lo anterior, confirma el dicho del autor Botana Agra: "*Tanto el Protocolo como el Arreglo de Madrid habrán de vivir y convivir, sin que el primero presuponga el finecimiento del segundo*".<sup>66</sup>

Desde la óptica del Derecho Internacional, el Protocolo de Madrid debe ser considerado como un tratado internacional generador de obligaciones en el ámbito internacional y de actuar en el ámbito interno. Esto encuentra sustento en el

---

<sup>66</sup> Cf. BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 156

artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados<sup>67</sup> que define a los tratados internacionales como: *Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación.* Partiendo de la base anterior, podemos concluir que técnica y jurídicamente el Protocolo de Madrid cuenta con todos los elementos requeridos por la Convención de Viena para ser calificado como un tratado internacional, toda vez que es un acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre estados (24 miembros de la Unión de Madrid y cuatro comunitarios no incorporados a esta Unión) que representa la intención de las partes de obligarse jurídicamente y se rige por normas del Derecho internacional.

En conclusión, el Protocolo de Madrid es un tratado internacional independiente y autónomo en su operatividad, cuyo objeto consiste en instituir un sistema registral centralizado de marcas similar al previsto por el Arreglo de Madrid, pero con salvedades que lo hacen innovador respecto de éste. Por otro lado, desde la óptica del Derecho unionista en materia de propiedad industrial, el Protocolo no es un Arreglo Particular en el sentido del artículo 19 del Convenio de París, puesto que excede el marco previsto en él, ya que además de los países miembros de la Unión de París, podrán ser partes contratantes del Protocolo las organizaciones intergubernamentales que reúnan los requisitos fijados por él.

### **III.- Beneficiarios del Protocolo de Madrid**

Una de las innovaciones de mayor relevancia que caracterizan al Protocolo de Madrid, consiste en que no sólo los Estados que sean parte del Convenio de París podrán ratificarlo o adherirse a él, sino que también podrá ser parte cualquier organización intergubernamental que cumpla con las dos condiciones siguientes:

---

<sup>67</sup> La Conferencia de Viena entró en vigor en México el 27 de enero de 1980. Este ordenamiento codificó las normas consuetudinarias en materia de tratados y se encarga de regular los aspectos formales de los tratados, independientemente de su contenido (Cfr. WALLS AURIOLLES, Rodolfo,

a) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte del Convenio de París y b) que dicha organización tenga una oficina regional para el registro de marcas con efecto en todo el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del artículo 9 *quater*<sup>68</sup>.

Como se señala en el primer apartado del presente capítulo, uno de los factores que dieron lugar al nacimiento del Protocolo de Madrid fue la progresiva europeización del Derecho de marcas como resultado de la aprobación de la Primera Directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>69</sup>, y es por ello que el artículo 14.1 del Protocolo permite la adhesión o ratificación de organizaciones intergubernamentales que cuenten con una oficina regional de registro de marca con efectos en toda la organización, como podría ser la Oficina de armonización del mercado interior de la Comunidad Europea; dejándose así abierta la posibilidad de que el sistema de la marca comunitaria y el sistema del registro internacional establecido por el Protocolo se complementen mediante la obtención del registro internacional a partir de una solicitud o registro de marca comunitaria o mediante la designación de la Comunidad Europea en la solicitud de registro internacional regida por el Protocolo.

---

*Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional Mexicano*, ed. Porrúa, México, 2001, p. 35.

<sup>68</sup> Quiere esto decir que la oficina de marcas de la organización intergubernamental no habrá de suplantar a las de los Estados que la integran; de ahí que, por ejemplo, no cumpla esta condición la Oficina de Benelux de Marcas, ya que reemplaza a las oficinas de los Estados miembros. Por el contrario, podrá cumplir dicha condición la *Oficina de la Marca Comunitaria* (cuya denominación, según el Reglamento (CE) núm., 40/94, es la de *Oficina de armonización del mercado interior* (marcas, dibujos y modelos) puesto que se mantienen las oficinas nacionales de marcas de los Estados miembros.

<sup>69</sup> Este proceso de europeización del Derecho de marcas alcanzó su punto culminante con la aprobación del Reglamento (CEE) núm. 40/1994, de 20 de diciembre de 1993, el cual instituye la marca comunitaria, cuyos efectos se extienden a todo el ámbito territorial de la Unión Europea. Como rasgos característicos del sistema de la marca comunitaria, encontramos que ésta sólo puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unión Europea; en caso de que exista oposición respecto de algún Estado miembro de la Unión Europea y, consecuentemente, la marca comunitaria será denegada en los restantes territorios; y, por otro lado, una vez concedida la marca comunitaria, ésta sólo puede ser cedida, anulada o caducada en relación con la totalidad de los Estados de la Unión Europea.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 2 del Protocolo, las personas legitimadas para obtener los beneficios de dicho tratado, y que por ende pueden presentar una solicitud de registro internacional de una marca, son: a) los nacionales de un Estado contratante o las personas que estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en ese Estado contratante<sup>70</sup> y b) los nacionales de un Estado miembro de una organización intergubernamental, o que posean un domicilio o establecimiento mercantil serio y efectivo en el territorio de esa organización.

De lo anterior se puede observar claramente que el ámbito de legitimación establecido por el Protocolo para solicitar el registro internacional de una marca es más amplio que el establecido por el Arreglo, ya que permite la adhesión o ratificación de una organización intergubernamental y además suprime el orden de preferencia de criterios que ha de seguirse para la determinación del país de origen conforme al artículo 1.3 del Arreglo<sup>71</sup>. En efecto, el Protocolo de Madrid deja al libre arbitrio del interesado, la elección del Estado contratante en cuya oficina se solicite o se practique el registro de una marca, en función, indistintamente, de su nacionalidad, domicilio o ubicación del establecimiento mercantil; con la innovación de que también podrá incoar el registro internacional de una marca, el nacional de un Estado miembro de una organización intergubernamental parte de este tratado o las personas que estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de esa organización contratante. Por consiguiente, el solicitante de un registro internacional podrá elegir como oficina receptora, la del Estado en la que posea su nacionalidad, domicilio o establecimiento mercantil, sin tener que observar ningún orden de prelación entre ellos; siempre y cuando cuente en ese país, o territorio de

<sup>70</sup> Sobre el alcance que ha de darse a los términos "nacional", "domicilio" y "establecimiento comercial o industrial serio y efectivo": *vid. supra* inciso A) del apartado IV del Capítulo Primero.

<sup>71</sup> *Vid supra* inciso A) del apartado IV del Capítulo Primero.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

la organización intergubernamental, con la titularidad de los derechos derivados de una solicitud o registro de una misma marca.

En consecuencia, para que el registro nacional o regional actúe como base del registro internacional, su titular habrá de estar también legitimado para ser titular de un registro internacional. Por tanto, tendrá que ser nacional de un Estado contratante o de un Estado de la organización intergubernamental contratante, o bien poseer su domicilio o tener un establecimiento mercantil efectivo y serio en el territorio de una parte contratante.

#### **IV.- Trámite del Registro Internacional**

Como se indicó anteriormente, el Protocolo aprobado en la Conferencia de Madrid de 1989 surgió con el propósito de eliminar o —cuando menos— amortiguar las objeciones planteadas por ciertos países en contra del Arreglo de Madrid. Y como seguidamente se comprobará, la verdad es que el Protocolo ha logrado superar tales objeciones tan sólo parcialmente.

El Protocolo de Madrid presenta evidentes afinidades con el Arreglo de Madrid en cuanto a su objeto y estructura. Es por este motivo, que en el presente capítulo se ofrece un panorama global sobre el sistema instaurado por el Protocolo pero, con la finalidad de no incurrir en inútiles repeticiones respecto de los temas abordados en el Capítulo Primero, concentraremos nuestra atención en el examen de los rasgos más importantes que lo diferencian frente al Arreglo.

En principio, el Protocolo de Madrid constituye un tratado internacional que tiene como finalidad propia la instauración de un procedimiento simplificado para la obtención del registro de una misma marca en varios países a la vez sin la necesidad de iniciar un trámite de registro directamente en cada uno de ellos. Para esto, el Protocolo adopta la fórmula prevista por el Arreglo de Madrid, mediante la cual, a través de la presentación de una simple solicitud en la oficina del

denominado *pais de origen*, quien a su vez la envía a la Oficina Internacional para su registro, se logra obtener la protección conferida por cada una de las partes contratantes a las solicitudes de marcas directamente depositadas en ellas. A continuación nos referiremos a los requisitos, formalidades y al trámite que habrá de seguirse para ello.

#### **A) La solicitud de marca o el registro de marca como base del registro internacional de marca**

Una de las piezas más innovadoras del sistema registral instaurado por el Protocolo de 1989, es que contempla como presupuesto de base para la obtención del registro internacional ante la Oficina Internacional, además del registro nacional o regional previo en un Estado u organización contratante que se encuentre vigente, también la existencia anterior de una solicitud de registro de marca en ellos.

Al establecerse la posibilidad de obtener el registro internacional de una marca con apoyo en una solicitud de registro de una marca previamente presentada en un Estado u organización contratante, se logra desvirtuar una de las principales objeciones del Arreglo de Madrid que establece el registro de previo de una marca como único presupuesto para la obtención del registro internacional. A efecto de lograr una mejor comprensión del punto en estudio, a continuación se transcribe el contenido del artículo 2.1 del Protocolo:

*"Artículo 2.- Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante "la solicitud de base") o el titular de ese registro (denominado en adelante "el registro de base"), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección*

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

*de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante, respectivamente, "el registro internacional", "el Registro Internacional", "la Oficina Internacional", y "la Organización"), a condición de que,*

*i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante;*

*ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante."*

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

De conformidad a lo dispuesto en el precepto anterior, ya no será necesario esperar hasta la concesión del registro nacional o regional de una marca para estar en posibilidad de solicitar el registro internacional ante la Oficina Internacional, sino que será suficiente contar con la titularidad de una solicitud de registro de marca en un Estado u organización parte, siempre que dicha solicitud cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones internas del país u organización correspondiente<sup>72</sup>. Lo anterior, indudablemente representa una

<sup>72</sup> Para determinar en qué momento la solicitud de registro nacional o regional habrá de tenerse por presentada, habrá que acudir a las disposiciones legales de que rijan en el territorio del país u organización contratante. Por otro lado, al igual que en el sistema del Arreglo de Madrid, el registro

ventaja para el solicitante, ya que implica un ahorro de tiempo para el solicitante al no tener que esperar hasta la culminación del procedimiento nacional o regional de registro, para iniciar el registro internacional de su marca; aunado a que asegura el ejercicio en tiempo del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.

## **B) Forma y contenido de la solicitud**

Otra de las innovaciones que presenta el Protocolo de Madrid, respecto del Arreglo, es que permite que la solicitud de registro internacional de marca sea redactada en francés o el inglés, según lo determine la oficina de origen, en el entendido de que esa oficina podrá permitir a los solicitantes elegir entre ambos idiomas<sup>73</sup>.

Como ocurre en el caso de las solicitudes de registro internacional de las marcas que se tramitan bajo el amparo del Arreglo de Madrid, es el Reglamento Común el ordenamiento jurídico que se encarga de fijar los parámetros y requisitos que habrán de cumplir las solicitudes que se presenten en virtud del Protocolo. Con la finalidad de evitar que se incurran en omisiones o irregularidades en la solicitud de registro internacional de marca, la Oficina Internacional ha elaborado un formato oficial de solicitud, identificado como *Forma MM2*, que puede ser utilizado de manera optativa por el interesado, ya que éste podrá elaborar por su cuenta una solicitud que cumpla con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en el artículo 9 de dicho Reglamento; mismos que a continuación se enumeran conforme al orden en que aparecen en la referida *Forma MM2*:

- a) El Estado contratante del que el solicitante sea nacional o en el que esté domiciliado o tenga un establecimiento industrial o comercial real y

---

nacional o regional de base habrá de tener carácter firme, sin perjuicio de las posibles acciones que se interpongan para anular la marca registrada.

<sup>73</sup> Así lo determina la regla 6.2 del Reglamento Común.

efectivo; o, en su caso, la organización intergubernamental contratante y el Estado miembro de esa organización cuya nacionalidad, domicilio o establecimiento posea el solicitante;

- b) nombre, domicilio, domicilio para recibir correspondencia, teléfono, dirección electrónica y fax, en su caso, del solicitante (ya sea persona física o jurídica)<sup>74</sup>;
- c) la indicación del idioma (inglés o francés) en el que el solicitante prefiera recibir su correspondencia<sup>75</sup>;
- d) cuando el solicitante sea una persona física, la indicación del Estado del que el solicitante sea nacional;
- e) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;
- f) una declaración de que el solicitante es nacional o tiene su domicilio o establecimiento mercantil real y efectivo en un Estado contratante del Protocolo, o que es nacional de un Estado que es integrante de una organización intergubernamental contratante o que tiene su domicilio en el territorio en que se aplica el tratado constituyente de dicha organización, o una declaración de que el solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en ese territorio

---

<sup>74</sup> Dos o más personas podrán presentar conjuntamente la solicitud de registro internacional, siempre y cuando hayan presentado conjuntamente la solicitud de base o sean titulares conjuntamente del registro de base y estén legitimados para presentar una solicitud internacional al amparo del artículo 2.1 del Protocolo (regla 8 del Reglamento Común).

<sup>75</sup> Independientemente de que sea la oficina de origen la que determine el idioma en el que deba ser redactada la solicitud internacional, dicho ordenamiento permite al solicitante elegir entre el francés o el inglés en la redacción de las comunicaciones que dirija a la Oficina Internacional (regla 6.2 del Reglamento Común).

- g) nombre y dirección, en su caso, del mandatario que tenga su domicilio en algún país miembro o dentro del territorio en el que se aplique el acta constitutiva de la organización contratante;
- h) la fecha y número asignado por la oficina de origen a la solicitud de registro de marca de base o al registro de marca de base;
- i) los datos de la solicitud de marca de la que se reclame un derecho de prioridad, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París<sup>76</sup>;
- j) la reproducción de la marca (en blanco y negro o a color, según aparezca en el registro de la oficina de registro de origen) en las dimensiones que se ajusten al recuadro previsto en el formulario oficial;
- k) una declaración, en su caso, de que la marca se considere en caracteres estándares;
- l) en caso de que se reivindique un color como elemento distintivo, la indicación del color o combinación de colores, así como una reproducción en color de dicha marca;
- m) cuando la marca consista total o parcialmente en palabras traducibles, la traducción de éstas en inglés y francés;
- n) la indicación, en su caso, de que se trata de una marca tridimensional, sonora, de certificación, colectiva o de garantía.

---

<sup>76</sup> Al igual que se prevé para el caso de las solicitudes regidas exclusivamente por el Arreglo de Madrid, el único requisito necesario para reclamar la fecha de prioridad es que se indique el nombre de la oficina en la que se efectuó el depósito, así como la fecha y, de ser posible, del

- o) cuando en el registro de base figure una descripción de la marca y dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, una traducción en el idioma de la solicitud.
- p) si la marca o una parte de ésta se compone por caracteres no latinos o de cifras distintas de las árabes o romanas, una transcripción de ese contenido en caracteres latinos o números arábigos o romanos;
- q) los elementos no reservables de protección de la marca;
- r) los productos o servicios para los que se solicita el registro internacional, agrupados según las clases correspondientes a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas<sup>77</sup>. El solicitante podrá limitar en su solicitud la lista de productos o servicios a los que se aplique su marca en los países que desee;
- s) los Estados u organizaciones intergubernamentales que se designen en virtud del Protocolo;
- t) la firma del solicitante o de su representante, si así lo requiere la oficina de origen;
- u) la certificación por parte de la oficina de origen de que todas las menciones relativas a la marca y a su titular corresponden a las de la solicitud de marca o del registro nacional o regional, así como la declaración de que todos los productos o servicios indicados en la

---

número de ese depósito. También deberá hacerse mención de si la prioridad reclamada se refiere a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud internacional.

<sup>77</sup> Si el solicitante no indica las clases a las que pertenecen los productos o servicios designados, la Oficina Internacional los clasificará en las clases correspondientes del Arreglo de Niza.

solicitud internacional están incluidos en la solicitud o registro de base y respecto de la identidad del solicitante;

- v) la firma de la oficina de origen y, en caso de requerirlo esta última, la firma del solicitante;
- w) el cálculo de la cuantía de las tasas que se paguen, así como el autor y la forma de pago.

Por último, cabe señalar que los dos únicos casos en el que el Reglamento Común exige la presentación de documentación anexa a la solicitud de registro internacional de marca con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo, se dan cuando en la solicitud se designe a un Estado que exija la presentación de una declaración de intención de uso de marca, misma que deberá adjuntarse a la solicitud correspondiente<sup>78</sup>, ya que en caso de que se omita dicho requisito y no sea subsanada esa irregularidad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de esa solicitud internacional por la oficina de origen, la Oficina Internacional considerará que en la solicitud internacional no figura la designación del Estado u organización intergubernamental contratante respecto a la cual se exige una declaración de utilizar la marca (regla 11.6 del Reglamento Común). El otro caso se da cuando deban ser anexados los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas (como armas, escudos, retratos, distinciones honoríficas, títulos, nombres comerciales, nombres de personas distintas al depositante)<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Dispone en este sentido la regla 7.2 del Reglamento Común lo siguiente: "Cuando una Parte Contratante exija, como Parte Contratante designada con arreglo al Protocolo, una declaración de la intención de utilizar la marca, notificará esa exigencia al Director General. Cuando esa Parte Contratante exija que la declaración lleve la firma del propio solicitante y figure en un formulario oficial aparte, anexo a la solicitud internacional, en la notificación se hará constar esa exigencia y se expondrá en detalle el texto exacto de la declaración exigida. Cuando la Parte Contratante exija además que la declaración esté redactada en inglés, aun cuando la solicitud internacional lo esté en francés, o que esté redactada en francés, aun cuando la solicitud internacional lo esté en inglés, en la notificación se indicará explícitamente el idioma exigido."

<sup>79</sup> Cfr. artículo 5 bis del Protocolo.

### **C) Examen de la solicitud internacional por la oficina de marcas del país u organización de origen**

Una vez que la solicitud de registro internacional de marca ha sido elaborada por su titular o apoderado con todos los datos requeridos por el Reglamento Común, ésta deberá presentarse en la oficina que esté encargada del registro de marcas en el Estado u organización intergubernamental contratante en la que haya sido presentada la solicitud de marca nacional o regional de base o en la que se haya efectuado el registro de nacional o regional de base, según sea el caso.<sup>80</sup> Si esto no fuese así, y dicha solicitud fuese presentada directamente ante la Oficina Internacional, tal y como lo establece la regla 11.7 del Reglamento Común, será devuelta a su remitente sin que sea objeto de estudio y sin que medie requerimiento alguno. Como podemos apreciar, en este sentido el sistema instaurado por el Protocolo de Madrid conserva como rasgo característico del sistema instituido por el Arreglo de Madrid, la intervención de la oficina de marcas correspondiente de los miembros contratantes como requisito indispensable para la tramitación del registro internacional de una marca.

Por su parte, las oficinas encargadas del registro nacional de marcas de los Estados miembros del Protocolo y las oficinas encargadas del registro regional de marcas de las organizaciones intergubernamentales contratantes (en lo subsiguiente *oficinas de origen*) se encuentran obligadas por dicho tratado a recibir las solicitudes de registro internacional de marcas que se tramiten ante ellas y deberán cerciorarse de que el solicitante del registro internacional sea el mismo que figura como titular en la solicitud o registro nacional o regional de base, así como de que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspondan a las de la solicitud o registro nacional o regional, además de que la marca que sea objeto de la solicitud internacional sea la misma que figura en la solicitud o registro de base, de que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional estén incluidos en la lista de productos y servicios que

---

<sup>80</sup> Así lo establece el artículo 2.2 del Protocolo.

figuran en la solicitud de base o en el registro de base<sup>81</sup>. Asimismo, antes de que envíen las oficinas de origen tal solicitud a la Oficina Internacional, deberán certificar, cuando se trate de una solicitud de base, la fecha y número de solicitud; en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que haya sido resultado el registro de base, y en cualquier caso, indicarán también la fecha en la que haya recibido la solicitud internacional. En el caso de que se traten de dos o más solicitudes o registros de base, se certificarán los datos de todos ellos.

La oficina de marcas de la parte contratante del Protocolo en la que se haya recibido la solicitud de marca o haya concedido el registro de marca de base, fechará, firmará y presentará la solicitud internacional a la Oficina Internacional vía mensajería, por transmisión electrónica o telefacsimil.

#### **D) Examen de la solicitud por la Oficina Internacional**

La Oficina Internacional, antes de efectuar el registro de una marca en el Registro Internacional, realizará un estudio de la solicitud enviada para tal efecto por la oficina de origen, en el que determinará si la solicitud internacional se ajusta o no a las formalidades y requisitos establecidos en el Protocolo de Madrid y en el Reglamento Común. El estudio que realiza la Oficina Internacional se centra en los siguientes puntos: que la solicitud internacional haya sido recibida por escrito, de manera impresa, con los datos que se ajusten el formato establecido en el Reglamento Común, que esté redactada en el idioma correcto, que contenga la certificación correspondiente de la oficina del país o de la organización intergubernamental de origen, que las indicaciones contenidas en la solicitud le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante está facultado para presentar una solicitud internacional, que los productos y servicios aplicables a la marca hayan sido correctamente designados y clasificados y, en su caso, que se haya

---

<sup>81</sup> Cuando la solicitud internacional se base en dos o más solicitudes de base o registros de la misma marca tramitados en la oficina de origen, se estimará que la certificación realizada por la oficina de origen se aplica a la totalidad de esas solicitudes de base y esos registros de base.

anexado la declaración de intención de uso dirigida al país que así lo requiera, así como que se hayan abonado las tasas aplicables al trámite y registro de dicha solicitud.

En virtud de que en el capítulo primero del presente trabajo se hizo un estudio detallado de los tipos de irregularidades que puede detectar la Oficina Internacional en una solicitud de registro internacional de marca y de las acciones a seguir por su titular o por la oficina de origen ante esta situación, los cuales se encuentran regulados en las disposiciones del Reglamento Común, a fin de no incurrir en reiteraciones, nos remitimos a lo expuesto respecto de dicho tema en el capítulo anterior.

### **E) Inscripción y Publicación del Registro Internacional**

El régimen que prevé el Protocolo de Madrid en relación con la inscripción y la publicidad del registro es el mismo que prevé el Arreglo de Madrid. Por ello, si la solicitud de registro internacional de una marca cumple con todos y cada uno los requisitos anteriormente especificados o si se subsanan las irregularidades que contenga en la forma y tiempo previstos por el Reglamento Común, la Oficina Internacional procederá al registro de la marca solicitada en virtud del Protocolo en el Registro Internacional. Dispone el artículo 3.4 del Protocolo que: "La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con el artículo 2". El registro internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la oficina de origen; a condición de que esta solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud por la oficina de origen; en caso de que la solicitud internacional no hubiese sido recibida dentro de ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional<sup>82</sup>. Una vez practicado el registro, dicha oficina

<sup>82</sup> También la regla 15 del Reglamento Común establece como excepción, que cuando la solicitud internacional presente irregularidades relacionadas con las indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante, con la legitimación de éste para solicitar el registro internacional, las

notificará sin demora el registro internacional a su titular y a la oficina de origen, así como a las oficinas encargadas del registro nacional o regional de marcas de las partes contratantes que hayan sido expresamente designadas en la solicitud. También enviará el certificado correspondiente al titular interesado (regla 14.1 del Reglamento Común).

En el registro internacional figurarán todos los datos contenidos en la solicitud, la fecha del registro internacional, el número del registro internacional; la clasificación de acuerdo a la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de los diseños o símbolos que integren la marca, en caso de que proceda y las partes contratantes designadas en virtud del Protocolo.

Tanto la inscripción en el Registro Internacional como la publicación del registro internacional resultante se realizarán en francés y en inglés, y en ellas aparecerá la indicación del idioma en el que se redactó la solicitud internacional. Asimismo, la Oficina Internacional realizará las traducciones del inglés al francés o del francés al inglés que resulten necesarias para la notificación del registro internacional a las partes contratantes, cuando éstas hayan notificado a la Oficina Internacional que tales notificaciones se habrán de redactar únicamente en inglés o en francés.

Las marcas registradas en el registro de la Oficina Internacional serán objeto de publicación en una gaceta periódica editada por la propia oficina; y a efecto de facilitar la publicidad de las marcas internacionalmente registradas, la Oficina Internacional proporcionará a las oficinas interesadas ejemplares gratuitos o a precio reducido de la gaceta. La publicación así efectuada se considerará suficiente a los fines de todas las partes contratantes, sin que pueda exigirse

---

partes que estén designadas, la fecha y número de solicitud de base o del registro de base, según sea el caso, o respecto de la certificación de la oficina de origen, la reproducción del marca o con los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca, la fecha del registro internacional será cuando se subsane el último de esos elementos.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

ninguna otra publicidad al titular del registro internacional (artículo 3.5 del Protocolo).

Posteriormente al registro internacional de una marca por la Oficina Internacional, se podrán ampliar los efectos del mismo a otros Estados u organizaciones intergubernamentales contratantes que no hayan sido designadas ya sea porque no eran partes contratantes o porque su titular no lo consideró conveniente; siempre que sea solicitada la extensión territorial de los efectos del registro internacional en el formato prescrito por el Reglamento y que sean abonadas las tasas correspondientes. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional tal solicitud de extensión territorial y la publicará en la Gaceta. Asimismo, la Oficina Internacional notificará, a la brevedad posible, la solicitud de extensión territorial a las partes contratantes designadas; esto con la finalidad de que notifiquen su conformidad o inconformidad dentro del plazo previsto por el artículo 5 del Protocolo. La extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional y dejará de contar con eficacia y validez cuando se extingan los efectos del registro internacional a que se refiera.

#### **V) Efectos del Registro Internacional**

A partir de la fecha en la que la Oficina Internacional tenga por realizado el registro internacional de una marca efectuado conforme a las disposiciones del Protocolo de Madrid, los países u organizaciones intergubernamentales miembros que expresamente hayan sido designados en la solicitud que dio origen a ese registro internacional, se encontrarán obligados a reconocer y otorgarle los efectos jurídicos expresamente previstos en dicho tratado internacional.

Antes de entrar al estudio de los efectos que trae consigo el registro internacional de una marca, es preciso subrayar que en cuanto al efecto territorial de éste, el Protocolo de Madrid, a diferencia del Arreglo de Madrid, contempla en

sus artículos 3 *bis* y 3 *ter* que la protección resultante del registro internacional se hará extensiva única y exclusivamente al territorio de una parte contratante que haya sido expresamente designada en la solicitud del registro internacional, o en una posterior de extensión territorial<sup>83</sup>; siempre que tal petición no se refiera a una parte contratante cuya oficina sea la oficina de origen, debido a que en esa parte contratante la marca ya goza de protección en virtud del registro nacional o regional.

Con lo anterior, se establece una extensión territorial rogada a diferencia de la extensión automática prevista en el Arreglo de Madrid, lográndose así que la protección del registro internacional se obtenga solamente en el territorio del Estado parte o en el territorio en el que se aplique el tratado constitutivo de la organización intergubernamental contratante en que el solicitante tenga realmente interés de llevar a cabo la exclusiva y efectiva explotación de su marca.

Asimismo, cuando varios Estados contratantes acuerden unificar sus leyes nacionales en materia marcas y cuenten con una oficina de marcas común que remplace a sus oficinas nacionales, y a su vez notifiquen tales circunstancias al Director de la Oficina Internacional, el conjunto de sus territorios será considerado como un solo Estado para la aplicación de las disposiciones del Protocolo<sup>84</sup>. Es por ello que cuando sea designado un Estado que haya realizado tal notificación, se entenderá que dicha designación aplica los demás países con los que cuenta con un régimen de marca unificado.

Ya que hemos precisado lo anterior, cabe señalar que, en principio, el artículo 4 del Protocolo de Madrid atribuye al registro internacional un doble efecto:

---

<sup>83</sup> El Protocolo de Madrid deja abierta la posibilidad de hacer extensivos los efectos del registro internacional a otros países u organizaciones intergubernamentales que no hayan sido incluidos en la solicitud originaria del registro internacional, mediante la presentación de una solicitud de extensión territorial. Tal solicitud surtirá los efectos que le son propios al registro internacional en el momento en que haya sido inscrita por la Oficina Internacional en el Registro Internacional y será notificada a las partes designadas inmediatamente por la Oficina Internacional, para que hagan efectiva la facultad de denegación contenida en el artículo 5 del Protocolo.

<sup>84</sup> *Vid supra*: apartado V del Capítulo Primero.

de un lado, la equiparación de la protección derivada de este registro con la que se otorga a la marca directamente depositada en la oficina de una parte contratante; y, de otro lado, el nacimiento del derecho de prioridad unionista. Subsecuentemente, el artículo 4 *bis* de dicho tratado prevé un tercer efecto al registro internacional: la sustitución de los registros nacionales o regionales por el registro internacional.

Por lo que se refiere al primero de los efectos enunciados en el párrafo que precede, tenemos que es a partir de la fecha en que se tiene por realizado el registro internacional o de la fecha de inscripción de la solicitud de extensión territorial, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 3 *bis*, cuando se produce la tutela de la marca objeto de registro internacional en cada una de las partes designadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo, que establece la facultad de denegación o invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas partes contratantes, la protección resultante del registro internacional será equiparable a la protección prevista en la legislación nacional o regional para las marcas que hubiesen sido directamente depositadas en la oficina de la parte contratante. De ahí que, tal y como lo establece el autor Botana Agra<sup>85</sup>, se puedan identificar dos fases en el nivel de protección de la marca internacional en cada parte contratante. La primera fase —que comprende desde la fecha del registro internacional o de la inscripción de la extensión territorial hasta que transcurre el plazo para notificar la denegación conforme al artículo 5.2— la protección es la misma que se otorga a la marca directamente depositada en esa parte contratante; y la segunda fase —que se inicia a partir de la fecha de expiración del plazo de denegación, cuando ésta no hubiese sido presentada o hubiese sido retirada posteriormente— ofrece a la marca internacional la misma protección que la prevista para las marcas directamente registradas en la correspondiente oficina de la parte contratante designada, con efectos retroactivos a la fecha que ostente el registro internacional<sup>86</sup>.

<sup>85</sup> Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 167.

<sup>86</sup> Obviamente, para determinar cuál será la protección resultante del depósito regular de una marca nacional o regional en cada parte contratante, o cuál será la protección conferida al registro

Respecto de dicho efecto, es preciso señalar que, al igual que lo establece el Arreglo de Madrid, el inciso b) del apartado 1 del artículo 4 del Protocolo de Madrid dispone que la mención de las clases y productos o servicios conforme al artículo 3 no obliga a las partes contratantes designadas en punto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

El segundo efecto que da lugar el registro internacional es el de generar el derecho de prioridad unionista; tal y como lo establece 4.2 del Protocolo: *"Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sin que sea necesario cumplir con las formalidades previstas en la letra D de dicho artículo."* Debido a que este efecto coincide con el previsto por el Arreglo de Madrid, para no incurrir en repeticiones, se remite al lector a lo expuesto al estudiar este efecto en el Capítulo Primero.

El tercer y último efecto previsto por el Protocolo para el registro internacional de una marca, es el de sustitución del registro nacional o regional por el registro internacional; siempre que se presenten los siguientes supuestos: a) que se trate de un mismo signo distintivo, b) que tanto el registro internacional como el registro nacional o regional estén a nombre de una misma persona, c) que la protección resultante del registro internacional se extienda a la o las partes contratantes en las que presente la sustitución, d) que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha parte contratante y e) que la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional (artículo 4 bis).

---

nacional o regional, deberemos remitirnos a la legislación nacional o regional aplicable en materia de marcas.

Como se observa, el Protocolo recoge de manera idéntica a la prevista en el Arreglo de Madrid el efecto de sustitución o de reemplazo de los registros nacionales o regionales de que hubiera sido objeto la misma marca en las Partes contratantes designadas. Esto con la finalidad de que el titular de una marca no tenga que concentrar y duplicar su atención tanto en el status previsto para el registro internacional como para el registro nacional o regional respecto de una misma marca, al estar estos vigentes en un mismo tiempo y lugar; ya que con lo anterior se estaría contradiciendo uno de los principales objetivos del Sistema de Madrid: facilitar los trámites en el seguimiento del status jurídico de la marca en cada país y evitar los costes de protección y vigencia.

Tal y como se hizo mención en el capítulo anterior<sup>87</sup>, la sustitución se produce una vez que el registro internacional ha ganado firmeza, i.e, cuando es aceptado por la parte contratante designada; mientras tanto, entre la fecha del registro internacional y la expiración del plazo para denegar la protección resultante del registro internacional, se da una coexistencia entre el registro nacional o regional y el registro internacional. No obstante lo anterior, la sustitución habrá de respetar los eventuales derechos que hubiesen sido adquiridos en virtud del registro nacional o regional. Por otro lado, con la finalidad de facilitar la prueba de la sustitución, el apartado 2 del artículo 4 bis del Protocolo de Madrid establece como obligación de la oficina de la parte contratante, previa petición, de tomar nota en su registro de la sustitución del registro nacional.

## **VI.- La Denegación del Registro Internacional**

La facultad de los Estados parte u organizaciones intergubernamentales miembros del Protocolo de denegar o rehusar su protección a las marcas registradas en la Oficina Internacional se encuentra prevista en el artículo 5 de dicho tratado. Así, la regulación prevista para este punto presenta grandes similitudes con la prevista sobre esta misma materia en el Arreglo de Madrid. De

---

<sup>87</sup> *Vid supra* apartado V del Capítulo Primero.

aquí que nos limitemos a exponer de manera somera los puntos de coincidencia, sin perjuicio de destacar las innovaciones que respecto de dicho tema trae consigo el Protocolo de Madrid.

En principio, tal y como lo hace el Arreglo de Madrid, el Protocolo deja al libre albedrío de las legislaciones de los Estados u organizaciones intergubernamentales contratantes el reconocimiento de la facultad de denegar la protección del registro internacional. Así, cuando lo autorice la legislación de la parte contratante que haya sido expresamente designada en una solicitud de registro internacional o de extensión territorial, ésta podrá rehusar la protección resultante del registro internacional en su territorio. Sin embargo, el artículo 5 del Protocolo de Madrid dispone que los únicos motivos por los que la administración de una parte contratante podrá negar su protección, serán los expresamente previstos por el Convenio de París para el caso de que la marca hubiese sido directamente depositada en la oficina de la Parte contratante que notifique la denegación; lo que significa que toda denegación hecha por alguna parte contratante deberá estar siempre motivada y que tal motivación no podrá derivar de causas diversas a las expresamente previstas en el Convenio de París<sup>88</sup>. Además, en ningún caso podrá denegarse la protección, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

Las innovaciones que presenta el Protocolo de Madrid respecto de este punto, las encontramos en los plazos establecidos para hacer valer la facultad de denegación de la protección de la marca internacionalmente registrada por parte de las oficinas de marcas de las partes designadas. Declara en este propósito el artículo 5.2 del Protocolo que toda oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa oficina; plazo que, sin perjuicio de las excepciones que a continuación se exponen, no excederá de

---

<sup>88</sup> Estos motivos fueron estudiados y detallados uno por uno en el apartado VI del primer capítulo.

un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión de la protección ha sido enviada a dicha oficina por la Oficina Internacional.

Las excepciones a la regla general de un año para la notificación de la denegación, las encontramos en los incisos B y C del punto 2 del artículo 5 del Protocolo. Para aplicarlas es necesario que los Estados u organizaciones intergubernamentales, al momento de ratificar, adherirse o en un acto posterior, hagan una declaración al respecto, la cual surtirá efectos en los dos primeros casos a la entrada en vigor del Protocolo y en el último a los tres meses de haber sido recibida por el Director de la Oficina Internacional o en otra fecha posterior que se indique en la declaración. Estas excepciones consisten en lo siguiente:

El inciso B señala que las partes contratantes podrán declarar que para los registros internacionales efectuados en virtud del Protocolo, el plazo de un año referido en el párrafo inmediato anterior, podrá ser ampliado a dieciocho meses<sup>89</sup>. Por otro lado, el inciso C, establece como segunda excepción, que cuando las partes contratantes manifiesten que, cuando una denegación pueda ser consecuencia de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional al vencimiento del plazo de dieciocho meses. Una vez hecha la declaración anterior, la ampliación al plazo de dieciocho meses será aplicable respecto de un registro internacional determinado cuando se presenten los siguientes supuestos: a) que antes de expirar los dieciocho meses se haya informado a la Oficina Internacional acerca de la posibilidad de que se formulen oposiciones una vez transcurrido el plazo de dieciocho meses; b) que la notificación de la denegación fundada en una oposición tenga lugar dentro del plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición; y si el plazo de oposición expirase

---

<sup>89</sup> El cómputo de los plazos previstos tanto en el Arreglo como en el Protocolo se hará de conformidad a la regla 4 del Reglamento Común, que señala que tratándose de plazos expresados en años o en meses, el cómputo se hará de fecha a fecha, con la salvedad de que, cuando el año o 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.

antes de los siete meses, la notificación de la denegación deberá efectuarse en el plazo de un mes a partir de la expiración de dicho plazo de oposición.

Como se observa, el Protocolo de Madrid prevé la posibilidad de ampliar el plazo de notificación sobre la existencia de impedimentos de orden nacional o regional que afecten la protección resultante del registro internacional en alguna o algunas de las partes contratantes. Esto obviamente con la finalidad de allanar los obstáculos que para algunos países representaba el rígido e inamovible plazo previsto por el Arreglo de Madrid, así como de suavizar las posturas de quienes se pronunciaban en contra de la adhesión a este último tratado<sup>90</sup>.

En cuanto la oficina de una parte contratante realice, dentro del plazo designado para ello, la notificación de la denegación de protección de una marca objeto de registro internacional, la Oficina Internacional deberá transmitir sin demora al titular del registro uno de los ejemplares de la notificación de denegación. El titular del registro internacional afectado contará con las mismas acciones o medios de defensa previstos en la legislación nacional o regional para quienes hayan depositado directamente una solicitud de registro de marca en la oficina de la parte contratante que haya notificado la denegación. En este sentido, resulta adecuado enfatizar, tal y como lo hace el autor Botana Agra<sup>91</sup>, que cuando las partes contratantes del Protocolo permitan interponer recursos en contra de las negativas de registro de marcas, la denegación hecha en virtud del artículo 5 del Protocolo no alcanzará firmeza o carácter definitivo hasta que se agoten tales recursos y adquieran firmeza de cosa juzgada las resoluciones de los mismos; lo que a *contrario sensu* quiere decir que en cuando las partes contratantes no admitan recurso alguno contra la negativa de protección, esta denegación será definitiva.

---

<sup>90</sup> Asimismo, con el objeto de ir ajustando las disposiciones del Protocolo a los requerimientos de sus interesados, dicho tratado prevé en el inciso e) de su artículo 5 que, una vez que haya transcurrido el plazo de diez años a partir de su entrada en vigor, i.e., el 1º de enero de 2008, será analizado el funcionamiento de los plazos previstos para la notificación de denegación y, de considerarlo conveniente la mayoría de sus miembros, estos serán modificados.

<sup>91</sup> Cfr. BOTANA AGRA, MANUEL, ob. cit. p. 176.

Por otra parte, el artículo 5.5 del Protocolo se ocupa de otorgar certeza al titular del registro internacional de que la protección de su marca no podrá ser objeto de una posterior pretensión de denegación cuando ésta no sea notificada a la Oficina Internacional, o cuando sea comunicada fuera de los plazos previstos para su realización. En caso de que esto ocurra, la oficina de la parte designada habrá perdido, únicamente respecto del registro internacional de que se trate, la facultad de denegación que le asiste; sin perjuicio de que posteriormente puedan hacerse valer las acciones previstas en las disposiciones aplicables de la parte contratante designada para la cesación de los efectos los registros marcarios vigentes en su territorio.

#### VII.- Independencia del Registro Internacional

Según acaba de indicarse, cuando una parte contratante no notifique a la Oficina Internacional, dentro de los plazos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 5 del Protocolo, sobre la existencia de circunstancias oponibles a la protección de la marca objeto de registro internacional en su territorio, adquirirán firmeza los efectos que le son propios al registro internacional; entre los cuales destaca el de que la marca internacionalmente registrada gozará en cada parte contratante de la misma protección que si hubiera sido directamente registrada en su oficina de marcas respectiva (inciso segundo del artículo 4.1, a) del Protocolo)

No obstante que en los trabajos preparatorios del Protocolo se contempló la posibilidad de que el registro internacional gozara de independencia plena *ab initio*, esto con la finalidad de colmar las pretensiones de los países que esgrimían como obstáculo a su integración en el sistema del Arreglo la dependencia temporal del registro internacional y la subsiguiente posibilidad del denominado *ataque central*, importa señalar que el artículo 6.2 del Protocolo acoge —como su

correlativo del Arreglo— el principio de dependencia temporal del registro internacional.<sup>92</sup>

En efecto, el texto definitivo del Protocolo de 1989, en su apartado 2 del artículo, establece que el registro internacional, haya sido o no objeto de transmisión, será independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años contado a partir de la fecha correspondiente de registro internacional. Quiere esto decir que el registro internacional no alcanzará su independencia en tanto no expire dicho plazo y siempre que al producirse esa expiración se halle en vigor. Sin embargo, tal y como lo subraya el autor Fernández Novoa<sup>93</sup>, el principio de dependencia temporal del registro internacional respecto de la solicitud o registro de base se atenúa o relativiza sensiblemente, debido a que el apartado 3 del artículo 6 del Protocolo enumera taxativamente las causas por virtud de las cuales la ineficacia de la solicitud nacional o regional de base o del registro nacional o regional de base desencadena la ineficacia del registro internacional de la marca<sup>94</sup>. Para una mejor comprensión de las causas por las que la solicitud o el registro de base (así como el registro resultante de esa solicitud), al ser desprotegidos en las partes contratantes, tendrán como consecuencia la ineficacia del registro internacional, se procede a la clasificación de las mismas de la siguiente manera:

- a) Causas anteriores a los primeros cinco años de la vida del registro internacional: cuando la solicitud de registro de marca de base haya sido retirada; o cuando la solicitud o el registro de base haya sido objeto de una renuncia o bien hayan sido

---

<sup>92</sup>Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.* p.170.

<sup>93</sup>Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *ob. cit.* p. 606.

<sup>94</sup> Como se recuerda, en este sentido el Arreglo de Madrid adopta una fórmula genérica al establecer que cualquiera que sea la causa por la que el registro nacional de base pierda su vigencia será suficiente para que pierda eficacia el registro internacional mientras éste último se encuentre en fase de dependencia.

rechazados, revocados, cancelados o invalidados en virtud de una resolución o sentencia definitiva.

- b) Causas posteriores a la expiración del plazo de los cinco años iniciales del registro internacional de la marca: cuando la solicitud o el registro de base devenga ineficaz como consecuencia de un recurso, una acción o una oposición que se hubiera entablado con anterioridad a la expiración del mencionado plazo de los cinco años iniciales del registro internacional de la marca.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Si las anteriores circunstancias no se presentan, el registro internacional adquirirá independencia plena respecto de la solicitud de base, o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso; *i.e.*, cualquier circunstancia que pueda afectar a estos últimos, una vez que el registro internacional es independiente, de ninguna manera podrá repercutir en su esfera jurídica.

Si bien es cierto que los autores del texto del Protocolo de Madrid adoptado el 27 de junio de 1989, no suprimieron el principio de dependencia transitoria del registro internacional respecto de la solicitud o registro de base; también lo es que, con la finalidad de suavizar las negativas consecuencias que derivan del denominado *ataque central* realizado con éxito durante la fase de dependencia del registro internacional contra la solicitud de base o el registro de base, el artículo 9 quinquies prevé la posibilidad de transformar el registro internacional cancelado en solicitudes nacionales o regionales de marca<sup>95</sup>. Dispone en este sentido dicho artículo lo siguiente: "será procedente la transformación del registro internacional cancelado en virtud de las causas enumeradas en el propio artículo 6 del Protocolo, cuando se presenten los siguientes supuestos: a) que el registro

<sup>95</sup> Como señala el autor Botana Agra "la posibilidad de transformar el registro internacional cancelado en solicitudes nacionales o regionales constituye una de las novedades más relevantes que ofrece el Protocolo de Madrid respecto del Arreglo (Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p.

internacional haya perdido su validez y eficacia por cualquiera de las causas enunciadas en el artículo 6 del Protocolo; b) que el titular del registro internacional presente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cancelación de ese registro, la correspondiente solicitud nacional o regional en la oficina de las partes contratantes designadas, en cuyo territorio el registro internacional desplegó sus efectos; c) que las solicitudes regionales o nacionales se refieran a la misma marca objeto del registro internacional y para productos y servicios mencionados en este último registro en relación con la parte contratante en la que se presenten tales solicitudes; y, d) que las solicitudes nacionales o regionales cumplan con las formalidades previstas en las legislaciones aplicables".

La transformación del registro internacional cancelado en solicitudes nacionales o regionales obviamente tiene como finalidad la de retrotraer la fecha de presentación de la solicitud nacional o regional a la propia del registro internacional cancelado o, en su caso, a la fecha de prioridad de que este registro se haya beneficiado en virtud del artículo 4 del Convenio de París. Esto implica, indudablemente, grandes ventajas en la práctica para el titular del registro internacional cancelado, ya que contará con un derecho de prelación oponible a las solicitudes o registros nacionales o regionales de marcas idénticas o confundibles con la suya, que hayan sido presentadas o practicadas con posterioridad a la fecha del registro internacional o de prioridad reconocida en éste. Asimismo, el titular del registro internacional gozará con un mejor derecho respecto del uso extraregistro de una misma o semejante marca efectuado con posterioridad a la fecha del registro internacional o de prioridad de la que éste se haya beneficiado.

Por último, sólo nos resta mencionar que la vigencia del registro internacional será de diez años contados a partir de la fecha del registro, fecha que coincide en principio, según lo dispuesto en el artículo 3.4, con la fecha de

---

179). Este mismo autor señala que en este punto el Protocolo se inspiró en la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria (*Ibidem, loc. cit.*, nota 93)

recepción de la correspondiente solicitud por la oficina de la parte contratante de origen, a condición de que tal solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional dentro de los dos meses siguientes a la fecha de aquella recepción; y de no cumplirse esta condición, la fecha del registro internacional será la misma fecha en la que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional.

El registro internacional podrá renovarse cuantas veces se estime conveniente por un periodo de diez años contados a partir de la expiración del periodo precedente. Para esto, será necesario y suficiente con el pago de las tasas correspondientes y la presentación de la solicitud respectiva de renovación ante la Oficina Internacional; la cual no deberá contener modificaciones al registro internacional. Por su parte, la Oficina Internacional deberá recordar al titular del registro internacional o a su apoderado, cuando esté próximo el vencimiento del registro internacional, (mínimo seis meses antes), la fecha exacta de la expiración del plazo. A su vez, los titulares contarán con un plazo de gracia de seis posteriores a la fecha de vencimiento del registro internacional para solicitar la renovación del mismo, siempre y cuando sea abonada la *sobretasa* aplicable (artículo 7 del Protocolo).

#### **VIII.- Modificaciones al Registro Internacional**

Respecto de este punto, debido a que las modificaciones de que puede ser objeto el registro internacional obtenido de conformidad a las disposiciones del Protocolo de Madrid coinciden íntegramente con las contempladas en el Arreglo de Madrid, y a que las modificaciones previstas en el Reglamento Común también son aplicables para el Protocolo, en el presente apartado sólo nos remitimos a enumerarlas, teniéndose por reproducidas consideraciones expuestas respecto de cada una de ellas en el apartado VIII del Primer Capítulo.

En principio, el Protocolo de Madrid hace referencia en sus artículos 3 *ter*, 9 y 9 *bis* a las inscripciones de ciertas modificaciones que pueden afectar al registro internacional a lo largo de su vida legal.

Como anteriormente se señaló, una de las modificaciones que pueden realizarse al registro internacional se da en torno a la ampliación de sus efectos a los territorios de otras partes contratantes que no hayan sido expresamente designadas en la solicitud inicial. Una vez que la solicitud de extensión territorial cumple con los requisitos legales aplicables, la Oficina Internacional procede a su inscripción en el Registro Internacional, a hacer del conocimiento de las nuevas partes designadas dicho acontecimiento y a la publicación de la inscripción con los datos contenidos en la solicitud de extensión territorial en la Gaceta de la Oficina Internacional. Como expresamente lo indica el artículo 3 *ter*, la extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional y su vigencia estará supeditada a la vigencia del registro internacional al que se refiera.

El artículo 9 del Protocolo hace referencia a la inscripción del cambio de titular de un registro internacional. A solicitud del antiguo titular, la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional, o a solicitud de la oficina de una parte interesada hecha de oficio o a petición de parte, la Oficina Internacional inscribirá el cambio de titularidad del registro internacional, ya sea respecto de la totalidad o de algunas de las partes contratantes en cuyos territorios surta efectos el registro internacional, y respecto de la totalidad o parte de los productos o servicios que aparecen en la lista de dicho registro. Para que la Oficina Internacional proceda a la inscripción del cambio del titular del registro internacional, es imperante que el nuevo titular se encuentre legitimado para presentar una solicitud de registro internacional, en términos de lo establecido en el artículo 2.1 del Protocolo.

El artículo 9 *bis* del Protocolo señala que la Oficina Internacional se encargará de inscribir: a) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del

registro internacional; b) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante; c) toda limitación, respecto de la totalidad o de algunas de las partes contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro internacional; d) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional respecto de la totalidad o de algunas de las partes contratantes; e) cualquier otro dato pertinente, que se encuentre previsto en el Reglamento, relativo a los derechos de una marca objeto de registro internacional.

Por su parte, el Reglamento Común establece de manera adicional que la Oficina Internacional está obligada a inscribir las licencias de uso concedidas respecto de la marca objeto de registro internacional.<sup>96</sup>

Como lo señala el autor Botana Agra<sup>97</sup>, en cuanto a los efectos que habrá de tener la inscripción de las modificaciones al registro internacional efectuada por la Oficina Internacional, debe tenerse presente que el régimen material o sustantivo al que han de ajustarse los referido cambios será el que esté establecido en las legislaciones de las respectivas partes contratantes designadas, en relación con los mismos cambios de que puede ser objeto los registros nacionales o regionales directamente efectuados en sus oficinas.

#### **IX.- Pérdida de la Vigencia del Registro Internacional**

Las causas por las que el registro internacional de una marca perderá su vigencia y protección, conforme a lo establecido en el Protocolo, pueden resumirse en las siguientes: a) caducidad por falta de renovación a más tardar dentro los seis meses siguientes a la fecha del vencimiento de la vigencia del registro internacional de que se trate; b) cancelación del registro internacional, ya sea por manifestación unilateral de voluntad del titular; derivada de la transmisión de los

<sup>96</sup> *Vid supra* apartado VIII del Capítulo Primero.

<sup>97</sup> Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.* p. 178.

derechos derivados del registro internacional a una persona no legitimada para presentar una solicitud de registro internacional; y, cuando durante la dependencia del registro internacional respecto de la solicitud de base o del registro de ella resultante, o del registro de base, estos últimos hayan perdido validez o eficacia, siempre y cuando la cesación de los efectos de la solicitud o registro de base deriven de cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 6 del Protocolo<sup>98</sup>.

En cuanto a este punto, sólo nos resta señalar que, en virtud de que los efectos propios del registro internacional de una marca varían de conformidad a las disposiciones aplicables a cada una de las partes, pues dependen de la protección que éstas otorguen para las marcas directamente depositadas y registradas en sus territorios; es que también habrá que acudir a las disposiciones de cada una de las partes contratantes del Protocolo para conocer cuáles son las causas por las que la protección de las marcas que gocen de protección en su territorio perderán su validez y vigencia.

---

<sup>98</sup> Significa esto, por tanto, que la cancelación que haya sido practicada por la Oficina Internacional a instancia de la oficina del parte contratante de origen en la que se produjo la desprotección de la solicitud de base o del registro de base, ha de estar motivada forzosamente en cualquiera de las causas contenidas en el artículo 6 del Protocolo.

## CAPÍTULO TERCERO

### VINCULACIÓN EXISTENTE ENTRE EL ARREGLO Y EL PROTOCOLO DE MADRID

#### I.- La Unión de Madrid

La expresión "Unión" fue por primera vez utilizada en el texto originario del Convenio de París de 1883. El artículo 1° de dicho texto señalaba lo siguiente: "Los gobiernos de Francia, Bélgica, Brasil, España, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador, Serbia y Suiza constituyen una Unión para la protección de la propiedad industrial."<sup>99</sup>

Las modificaciones que se han ido dando en las posteriores revisiones al Convenio de París respecto de dicho precepto, han sido las siguientes: En la conferencia de revisión celebrada en Washington en 1911, el artículo primero del Convenio de París disponía "Los países contratantes constituyen una Unión para la Protección de la propiedad Industrial"; mientras que en el conferencia de revisión de 1934 celebrada en Londres el artículo primero se convirtió en el párrafo primero del artículo primero y las palabras "países contratantes" fueron sustituidas por las palabras "los países a los cuales se aplica el presente Convenio". Hasta la fecha el párrafo primero del artículo primero del Acta de Estocolmo, en la que se plasmaron las modificaciones al Convenio de París efectuadas en 1967, recoge esta misma redacción, y textualmente establece lo siguiente:

"Artículo 1. Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial."

---

<sup>99</sup> Cfr. el texto original del Convenio de París (1883) en: International Bureau of Intellectual Property, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983*, ob. cit., p. 216.

En el Convenio de París, la palabra "Unión" refleja la idea de que un vínculo especial y permanente ha sido creado exclusivamente entre los países miembros. A diferencia del texto originario del Convenio de París de 1883, las Actas de las revisiones a dicho tratado internacional han dejado en claro que son los países signatarios a los que se aplica dicho tratado quienes integran "la Unión para la protección de la propiedad industrial" (también conocida como *Unión de París* o *Unión General*) y no así sus gobiernos.

Por otra parte, desde texto originario del Convenio de París hasta el Acta vigente de dicho tratado (Estocolmo 1967) se ha previsto la posibilidad de que los Estados contratantes celebren entre sí y de manera separada *arreglos especiales* para la protección de la propiedad industrial, siempre que tales arreglos no contravengan las disposiciones del propio Convenio de París.<sup>100</sup> Es así que a lo largo del tiempo se han suscrito infinidad de tratados internacionales (bilaterales y multilaterales) cuya finalidad ha sido la de intensificar las relaciones entre los Estados para fomentar el mutuo reconocimiento de los derechos de la propiedad industrial.

En materia de marcas, un ejemplo claro de los tratados especiales suscritos entre los miembros de la Unión de París, los encontramos en el Arreglo y en el Protocolo de Madrid<sup>101</sup>, los cuales, tal y como anteriormente lo hemos venido señalado, tienen como finalidad la simplificación del procedimiento de obtención de protección de marcas en varios países, mediante la instauración de un sistema registral centralizado y el establecimiento de estrictos requisitos para la denegación de la protección así alcanzada en los países vinculados a ese sistema de registro. Además, tal y como a continuación se expone, dichos tratados prevén en su artículo primero que tanto los Estados miembros del Arreglo de Madrid, como los Estados y organizaciones intergubernamentales que sean parte del

---

<sup>100</sup> Cfr. los textos del Convenio de París en: Bureau of Intellectual Property, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883-1993*, ob.cit., pp. 116-122.

<sup>101</sup> Como es conocido, el Protocolo de Madrid además de permitir la ratificación o adhesión de Estados miembros del Convenio de París, es innovador al permitir también la incorporación de organizaciones intergubernamentales que cumplan con los requisitos fijados en él.

Protocolo de Madrid se constituyen en Unión particular para el registro de marcas (también conocida como *Unión de Madrid* o *Unión particular*.)

En principio, la constitución de la Unión particular para el registro internacional de marcas fue aprobada en la conferencia de revisión del Arreglo de Madrid celebrada en Niza en 1957, en la que se aprobó la incorporación como texto del párrafo primero del artículo primero la declaración según la cual "los países a los que se aplica el presente Arreglo constituyen una Unión particular para el registro internacional de marcas"; en tanto que, la regulación detallada de la Unión de Madrid, contenida en los artículos 10 al 13 del Arreglo de Madrid, fue consecuencia de la conferencia de revisión de Estocolmo de 1967.<sup>102</sup>

Posteriormente, en cumplimiento a la decisión adoptada por la asamblea de la Unión de Madrid en su decimoctava sesión, y a los subsiguientes trabajos preparatorios de la OMPI con la colaboración de los Estados contratantes del Arreglo de Madrid, de los Estados miembros de la Comunidad Europea no miembros de dicho Arreglo y de otras organizaciones no gubernamentales, el 12 al 28 de junio de 1989 se celebró en Madrid la Conferencia Diplomática para la Conclusión del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el cual entró en vigor el 1° de enero de 1998. Su artículo primero, tomando en consideración paralelamente al artículo primero del Arreglo de Madrid<sup>103</sup>, dispone: *Los Estados parte en el presente Protocolo (denominado en adelante "los Estados contratantes"), aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979 (denominado en adelante "el Arreglo de Madrid (Estocolmo)"), y las organizaciones mencionadas en el Artículo 14.1)b que sean parte en el presente Protocolo (denominadas en adelante "las organizaciones contratantes"), son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia en el presente*

<sup>102</sup> Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 28.

<sup>103</sup> El artículo 1° del Arreglo de Madrid establece textualmente que "Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular para el registro internacional de marcas."

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

*Protocolo a las "Partes Contratantes" se entenderá como una referencia a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes." (énfasis agregado)*

Resulta lógico y práctico considerar como miembros de la misma Unión particular a los Estados signatarios tanto del Arreglo como del Protocolo, que a su vez sean miembros del Convenio de París, así como a las organizaciones intergubernamentales contratantes del Protocolo que reúnan los requisitos exigidos por el mismo, debido a que el sistema de registro internacional de marcas instaurado por el Protocolo básicamente es el mismo al previsto en el Arreglo de Madrid; máxime que, como resultado de la instauración de la denominada *cláusula de salvaguardia* en el artículo 9 *sexies* del Protocolo<sup>104</sup>; éste sólo será aplicable en las relaciones que se presenten entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales que sean exclusivamente partes de dicho Protocolo. Pero cuando un Estado sea parte tanto del Arreglo como del Protocolo, sus relaciones con los demás países que sean parte únicamente del Arreglo o de ambos instrumentos internacionales, sus relaciones se regirán exclusivamente por el Arreglo.

Ahora bien, no obstante la conformación de una misma Unión particular por las partes contratantes del Arreglo y del Protocolo, es de reconocerse que los derechos y obligaciones de los Estados obligados por el Arreglo de Madrid y los derechos y obligaciones de los Estados y organizaciones intergubernamentales obligadas por el Protocolo no son siempre los mismos, debido a las diferencias que presentan en algunos puntos. Es por ello que el inciso a) del punto 3 del artículo 10 del Protocolo prevé que, independientemente de que las partes contratantes de ambos tratados formen parte de una misma Unión, en los asuntos que competan únicamente a los países parte en el Arreglo de Madrid, las partes contratantes que no sean parte en dicho Arreglo no tendrán derecho a voto; en tanto que, en los asuntos que competan únicamente a las partes contratantes del Protocolo, solamente éstas tendrán derecho a voto.

---

<sup>104</sup> *Vid infra* apartado VI del presente capítulo.

De acuerdo con la última actualización de la información contenida en la página de Internet de la OMPI al mes de abril de 2003, los países que conforman la Unión particular ascienden a setenta y un Estados. Por un lado, el Arreglo de Madrid cuenta con cincuenta y dos países miembros y, por lo que se refiere al Protocolo, éste cuenta con cincuenta y siete Estados miembros, pero aún no se ha incorporado organización intergubernamental alguna que cumpla con los requisitos establecidos en su artículo 14. A continuación se proporciona una lista de los países que conforman la Unión de Madrid.

Estado	Fecha de ingreso al Arreglo de Madrid	Fecha de ingreso al Protocolo
Albania	Octubre 4, 1995	
Argelia	Julio 5, 1972	
Antigua y Barbuda		Marzo 17, 2000
Armenia	Diciembre 25, 1991	Octubre 19, 2000
Australia	—	Julio 11, 2001
Austria	Enero 1, 1909	Abril 13, 1999
Azerbaiyán	Diciembre 25, 1995	—
Bielorrusia	Diciembre 25, 1991	Enero 18, 2002
Bélgica	Julio 15, 1892	Abril 1, 1998
Bhután	Agosto 4, 2000	Agosto 4, 2000
Bosnia-Herzegovina	Marzo 1, 1992	
Bulgaria	Agosto 1, 1985	Octubre 2, 2001
China	Octubre 4, 1989	Diciembre 1, 1995
Croacia	Octubre 8, 1991	
Cuba	Diciembre 6, 1989	Diciembre 26, 1995
Republica Checa	Enero 1, 1993	Septiembre 25, 1996
República Popular Democrática de Corea	Junio 10, 1980	Octubre 3, 1996
Dinamarca		Febrero 13, 1996
Egipto	Julio 1, 1952	
Estonia		Noviembre 18, 1998

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Estado	Fecha de ingreso al Arreglo de Madrid	Fecha de ingreso al Protocolo
Finlandia		Abril 1, 1996
Francia	Julio 15, 1892	Noviembre 7, 1997
Georgia		Agosto 20, 1998
Alemania	Diciembre 1, 1922	Marzo 20, 1996
Grecia		Agosto 10, 2000
Hungría	Enero 1, 1909	Octubre 3, 1997
Islandia		Abril 15, 1997
Irlanda		Octubre 19, 2001
Italia	Octubre 15, 1894	Abril 17, 2000
Japón		March 14, 2000
Kazajstán	Diciembre 25, 1991	
Kenya	Junio 26, 1998	Junio 26, 1998
Kirguistán	Diciembre 25, 1991	
Latvia	Enero 1, 1995	Enero 5, 2000
Lesotho	Febrero 12, 1999	Febrero 12, 1999
Liberia	Diciembre 25, 1995	
Liechtenstein	Julio 14, 1933	Marzo 17, 1998
Lituania	-	Noviembre 15, 1997
Luxemburgo	Septiembre 1, 1924	Abril 1, 1998
Mónaco	Abril 29, 1956	Septiembre 27,
Mongolia	Abril 21, 1985	Junio 16, 2001
Marruecos	Julio 30, 1917	Octubre 8, 1999
Mozambique	Octubre 7, 1998	Octubre 7, 1998
Países Bajos	Marzo 1, 1893	Abril 1, 1998
Noruega		Marzo 29, 1996
Polonia	Marzo 18, 1991	Marzo 4, 1997
Portugal	Octubre 31, 1893	Marzo 20, 1997
República de Corea		Abril 10, 2003
República de Moldova	Diciembre 25, 1991	Diciembre 1, 1997
Rumania	Octubre 6, 1920	Julio 28, 1998
Federación Rusa	Julio 1, 1976	Junio 10, 1997
San Marino	Septiembre 25, 1960	

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Estado</b>	<b>Fecha de ingreso al Arreglo de Madrid</b>	<b>Fecha de ingreso al Protocolo</b>
Serbia y Montenegro	Abril 27, 1992	Febrero 17, 1998
Sierra Leona	Junio 17, 1997	Diciembre 28, 1999
Singapur	-	Octubre 31, 2000
Eslovaquia	Enero 1, 1993	Septiembre 13, 1997
Eslovenia	Junio 25, 1991	Marzo 12, 1998
España	Julio 15, 1892	Diciembre 1, 1995
Sudan	May 16, 1984	
Suazilandia	Diciembre 14, 1998	Diciembre 14, 1998
Suecia		Diciembre 1, 1995
Suiza	Julio 15, 1892	May 1, 1997
Tayikistán	Diciembre 25, 1991	
República de Macedonia	Septiembre 8, 1991	Agosto 30, 2002
Turquía	-	Enero 1, 1999
Turkmenistán	-	Septiembre 28, 1999
Ucrania	Diciembre 25, 1991	Diciembre 29, 2000
Gran Bretaña	-	Diciembre 1, 1995
Uzbekistán	Diciembre 25, 1991	-
Vietnam	Marzo 8, 1949	-
Zambia	-	Noviembre 15, 2001
<b>Total: 71 Estados</b>	<b>52 Estados</b>	<b>57 Estados</b>

Tanto el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo 1967), como el Protocolo, con la finalidad de dotar a la Unión de Madrid de mejores instrumentos de organización y funcionamiento, prevén la existencia de una Asamblea, la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Arreglo de Madrid y de su correlativo en el Protocolo, es un órgano colectivo que se integra por la totalidad de los países que han ratificado o se han adherido al Acta de Estocolmo del Arreglo y por

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

la totalidad de los países u organizaciones intergubernamentales que también lo han hecho.

Las disposiciones contenidas en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo respecto del *modus operandi* de la Asamblea no difieren significativamente. Su artículos 10, disponen que cada miembro de la Asamblea tiene derecho a un voto y estará representado por un delegado, quien a su vez podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos. Aquí cabe que, debido a que los derechos y obligaciones de las organizaciones intergubernamentales contratantes del Protocolo son los mismos que los de los Estados miembros, en caso de que una organización intergubernamental se adhiera, contará con un solo representante y con un solo derecho a voto en la Asamblea.

Como regla general, para la válida constitución de la Asamblea, así como para la obligatoriedad de las decisiones tomadas por ella, es necesaria la asistencia la mitad de los miembros de la Asamblea que tengan derecho a voto sobre una cuestión determinada. Esta regla contiene dos excepciones: la primera se refiere a la modificación de los artículos 11, 12 del Arreglo y del Protocolo, para lo cual se requerirá de tres cuartos de los votos emitidos. La segunda excepción se presenta respecto de la modificación de los artículos 10 y 13, disposiciones sólo podrán ser modificadas con el voto a favor de cuatro quintos de los votos emitidos<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Las disposiciones contenidas en los artículos 10 al 13 tanto del Arreglo como del Protocolo son conocidas como "cláusulas administrativas". La fórmula que se adopta para su modificación es tomada del Convenio de París, que en su artículo 17 faculta a la Asamblea para llevar a cabo la modificación de los artículos 13 a 17 de dicho Convenio (conocidas también como cláusulas administrativas, ya que se refieren a cuestiones relativas de la Asamblea de la Unión de París, al Comité Ejecutivo de dicha Asamblea y a las funciones de la OMPI) y de su Director General respecto de la Unión de París). Debido a que en el Acta de Estocolmo de la Convención de París (1967), conscientes de que las periódicas conferencias de revisión al texto de un tratado multilateral son una cuestión delicada y difícil, se llegó a la conclusión de que debía establecerse un método más sencillo para la modificación y actualización de las denominadas "cláusulas administrativas". Es por ello que en el artículo 17 del Acta vigente del Convenio de París se estableció la posibilidad de modificarlas por la Asamblea de la Unión (Cfr. Bureau of Intellectual Property, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883-1993*, ob. cit., pp. 79 y 80)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria y se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General de la OMPI, a petición de un cuarto de los miembros de la Asamblea con derecho a voto sobre las cuestiones propuestas para ser incluidas en el orden del día de la sesión.

De acuerdo en lo dispuesto en el punto 2 del artículo 10 del Arreglo y en el mismo punto y artículo del Protocolo, la Asamblea es competente para: a) tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión particular y de la aplicación del Arreglo y del Protocolo; b) dar instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión de los textos del Arreglo y del Protocolo de Madrid; c) modificar el Reglamento relativo a la aplicación del Arreglo y del Protocolo; d) determinar la cuantía de las tasas relacionadas con el registro internacional; e) examinar y aprobar los informes y las actividades del Director General de la OMPI relativos a la Unión particular y de emitir todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de dicha Unión particular; f) fijar el programa, adoptar el presupuesto bienal de la Unión particular y aprobar sus balances de cuentas, g) adoptar el reglamento financiero de la Unión particular; h) crear los comités de expertos y grupos de trabajo que se consideren convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión particular; i) decidir qué países no miembros de la Unión particular y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores; j) adoptar los acuerdos de modificación de los artículos 10 a 13 tanto del Arreglo, como del Protocolo, k) emprender cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión particular; y, l) ocuparse de todas las demás circunstancias que impliquen el Arreglo y el Protocolo de Madrid.

## II.- Órgano Administrador del Sistema de Madrid

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el órgano encargado de realizar los trabajos administrativos encomendados por la Unión de Madrid, así como de llevar a cabo las tareas relativas al registro internacional de marcas que le son atribuidas conforme a las disposiciones del Arreglo y del Protocolo de Madrid.

La OMPI comenzó su funcionamiento en 1970 cuando la Convención por la que se crea la Organización Mundial de la Protección de la Propiedad Industrial y el Acta de Estocolmo de revisión del Convenio de París de 1967 entraron en vigor. La OMPI, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza cuenta con 175 Estados miembros y se dedica principalmente a las siguientes actividades: a) promover la protección y la utilización de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, en beneficio de la colectividad; b) prestar servicios de tramitación de solicitudes de derechos de propiedad industrial; c) promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual; d) prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten; e) facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, y f) fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso, la utilización de la valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.<sup>106</sup> Asimismo, debido a que en 1974 la OMPI se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas, dicha organización se ha constituido en un foro para que sus Estados miembros elaboren y armonicen normas y prácticas destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

<sup>107</sup> Estos derechos figuran en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se expone el derecho a beneficiarse de la protección de intereses morales y materiales resultantes de la paternidad (o autoría) de toda producción científica, literaria o artística.

En la actualidad, la OMPI administra 23 tratados internacionales<sup>108</sup>, los cuales de acuerdo a las funciones y finalidades que persiguen pueden clasificarse de la siguiente manera: a) tratados que establecen derechos convenidos a nivel internacional y normas comunes para su protección, que los Estados firmantes se comprometen a aplicar en sus jurisdicciones (los tratados más ilustrativos de este tipo son el Convenio de París, el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas); b) tratados que crean sistemas de clasificación que subdividen la información relativa a las invenciones, marcas o dibujos y modelos industriales en grupos por índices, a fin de facilitar su consulta (a este tipo de tratados corresponden el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, el Arreglo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas y el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales), y c) tratados que garantizan la rápida protección en muchos países de nuevas invenciones y valiosos activos comerciales, como los dibujos y modelos industriales y marcas (Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional; el Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, así como el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas).

A través del último tipo de tratados que fueron enunciados en el párrafo inmediato anterior, la OMPI garantiza que tanto con el registro internacional, como con la presentación de una solicitud internacional relativa a determinados

---

<sup>108</sup> [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

derechos de propiedad industrial, se podrá acceder a la tramitación y protección internacional de ellos. En el caso del Protocolo de Madrid, como anteriormente se señaló, tales efectos también pueden ampliarse al territorio en el que se aplique el acta constitutiva de una organización intergubernamental contratante que cumpla con los requisitos en él especificados.

En particular, las tareas que realiza la OMPI en relación con el sistema instaurado por el Arreglo y el Protocolo de Madrid se resumen en las siguientes: a) practicar los registros internacionales efectuados en virtud de tales instrumentos internacionales; b) notificar a los Estados u organizaciones contratantes del Sistema de Madrid acerca de registro internacional de una marca o acerca de una petición de extensión territorial de un registro internacional determinado cuyos efectos se hagan extensivos a su territorio; c) publicar e inscribir en el Registro Internacional los acontecimientos relacionados con la solicitud internacional y el registro internacional de una marca (tales como modificaciones, renovaciones, etc.); d) comunicar a las oficinas de marcas nacionales o regionales interesadas, así como a los titulares de la solicitud o registro internacional, o a sus apoderados, los hechos que afecten a las solicitudes o registros internacionales específicos; e) expedir a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de la tasa respectiva, copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada; y f) realizar, previa solicitud y remuneración de las tasas aplicables, las búsquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales.

Asimismo, corresponde a la OMPI preparar las reuniones de la Asamblea; coordinar, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, las conferencias de revisión del Arreglo y del Protocolo; así como llevar a cabo consultas con diversas organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales para la preparación de las conferencias de revisión. Por su parte, el Director General de la OMPI, o la persona por él designada, podrá asistir sin derecho a voto a las

reuniones de la Asamblea o las conferencias de revisión (artículo 11 del Arreglo y del Protocolo).

### **III.- Tarifas Aplicables. Destino y Distribución**

Antes de entrar al estudio de este punto, es preciso señalar que las disposiciones que refieren a las tasas aplicables al registro internacional de marcas, contenidas en el Arreglo y en el Protocolo de Madrid, básicamente son las mismas, salvo por algunas cuestiones novedosas que introduce el Protocolo y que más adelante se exponen.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Arreglo y del Protocolo de Madrid, las tasas aplicables al registro internacional de marcas pueden clasificarse en dos tipos: tasas nacionales y tasas internacionales. Por lo que se refiere a la primera de ellas, el primer párrafo del artículo 8 de ambos ordenamientos prevé que los países contratantes en los que se presente una solicitud de registro internacional (y también las organizaciones intergubernamentales en las que se presente una solicitud internacional y que sean parte exclusivamente del Protocolo) podrán fijar, de manera discrecional, y recabar, para su propio beneficio, una tasa nacional que reclamarán al solicitante del registro internacional o al titular de un registro internacional al momento de la presentación de la solicitud internacional o de la solicitud de renovación de registro internacional. Como se menciona, las administraciones de las partes contratantes podrán determinar libremente la cuantía de las tasas que percibirán en su propio beneficio por la recepción, trámite y envío a la Oficina Internacional de la solicitud de registro internacional o de la solicitud de renovación respectiva. Obviamente, la las tasa nacionales serán pagadas en la moneda nacional del país que las recaude o en la moneda que fije la organización intergubernamental contratante del Protocolo de Madrid.

En cuanto al segundo tipo de tasas, tenemos que los artículos 7 y 8.2 del Arreglo y del Protocolo, tanto el registro de una marca en la Oficina Internacional como su renovación estarán sujetos al pago previo de una tasa internacional; misma que comprende los siguientes rubros:

a) Una tasa básica cuyo monto es fijo, actualmente consiste en 653 francos suizos cuando la marca solicitada no contenga elementos a color y 903 francos suizos cuando la marca se integre por elementos a color. Esta tasa es aplicable tanto para las solicitudes que se tramiten conforme al Arreglo, al Protocolo o conforme a ambos ordenamientos, así como para las solicitudes de renovación del registro internacional. La mayor parte de los ingresos recaudados por este concepto se destinan a la OMPI.

b) Una tasa suplementaria por toda clase, sobre la tercera, de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca. El monto de dicha tasa es de 73 francos suizos por cada clase adicional a la tercera y varía de acuerdo al número de clases en las que se solicite el registro internacional de una marca o se aplique el registro internacional cuya renovación se solicite. Cuando el número de clases solicitadas sea inferior a tres, esta tasa no será aplicable. Las sumas procedentes de las tasas suplementarias serán repartidas al expirar cada año entre los países u organizaciones intergubernamentales interesados, proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada uno de ellos durante el año transcurrido.

c) Una tasa complementaria por cada país u organización intergubernamental designado en la solicitud de registro internacional. Se pagarán tantas tasas complementarias como países u organizaciones intergubernamentales sean designados en la solicitud de registro internacional o de renovación. En el caso de las solicitudes de registro internacional regidas por el

Arreglo de Madrid, las tasas suplementarias serán aplicables para la designación de los Estados miembros hayan ejercido la facultad conferida en el artículo 3 bis, por la cual notifiquen al Director General de la Oficina Internacional que la protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a ese país cuando el titular de la marca lo solicite expresamente. Actualmente, la cuantía de la tasa complementaria asciende a 73 francos suizos por cada parte contratante designada. Asimismo, el monto total anual recaudado por la Oficina Internacional por la aplicación de dicha tasa será repartido conforme a la misma regla establecida para las tasas suplementarias.

La innovación que presenta el Protocolo de Madrid respecto de este tema consiste en que, en ciertos casos, las tasas complementarias y, bajo ciertas condiciones, las tasas suplementarias podrán ser remplazadas por las denominadas "tasas individuales". El sistema de las tasas individuales se encuentra establecido en el punto 7 del artículo 8 del Protocolo, que establece que las partes contratantes podrán elegir entre el derecho a percibir una tasa propia o el derecho a compartir el producto anual de las tasas suplementarias y complementarias que le correspondan proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada una de ellas durante dicho periodo. Para hacer valer este derecho, las partes contratantes deberán hacer una declaración al respecto en los instrumentos de ratificación o adhesión o en un momento posterior. También podrán modificar el importe de las tasas individuales mediante declaraciones subsiguientes.

Si bien es cierto que es atribución de las partes contratantes fijar el monto de las tasas individuales correspondientes; cabe subrayar que el propio apartado 7 del artículo 8 del Protocolo un tope máximo para las mismas: "no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte Contratante tendría derecho a percibir de un solicitante por un registro de diez años, o del titular de un

registro por una renovación por diez años de dicho registro, de la marca en el registro de dicha Oficina." Obviamente, en los países a los que les resulte más provechoso el sistema tradicional de tasas suplementarias y complementarias que el nuevo sistema de tasas individuales, no optarán por este último

La razón por la que se instaura el sistema de tasas individuales en el Protocolo de Madrid deriva de la oposición que presentaron algunos países para incorporarse al Arreglo de Madrid, sustentada en el hecho de que la cantidad correspondiente a las tasas suplementarias y complementarias era inferior, en algunos casos, al monto que percibían por las tasas nacionales que recaudaban por el registro o renovación del registro de las marcas efectuados directamente en sus oficinas de marcas. Por tal razón esos países sostenían que les resultaba imposible incorporarse al Arreglo de Madrid, ya que no podían permitir que los extranjeros obtuvieran el registro o renovación de sus marcas por un costo menor al de sus nacionales.<sup>109</sup>

Para dar solución a ese problema, el Protocolo de Madrid deja abierta la puerta a las partes contratantes para que elijan libremente la opción que más les convenga y puedan escoger entre percibir el producto anual resultante de las tasas suplementarias y complementarias o solicitar el pago de las denominadas "tasas individuales" a que tengan derecho a percibir, *i.e.*, cuando el país u organización contratante del Protocolo opte por el sistema de tasas individuales, no tendrá derecho a percibir producto alguno resultante de las tasas suplementarias o complementarias y viceversa.

La última oración de punto 7 inciso a del artículo 8 del Protocolo prevé que en el supuesto de que el solicitante de un registro internacional de una marca sólo

---

<sup>109</sup> *Cfr.* World Intellectual Property Organization, *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks, ob.cit.*, p. 93.

designe países u organizaciones intergubernamentales que hayan elegido el sistema de tasas individuales, no tendrá que pagar tasa suplementaria y complementaria alguna.

Las demás tasas que se prevén en el Reglamento Común y que se encuentran especificadas en el tabulador de tasas del Sistema de Madrid<sup>110</sup>, aplicables tanto para los registros internacionales otorgados conforme al Arreglo de Madrid y como por el Protocolo, se refieren a la inscripción de ciertas modificaciones relativas al registro internacional, al ejercicio del plazo de gracia para la renovación de un registro internacional durante los seis meses siguientes al vencimiento de su vigencia, a la corrección de ciertas irregularidades relacionadas con la clasificación de los productos o servicios en los que se solicite el registro internacional, a la extensión territorial de un registro internacional y a los diversos servicios prestados por la OMPI en relación con los registros internacionales que tiene a su cargo.

De las diferentes partidas de ingresos provenientes de las tasas, como anteriormente se expuso, tenemos que las tasas suplementarias y complementarias se repartirán por la Oficina Internacional entre los países miembros del Arreglo y las partes contratantes del Protocolo proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada uno de ellos durante el ejercicio anual transcurrido. Asimismo, las partes contratantes del Protocolo que hayan optado por el sistema de tasas individuales, serán acreedoras de éstas. En tanto que, por lo que toca a las tasas básicas que dan lugar al registro internacional, éstas serán aplicadas a los gastos y cargas necesarios para la aplicación del Arreglo y del Protocolo de Madrid, respectivamente y su excedente se repartirá en partes iguales entre las partes contratantes de dichos tratados internacionales.

---

<sup>110</sup> [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

Por último, cabe señalar la determinación de la cuantía de las tasas relativas al registro internacional queda a cargo de la Asamblea, a propuesta del Director General de la Oficina Internacional. Para la determinación de las tasas destinadas a las partes contratantes (excepto las tasas individuales) se tomará en cuenta el promedio mundial de las tasas nacionales y regionales para registro de marcas. Por otro lado, el monto de la tasa que integre los ingresos de la Unión Particular (tasa básica), deberá ser suficiente para por lo menos cubrir los gastos en que incurra a Oficina Internacional por la administración del Sistema de Madrid.<sup>111</sup>

Dispone el artículo 12 del Arreglo y del Protocolo que los recursos de financiación de la Unión particular estarán integrados por: a) las tasas por el registro internacional y por otros servicios prestados por la Oficina Internacional a cuenta de la Unión particular; b) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional concernientes a la Unión particular y los derechos correspondientes a esas publicaciones; c) donaciones, legado y subvenciones; d) alquileres y otros ingresos diversos; e) alquileres y otros ingresos diversos. En la confección del presupuesto se tendrá en cuenta su coordinación con los presupuestos de las otras "uniones" administradas por la OMPI.

#### **IV.- Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid**

Como ya sabemos, el Protocolo de Madrid de 1989 tiene una finalidad y una estructura análogas a la del Arreglo de Madrid. Por este motivo en 1998 se estableció una regulación común para ambos ordenamientos con la finalidad de lograr una mejor aplicación de sus disposiciones, de complementar y ampliar su

---

<sup>111</sup> World Intellectual Property Organization, *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks*, ob. cit., pp. 91-93.

contenido, así como de lograr una efectiva convivencia entre ambos instrumentos internacionales.

El Reglamento Común fue resultado de los trabajos preparatorios de la OMPI a raíz de la aprobación de Protocolo de Madrid. Su texto definitivo fue aprobado por la Asamblea de la Unión de Madrid, produciéndose su entrada en vigor el 1° de enero de 1998; con lo que se dejó sin efectos el Reglamento de Ejecución del Arreglo de Madrid del 29 de abril de 1979.

El Reglamento Común, en su última versión del 4 de octubre del 2001, se compone por cuarenta y un reglas ordenadas sistemáticamente en nueve capítulos. Este ordenamiento regula de manera específica aspectos de gran relevancia para el sistema de registro internacional de marcas instaurado por el Arreglo y el Protocolo de Madrid; tales como: la forma y contenido de las solicitudes de registro internacional que se tramitan en virtud del Arreglo de Madrid, del Protocolo o conforme a ambos ordenamientos; las irregularidades que pueden presentarse en dichas solicitudes; la manera en que habrá de realizarse el cómputo de plazos contenidos en él; los datos y fechas del registro internacional; los aspectos que afectan el registro internacional (denegación de protección, designaciones posteriores, su inscripción en el registro de la Oficina Internacional, etc.); los detalles relativos a su renovación; la moneda de pago de las tasas aplicables y su distribución; entre otros.

En síntesis, podemos decir que con la entrada en vigor del Reglamento Común se han introducido una serie de mejoras encaminadas a hacer que el Sistema de Madrid sea más flexible y fácil de utilizar. Gracias a la continua labor de supervisión de la Asamblea de la Unión de Madrid, y a los cambios aprobados al Reglamento Común por dicho órgano, se ha logrado responder a varias de las necesidades apremiantes de los usuarios y de las oficinas de los países concernientes. Un ejemplo claro de ello lo encontramos en la nueva disposición del Reglamento Común instaurada en las modificaciones de 2001, que permiten el

registro de licencias de marcas en el plano internacional y en la reglamentación para la presentación de solicitudes de inscripción de cambios en el Registro Internacional (lo que se considera una de las características más útiles del sistema internacional). Sin duda, todo lo anterior ofrece un mayor número de posibilidades para los titulares de marcas.<sup>112</sup>

#### **V.- Principales semejanzas y diferencias existentes entre el Arreglo y el Protocolo de Madrid**

En 1989, cuando el Arreglo de Madrid tenía poco menos de cien años de vida, seguía proveyendo de un sistema funcional y ventajoso para sus usuarios, gracias a las metódicas revisiones que se le habían practicado a lo largo de su vida.<sup>113</sup> No obstante lo anterior, países que reportaban un gran número de solicitudes nacionales de registro de marcas, tales como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de América, Japón, Gran Bretaña y México soslayaban constantemente su incorporación al Arreglo por los inconvenientes que para ellos representaban los siguientes puntos: a) que la solicitud de registro internacional debiera basarse en un registro nacional previo, cuando en algunos países este proceso toma más tiempo del que los interesados están dispuestos a esperar para obtener un registro en el extranjero (aunado a que en ocasiones algunos países tardan más de seis meses en el procedimiento de registro nacional, lo que trae indefectiblemente la pérdida del derecho de prioridad) b) que el plazo de un año establecido para hacer valer la facultad de denegación de protección resultante del registro internacional era considerado insuficiente, particularmente por aquellos países en los que se hace un estudio exhaustivo de las solicitudes de registro de marca y en los que se abre un periodo de oposición de terceros a partir de la publicación de las solicitudes de registro de marca recibidas; c) que, en algunas ocasiones, las tasas internacionales recibidas por los

---

<sup>112</sup> Síntesis informativa de prensa del 24 de abril de 2002, publicada en [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

<sup>113</sup> El promedio anual era de 13,000 registros internacionales y de 4,500 renovaciones (datos tomados de World Intellectual Property Organization, *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Madrid 1989), *ob.cit.*, p. 74).

países miembros del Arreglo resultaban inferiores a las cantidades recibidas por las oficinas nacionales como resultado de su propio sistema nacional de tasas, lo cual hacía prácticamente imposible la adhesión de tales países; y, d) que los efectos del denominado "ataque central" eran estimados injustos por los titulares de marcas registrada en los países no miembros del Arreglo, debido a que la invalidación del registro nacional de base del registro internacional durante los cinco primeros años de vida de éste, provienen de causas válidas únicamente dentro del territorio de un país y no de los demás países en los que se hacen extensivos los efectos del registro internacional.

La eliminación de estos impedimentos fue el primer objetivo del Protocolo de Madrid. Como se ha venido exponiendo a lo largo del presente trabajo, el Protocolo no tuvo la finalidad de sustituir el Arreglo de Madrid, sino convertirse en una opción para los países a los que no les resultaba atractivo el sistema incorporado en el Arreglo de Madrid, permitiendo a su vez que en los países en los que se aplicaba el Arreglo, éste siguiera funcionando tal y como lo venía haciendo. Es por ello, que los cambios implementados al Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas no tomaron la forma de una revisión a las disposiciones del Arreglo de Madrid, sino que fueron resultado de la creación de un nuevo instrumento internacional.

De la comparación alternativa de las disposiciones contenidas tanto en el Arreglo como en el Protocolo de Madrid, se observa que la redacción y la terminología utilizada en este último es muy similar a la del primero, así como su orden y estructura. Esto es así, debido a que los autores del Protocolo consideraron conveniente seguir la ordenación del Arreglo, pues ésta les resultaría familiar a las oficinas nacionales de marcas de todos los países miembros del Arreglo de Madrid y a los casi en ese entonces diez mil usuarios de dicho sistema.<sup>114</sup> Esto también permitiría lograr cierta uniformidad entre las

---

<sup>114</sup> Cfr. World Intellectual Property Organization, *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Madrid 1989), *ob.cit.*, p. 77.

interpretaciones que se habían venido dando en los casi cien años de aplicación del Arreglo y en las interpretaciones que se fuesen dando a las disposiciones del nuevo texto del Protocolo. Finalmente, la terminología empleada en el Protocolo sólo tuvo variaciones en los casos en que resultaba indispensable como lógica consecuencia de la posibilidad de adhesión de las organizaciones intergubernamentales a dicho tratado internacional.

Las diferencias que guarda el Protocolo respecto del Arreglo, pueden resumirse en las siguientes: a) el artículo 2.1 inciso a) establece que la solicitud de registro internacional podrá basarse no solo en un registro nacional, sino también en una solicitud de registro nacional; b) el artículo 5 posibilita la ampliación del plazo de denegación de 12 a 18 meses o a un periodo más largo en el caso de oposiciones (7 meses más); c) el artículo 8.7 faculta a las oficinas de los países miembros a optar por el sistema de tasas individuales, las cuales serán determinadas libremente por ellas; d) si bien es cierto que no elimina la fase de dependencia entre el registro internacional y la solicitud o registro nacional o regional de base, lo cual posibilita el denominado "ataque central", debemos destacar que el Protocolo atenúa sensiblemente esta dependencia, ya que en su artículo 6.3 enumera taxativamente las causas por virtud de las cuales la ineficacia de la solicitud nacional o el registro nacional de base desencadena la ineficacia del registro internacional de la marca durante dicha fase de dependencia. También, a fin de aminorar las negativas consecuencia que se derivan de la dependencia transitoria del registro internacional de una marca respecto a la solicitud o registro de base, el artículo 9 quinquies del Protocolo prevé la transformación de un registro internacional cancelado con motivo del denominado "ataque central", en solicitudes de registro nacionales de marcas en los países designados, retrotrayendo justamente la fecha de presentación de las solicitudes nacionales de marcas a la fecha del registro internacional cancelado o, en su caso, a la fecha de prioridad de este registro.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Como señala Botana Agra, la posibilidad de transformar el registro internacional cancelado en solicitudes nacionales constituye una de las novedades más relevantes que ofrece el Protocolo respecto del Arreglo de Madrid (BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 179). Este mismo autor dice

Como se señala, el primero de los objetivos que tuvo la elaboración del Protocolo fue el de eliminar ciertos obstáculos que se anteponían a la adhesión de algunos países al Arreglo de Madrid. El segundo de esos objetivos consistió en el establecimiento de un vínculo entre el Sistema de Madrid y el sistema regional de registro de marcas de la Comunidad Europea que en ese entonces estaba por crearse. Para ello, desde la elaboración del anteproyecto del Protocolo se previó la posibilidad de que no solamente los países pudiesen acceder al sistema de registro internacional, sino que también las organizaciones intergubernamentales que contaran con un sistema de registro regional de marcas cuyos efectos se hicieran extensivos a todos los territorios de los países miembros de dicha organización intergubernamental. Con la creación de ese vínculo sería posible que la solicitud de registro internacional de una marca estuviese basada en una solicitud o registro regional y, a su vez, que la Comunidad Europea pudiese ser designada en una solicitud de registro internacional. Este objetivo quedó materializado en el artículo 2 del Protocolo, el cual si bien es cierto no señala de manera categórica que la Comunidad Europea puede ser miembro de este sistema, también lo es que dado a los requisitos que deben cumplir dichas organizaciones intergubernamentales para ser miembros del Protocolo, que se encuentran especificados en el artículo 14 del Protocolo, es la organización intergubernamental que por excelencia se encuentra legitimada para incorporarse a él; aunado a que con la redacción del artículo 2 del Protocolo se deja abierta la posibilidad de que otras organizaciones intergubernamentales similares que se creen en el futuro puedan acceder al sistema de registro internacional de marcas previsto en el Protocolo.

Respecto de este último punto cabe señalar que el tratamiento que prevé el Protocolo de Madrid a las organizaciones intergubernamentales que se adhieran a él es idéntico al tratamiento que establece para sus países miembros. Las

---

que en este punto, el Protocolo se inspiró en la propuesta de Reglamento de la marca comunitaria (*Idem, loc. cit.*, nota 93).

organizaciones intergubernamentales y los países contratantes cuentan con un estatus análogo, es decir, cuentan con los mismos derechos y obligaciones (por ejemplo, cuentan con un solo derecho a voto en la Asamblea, independientemente de que las organizaciones intergubernamentales se constituyan por varios países miembros). Asimismo, es importante subrayar que los cinco aspectos en los que innova el Protocolo para eliminar los inconvenientes de adhesión de algunos países al Arreglo, que fueron precisados líneas arriba, también se aplican para las organizaciones intergubernamentales.

## VI.- Convivencia entre el Arreglo y el Protocolo de Madrid

Según acaba de señalarse, el Protocolo en ningún caso reemplaza o sustituye al Arreglo. Significa esto que aun en la hipótesis de que la totalidad de los Estados contratantes del Arreglo se conviertan también en partes contratantes del Protocolo, no por ello dejará de ser operativo ni dejará de aplicarse aquél en esos Estados. Así lo impone la denominada *cláusula de salvaguardia*<sup>116</sup> del Arreglo contenida en el artículo 9 sexies del Protocolo, el cual en su apartado primero establece lo siguiente: *Cuando respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado que es parte, tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las disposiciones del presente Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo)*. Dicho en otros términos, el Protocolo no será de aplicación en los Estados que simultáneamente sean contratantes del Arreglo y del Protocolo; en estos casos, el único texto aplicable será el Arreglo.

Lo anterior confirma la idea de que el Protocolo lejos de reemplazar al Arreglo, presupone su existencia y subsistencia. La coexistencia de ambos

---

<sup>116</sup> Este artículo se conoce como *cláusula de salvaguardia* debido a que su finalidad es preservar el *status quo* del Arreglo de Madrid en ciertas circunstancias.

tratados internacionales se refleja claramente en la posibilidad de que un mismo Estado sea simultáneamente parte del Arreglo y del Protocolo. Sin embargo, ante la situación de que la oficina de origen de la solicitud de registro internacional o de extensión territorial corresponda a un Estado que sea parte tanto del Arreglo como del Protocolo, las disposiciones del Protocolo no serán aplicables respecto a otro Estado afectado que sea asimismo parte contratante tanto del Arreglo como del Protocolo o solamente del Arreglo.

Así las cosas, los casos en los que será aplicable el Protocolo serán los dos siguientes: a) en relación con los Estados u organizaciones intergubernamentales que sean parte únicamente del Protocolo de Madrid; b) con respecto, de un lado, a los Estados contratantes del Arreglo y también del Protocolo y, de otro lado, los Estados y organizaciones intergubernamentales contratantes solamente del Protocolo.

El Reglamento Común prevé en la regla 9 la posibilidad de emplear un solo formato para las solicitudes de registro internacional que se tramiten en virtud del Arreglo y del Protocolo simultáneamente, siempre y cuando se parta de un mismo registro nacional de base<sup>117</sup>. Así, cuando un Estado sea parte tanto del Arreglo como del Protocolo y cuya oficina de marcas funja como oficina receptora de la solicitud de registro internacional y en dicha solicitud se designen países que sean partes tanto del Arreglo y del Protocolo, la protección resultante del registro internacional en el territorio de estos últimos países será la prevista en las disposiciones del Arreglo (en este caso la solicitud internacional deberá basarse en un registro nacional previamente concedido, el plazo de denegación de protección no será mayor a doce meses, los países designados no podrán recibir tasas individuales y no se habrá lugar a la transformación de los registros

<sup>117</sup> La regla 1 del Reglamento Común establece que se entenderá como "solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo", una solicitud internacional cuya oficina de origen sea la oficina de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, que se base en un registro y dé cabida a las designaciones de: "al menos, un Estado obligado por el Arreglo (con independencia de que ese Estado esté también obligado por el Protocolo, y "al menos, un Estado obligado por el Protocolo, pero no por el Arreglo, o al menos, una Organización contratante.

TESIS COI.  
FALLA DE ORIGEN

internacionales cancelados en solicitudes nacionales). Por otro lado, cuando el país de origen sea miembro tanto del Arreglo y del Protocolo y en la solicitud de registro internacional se designen también países y organizaciones intergubernamentales miembros exclusivamente del Protocolo, en este caso sólo serán aplicables las disposiciones del Protocolo.

Según se detalla en el texto intitulado *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks*, editado por la OMPI en 1991, el motivo de la implementación de la cláusula de salvaguardia en el Protocolo atendió a las constantes declaraciones de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros del Arreglo de Madrid, y de los representantes de diversas asociaciones y sociedades privadas usuarias del Arreglo de Madrid, que sostenían que el sistema registral de marcas contenido en dicho tratado internacional satisfacía enteramente sus expectativas tal y como venía funcionando y que no deseaban que esto cambiase.<sup>118</sup>

Por otro lado, el autor Botana Agra<sup>119</sup> sostiene que la cláusula de salvaguardia del Arreglo de Madrid fue objeto de amplios debates en el seno de la Conferencia de Madrid por quienes sostienen en que dicha cláusula no ofrecía a los Estados contratantes del Arreglo y del Protocolo alternativa alguna para beneficiarse de este último. Lo cierto es que para no dejar cerrada esta posibilidad, el texto definitivo del Protocolo acogió la propuesta de algunas delegaciones sobre la posibilidad de facultar a la Asamblea para derogar o restringir la cláusula de salvaguardia. En efecto el apartado segundo del artículo 9 *sexies* del Protocolo establece que la Asamblea podrá derogar o limitar el párrafo primero una vez transcurrido el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del Protocolo, pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados

---

<sup>118</sup> Cfr. World Intellectual Property Organization, *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Madrid 1989), *ob.cit.*, p. 98.

<sup>119</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 157.

desde la fecha en que la mayoría de los países parte del Arreglo lo sean también en el Protocolo. Tendremos que esperar a que dicho plazo transcurra para ver qué destino le depara a la denominada "cláusula de salvaguarda".

## CAPÍTULO CUARTO

### EL SISTEMA REGISTRAL DE MARCAS EN MÉXICO

#### I.- Concepto de Marca

La marca es una variante del segundo gran componente de los derechos de propiedad industrial<sup>120</sup>; los signos distintivos, mismos que han sido considerados como los instrumentos de que se valen los comerciantes, empresarios o industriales para obtener un determinado prestigio en el mercado con el público consumidor o usuario, quien por su parte adquiere la garantía de que los productos que se procura o los servicios que utiliza gozan de la misma calidad si están amparados por un mismo signo distintivo.<sup>121</sup>

En la actualidad la marca reviste gran importancia. Es resultado de los esfuerzos y la capacidad industrial del titular de la misma, quien elige un signo que posea distintividad, lo reproduce constantemente en unión con productos o servicios de una determinada clase, para que finalmente los consumidores o usuarios capten y retengan en su memoria esa unión. Este signo distintivo opera como un mecanismo competitivo, pues ante la inmensa gama de productos y servicios que se ofrecen en el mercado, es el único medio con que cuenta el público en general para identificar, sin temor a equivocarse al momento de llevar a cabo la selección, un producto o servicio de otro de su mismo género o

<sup>120</sup> De acuerdo a la clasificación que hace el doctor David Rangel Medina, los cuatro componentes de los derechos de propiedad industrial son: a) Las creaciones industriales (protegibles a través de las patentes, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales y los títulos de obtentores de variedades vegetales); b) los signos distintivos (cuyas variantes son las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales); c) la represión de la competencia desleal, y d) la transferencia de tecnología. A su vez, el derecho de propiedad industrial es considerado por este autor como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios (Cf. RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, ed. McGraw-Hill, México, 1998, p. 2).

<sup>121</sup> Tesis de licenciatura de Rafael Álvarez Chávez, *La Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial*, Facultades del IMPI, Facultad de Derecho, UNAM, México, 2001, p. 35.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

especie y, por otro lado, protege a sus titulares de sus competidores, y les garantiza que sus productos o servicios se encuentran efectivamente en el mercado, permitiéndoles así controlar su difusión.

Asimismo, debe resallarse que la marca como bien inmaterial capaz de reproducirse ilimitadamente, de modo simultaneo en diversos lugares, cuenta con un gran valor económico; pues tal y como lo afirma el doctrinario en la materia Mauricio Jalife Daher, *a través de su presencia en el mercado, la marca inicia una acumulación progresiva de valor intrínseco, que suele superar el que globalmente la empresa pueda llegar a representar por medio de la posesión de otros activos.*<sup>122</sup>

En el derecho de marcas ha venido prevaleciendo la tendencia de definir el bien inmaterial objeto de regulación, *i.e.* la marca. Varios han sido los conceptos de marca que se han elaborado. Doctrinalmente, de entre las definiciones más completas en cuanto a su naturaleza y finalidad que podemos encontrar, tenemos las siguientes:

Para el doctor David Rangel, *la marca es el signo de que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores*<sup>123</sup>.

El autor contemporáneo de la materia Carlos Viñamata Passckens, considera que *las marcas son derechos de propiedad inmaterial, que se encuentran comprendidos dentro de la rama de los derechos intelectuales que se refiere a los derechos de propiedad industrial*<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> JALIFE DAHER; Mauricio, *El Valor de la Propiedad Intelectual*, ed. Juris Tantum, México, 2001, p. 98.

<sup>123</sup> RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual, ob.cit.*, p. 62.

<sup>124</sup> VIÑAMATA PASCHKENS, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, ed. Trillas, México, 1998, p. 226.

Por su parte, el maestro Justo Nava Negrete afirma que la marca es *todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla*<sup>125</sup>.

La marca —indica Cesar Sepúlveda<sup>126</sup>— es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías protegiéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.

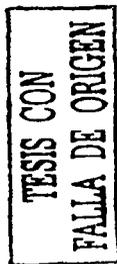
Por lo que se refiere al concepto legal de marca, cabe señalar que en nuestro país el ordenamiento legal que regula el derecho de propiedad industrial, y por tanto a las marcas, es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, ahora denominada Ley de la Propiedad Industrial como resultado de las reformas efectuadas a la misma, que entraron en vigor el 1º de octubre de 1994. El artículo 88 de dicho ordenamiento define a la marca, en tanto que, su artículo 89 contiene la enumeración ejemplificativa de los signos que idóneos para convertirse en marcas. A continuación se transcribe el texto de ambos preceptos:

"Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

"Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

<sup>125</sup> Citado por CASTREJÓN GARCÍA, Gabino E. en *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Cárdenas Editor Distribuidor, México, 1999, p. 81.

<sup>126</sup> SEPÚLVEDA CESAR, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2ª ed., Porrúa, México, 1955, p.63.



I Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II Las formas tridimensionales;

III Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o nombre comercial publicado."

Es indudable que el legislador mexicano al definir la marca en un texto jurídico confirió indudables ventajas al gobernado: proporcionó al intérprete un valioso instrumento que le permite determinar los signos que pueden constituir una marca. Como se observa del contenido de los preceptos arriba citados, al conceptualizar la marca, el Derecho mexicano opta por formular un concepto abierto y enuncia —sin carácter exhaustivo— los signos visibles que pueden constituir una marca. Asimismo, es preciso subrayar que la definición arrojada por el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, nos permite determinar que los signos que pueden constituir una marca son:

a) Los signos visibles. Esta expresión reduce sensiblemente los tipos de signos que pueden convertirse en marcas: éstos pueden consistir únicamente en signos perceptibles a través del sentido de la vista y, por tanto, no cabe incluir los signos gustativos, táctiles u olfativos. Situación diferente que se presenta en el Derecho Comunitario Europeo que ha acogido un concepto abierto y flexible, mediante el cual se permite el registro de una marca comunitaria, siempre que

en el correspondiente signo concorra un doble requisito: que posea aptitud distintiva y que sea susceptible de representación gráfica<sup>127</sup>. Así, el sistema de registro de la marca comunitaria permite el registro de marcas sonoras que pueden representarse gráficamente mediante notas musicales o monogramas; y no obstante que es problemático el que con relación con las marcas olfativas pueda acreditarse la observancia del requisito de que el signo sea susceptible de representación gráfica, en la actualidad existe registrada como marca comunitaria «el olor a hierba recién cortada», como consecuencia de la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 11 de febrero de 1999<sup>128</sup>. De la misma manera en países como Francia, Alemania y Estados Unidos se permite el registro de marcas sonoras y en este último también se han dado casos de registros de marcas olfativas<sup>129</sup>.

b) Los signos que sean apropiados para distinguir productos y servicios<sup>130</sup> de otros de su misma especie o clase en el mercado. Esto sin duda se refiere al requisito universal de distintividad que toda marca debe cumplir, pues sólo es susceptible de registro una marca que tenga elementos suficientes para identificar o individualizar los productos o servicios a los se aplique o pretenda aplicarse. Mas he aquí que, tal y como lo afirma Carlos Fernández Novoa<sup>131</sup>, este requisito depende no sólo de la actividad del industrial o empresario, sino también de la actitud del público hacia la marca, pues coincidimos con la opinión de dicho autor que sustenta que el signo asociado a los productos o servicios por su titular se convierte en una verdadera marca

<sup>127</sup> El artículo 4 del Reglamento 40/1994 sobre la marca comunitaria establece: "Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras."

<sup>128</sup> Un estudio pormenorizado de este caso lo encontramos en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, ob.cit., p. 41-44).

<sup>129</sup> El autor Carlos Fernández Novoa propone como solución al problema de representación gráfica de las marcas olfativas, que éstas sean representadas a través de medios indirectos como una fórmula química o la descripción de un procedimiento. (*Ibidem*)

<sup>130</sup> En la actualidad, en México se permite el registro de marcas de servicios, situación que tiene su origen en la Ley de Invencciones y Marcas de 1976.

<sup>131</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *ob.cit.*, p. 28.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

cuando la contemplación del signo desata en la mente del consumidor las representaciones en torno al origen, calidad y, en su caso, buena fama de los productos o servicios a los que alude. La publicidad económica es, sin duda, el medio que permite hoy al empresario provocar con mayor rapidez y eficacia la asociación entre el signo y el producto.

En este sentido, cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de la calidad relativamente constante del producto o servicio. Es innegable en el plano socio-económico; la marca es un signo que indica cierta calidad del producto o servicio en la realidad en el mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores.

Todo lo anterior, nos permite concluir que en el sistema jurídico mexicano, los signos susceptibles de protegerse como marcas, son los que sean aptos para representarse gráficamente y que posean capacidad distintiva respecto de los productos o servicios que estén destinados a identificar.

## **II.- Base Constitucional de la Marca**

Varios han sido los debates que se han suscitado en torno a la base constitucional de la marca. Autores como Carlos Viñamata Paschkens<sup>132</sup> sostienen que de la interpretación estricta de la Constitución, únicamente están reconocidos como excepciones al monopolio, los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial relativos a inventos y mejoras, y que no existe precepto alguno constitucional que justifique la existencia de ciertas figuras de propiedad industrial; tales como los secretos industriales, las denominaciones de origen y los signos distintivos.

---

<sup>132</sup> VIÑAMATA PASCHKENS, Carlos, *La Propiedad Intelectual, ob. cit.*, p. 127.

Por otro lado, autores como el doctor David Rangel Medina<sup>133</sup> afirman que si bien es cierto que no pueden considerarse a los artículos 28<sup>134</sup> y 89<sup>135</sup> de la Constitución como un apoyo expreso de la legislación sobre marcas ni como una bases expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre estos signos distintivos, al ser omisos dichos preceptos respecto a las marcas o a los signos distintivos; también lo es dicha circunstancia no debe llevarnos a concluir que la propiedad de las marcas no está protegida constitucionalmente. *Los derechos y prerrogativas sobre marcas*, señala el citado autor, *se consideran como objetos de la propiedad industrial... ésta, a su vez, es una de las dos formas de propiedad inmaterial. Lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo propiedad... dicho de otra forma: los derechos relativos a la propiedad industrial de marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 4º, 14 y 16*<sup>136</sup>.

Además de los artículos citados en el párrafo que antecede, que se refieren a la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo y a la garantía de aprovechamiento de los productos del trabajo (artículo 4º constitucional) y al goce tranquilo de la propiedad, así como al libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda (artículos 14 y 16 constitucionales). A nuestro parecer cabe incluir como base constitucional de la marca el artículo 73 de la Constitución en su fracción X que a la letra dispone:

<sup>133</sup> RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario, ob.cit.*, pp. 131-135.

<sup>134</sup> El artículo 28 Constitucional establece en su parte conducente que *tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.*

<sup>135</sup> Este artículo en su fracción XV se refiere a la facultad del Ejecutivo Federal para *conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria.*

<sup>136</sup> RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario, ob.cit.*, pp. 134 y 135.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

"Artículo 73. El Congreso de la Unión tiene facultades:

...X Para legislar en toda la República sobre [...] comercio..."

Este precepto, faculta constitucionalmente al legislativo federal para que expida leyes que regulen el comercio, lo que le permite regular libremente todo aquello que esté relacionado con la actividad comercial y, consecuentemente, crear figuras jurídicas (como las marcas) que coadyuven a la libre concurrencia de bienes y servicios, y garanticen una sana y honesta competencia. Es así que resulta obvio que al ser los signos distintivos figuras que se encuentran relacionadas íntimamente con la actividad comercial, su fundamento constitucional también se encuentra en esta disposición. En este contexto, Mauricio Jalife Daher, sostiene que: *En México, la materia de la propiedad industrial se entiende como reservada para ser legislada por el Congreso Federal, en atención a lo dispuesto por la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Al utilizar la expresión "comercio", es claro que el supuesto pretende comprender todas las instituciones y disposiciones relacionadas con esta actividad. Habría que concluir que los derechos de propiedad industrial solamente pueden ser entendidos dentro de un contexto comercial, dada su conformación y estructura específica, por lo que no queda duda de que la facultad constitucional reservada en dicha fracción alcanza a esta materia.*<sup>137</sup>

### III.- Principios que Rigen la Protección de la Marca en México

Los principios que rigen a la protección jurídica de la marca en nuestro país y de conformidad con el sistema tradicional de marcas son el principio de especialidad y el principio de territorialidad. A continuación se expone en qué consiste cada uno de ellos.

<sup>137</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, ed. MacGraw-Hill, México, 1999, p 5.

a) Principio de especialidad.- Como hemos mencionado con anterioridad, uno de los requisitos que deben reunir los signos para que sean reconocidos como marcas en el Derecho Marcario Mexicano, es que sean aptos para distinguir o identificar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Para conferir a un signo la protección jurídica propia de la marca es necesario que el signo posea capacidad distintiva con respecto a una clase de productos o servicios. Afirma en este sentido el doctor David Rangel Medina<sup>138</sup> que *el carácter distintivo de que hablamos recae sobre los productos y sobre su origen, sí, pero no respecto de cualquier producto, sino que el cuño propio y preciso que debe revestir la marca para hacer fácil su reconocimiento y darle rasgos inconfundibles con otras, se refiere únicamente a la marca aplicada a productos o mercancías iguales o similares de distinta procedencia.*

Así, tenemos que la marca está destinada a especializar productos o servicios, pero no todo un universo de productos o servicios, sino aquellos pertenecientes a una determinada especie o clase. Esto quiere decir que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintas personas; siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada con respecto a productos o servicios distintos, que no guarden similitud en función a su naturaleza, a su presencia en el mercado y a sus distintos canales de distribución y comercialización.

En el sistema jurídico mexicano, lo anterior encuentra sustento legal en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que como ya dijimos define a la marca como "todo signo distintivo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado"; así como en el artículo 93 de dicho ordenamiento que establece que "Las marcas se registrarán en relación con los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca

---

<sup>138</sup> RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México, ob.cit.*, p. 186.

esta Ley...". Sin embargo, es preciso mencionar que como excepción al principio de especialidad de las marcas, la ley mexicana prevé el caso de las marcas *notoriamente conocidas*, ya que conforme al artículo 90 fracción XV de dicho ordenamiento, no podrán ser susceptibles de registro, las marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a aquellas, sin importar que se trate de aplicar a un producto o servicio totalmente distinto al amparado por la marca notoria. Expresa este mismo artículo que *"Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma."*

La protección que nuestra legislación da a las marcas notorias, es resultado de los compromisos internacionales que México ha contraído al suscribir el Convenio de París de 1883, revisado en Estocolmo en 1967, el cual otorga en su artículo 6 bis una protección muy amplia a las marcas notorias para evitar el aprovechamiento de su prestigio por una persona distinta a su titular, independientemente de que la marca notoria no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ellas. Afirma en este sentido Mauricio Jalife<sup>139</sup> que los puntos más significativos que se reflejaron en las reformas que sufrió la Ley de la Propiedad Industrial en 1994, consisten en la adiciones de los dos últimos párrafos de la fracción XV del artículo 90, que permiten restringir el análisis de la notoriedad a un segmento relevante del público destinatario de los productos o servicios, lo que a su vez permite sopesar con objetividad la notoriedad alcanzada por la marca.

---

<sup>139</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, ob. cit., p. 156.

b) Principio de territorialidad.- Consiste básicamente en que la protección de la marca se ve restringida a los límites de territorio del país en donde ha sido registrada o es usada, i.e. el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país en donde se tiene registrada<sup>140</sup>. Este principio es fundamental para la determinación de las cuestiones relativas a la protección de las marcas, ya que al variar ésta de país en país, conforme a lo que sus disposiciones internas establezcan al respecto, las formas de adquirir derechos sobre una marca, así como la vigencia, validez, prerrogativas y obligaciones que derivan de un registro marcario se circunscriben a todo el espacio territorial del país que concedió esa protección o registro. Hagens<sup>141</sup> señala en este propósito que si un Estado pretendiese extender a todo el mundo el derecho de marca concedido para su propio ámbito territorial, ello entrañaría un atentado contra la esfera jurídica de otros Estados soberanos. En México, el único precepto que se refiere al principio de territorialidad de las marcas, lo encontramos en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece la obligación del titular de la marca, de usarla en el territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Sin embargo, como se expuso en la parte introductoria del Capítulo Primero del presente trabajo, con la finalidad de evitar los inconvenientes que presenta el principio de territorialidad de las marcas, se han celebrado diversos acuerdos internacionales en la materia que obligan a los Estados signatarios a reconocer ciertos derechos a favor del registro obtenido en el extranjero; tales como el denominado derecho de prioridad que se encuentra previsto en el artículo 4 del Convenio de París del que México es parte y que, como anteriormente hemos señalado, establece un beneficio fundamental para los solicitantes de registros marcarios, ya que les permite retrotraer la fecha de presentación de la solicitud de registro de una marca efectuada en uno o varios países miembros del Convenio de París, a la fecha en que se haya efectuado el

---

<sup>140</sup> RANGEL ORTÍZ, Horacio, *Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*, Revista el Foro, Tomo VIII, No. 1, Primer Semestre 1995, p.2.

<sup>141</sup> Citado por Carlos Fernández Novoa en *Tratado sobre Derecho de Marcas, ob.cit.*, p. 35.

primer depósito en otro país también parte de este Convenio, siempre y cuando dichos depósitos se efectúen dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se hizo el depósito en el primer país. En la legislación actual este derecho se encuentra regulado en el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que contempla la posibilidad de que se reconozca esa fecha de prioridad siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que se enmarcan en el artículo 118 de dicho ordenamiento y 60 de su Reglamento.

Asimismo, las marcas que han alcanzado el status de marcas *notoriamente conocidas* reciben una protección más allá de las fronteras de los países en las que han sido registradas, pues dada la difusión y prestigio del que gozan en otros países, impiden que un tercero pueda adueñarse de ellas independientemente de que su titular no las haya registrado en ese país. Esta protección extraterritorial se encuentra prevista en el artículo 6 bis del Convenio de París, por la cual los países miembros del Convenio de París se han comprometido a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida, independientemente de que la marca notoria no esté o todavía no haya sido protegida en ese país. México ha adecuado dicha disposición en el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial.

Otra excepción a este principio la encontramos en las marcas registradas internacionalmente ante la OMPI, cuyos efectos se extienden automáticamente a los territorios de los países que hayan ratificado o incorporado al Arreglo y/o al Protocolo de Madrid y que a su vez hayan sido designados expresamente por el solicitante del registro internacional.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Un estudio detallado de los efectos del registro internacional de una marca lo encontramos en el primer y segundo capítulo del presente trabajo.

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere, obligaciones, etcétera, tiene las dos limitaciones que se mencionan: la que impone el principio de la especialidad por lo que toca a las mercancías y servicios que protege el registro y la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al alcance espacial o geográfico de sus efectos<sup>143</sup>.

#### IV.- Trámite Registral

##### A) Autoridad competente

El Convenio de París, en su texto originario de 1883, preveía que cada país miembro de ese Convenio debía establecer un servicio especial de propiedad industrial y una *oficina central* para la comunicación al público de las patentes, diseños industriales y marcas. Como resultado de la revisión este Convenio en Washington en 1911, se incluyó en el catálogo de derechos de propiedad industrial a cargo de la denominada *oficina central* a los modelos de utilidad, que se refieren a mejoras funcionales practicadas a objetos o instrumentos para su uso práctico, invenciones que sin presentar un gran mérito inventivo, reúnen las condiciones necesarias para ser protegidas.<sup>144</sup> Actualmente, la versión adoptada en el Acta de Estocolmo de 1967, establece lo siguiente:

##### "Artículo 12

- 1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención,

<sup>143</sup> Cfr. RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, ob. cit., p. 69.

<sup>144</sup> Cfr. International Bureau of Intellectual Property, *The Paris Convention Centenary of the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983*, ob. cit., p. 54. (La traducción es mía).

los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.

2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente:

a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;

b) las reproducciones de las marcas registradas."

Acorde a lo anterior, tenemos que los países miembros de la Unión de París están compelidos a contar con una oficina especializada en materia de propiedad industrial, cuyas tareas principales consistan en la defensa y promoción de los derechos inherentes a las instituciones reguladas por la legislación de propiedad industrial, mediante la tramitación y concesión, cuando resulte procedente, de patentes, registros de modelos de utilidad, dibujos y modelos industrial y marcas, así como la difusión al público en general del estado que éstos derechos guardan, a través de publicaciones periódicas.

En México, la oficina encargada de las actividades tendientes a la promoción y protección de la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo subsiguiente IMPI), creado por Decreto de 22 de noviembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre del mismo año. Su creación constituye un gran avance en México en torno al reconocimiento que el tema de la propiedad industrial venía demandado de las instancias oficiales, pues tal y como lo sostiene Jalife Daher<sup>145</sup>, antes de que esto sucediera, las dependencias encargadas de administrar la ley correspondiente, designada en diversas épocas como *Dirección General de Invenciones y Marcas*, o *Dirección General de Desarrollo Tecnológico*, o nombres que combinaban estas designaciones, eran unidades administrativas

<sup>145</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, ob. cit., p. 6.

que carecían de los medios más elementales para la prestación de un adecuado servicio. El IMPI cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propia, dada su naturaleza jurídica: la de un organismo descentralizado<sup>146</sup>, que le permite gozar de una mayor independencia y presupuesto para la consecución de las tareas que la Ley de la Propiedad Industrial le ha encomendado. Dentro de las principales atribuciones del IMPI, están las siguientes: a) otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales; b) sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes; c) realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; d) designar peritos cuando así se le solicite conforme a la Ley y emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público; e) difundir los servicios que presta en materia de propiedad industrial y asesorar sobre los mismos; f) promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial; y g) promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países y celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación.

Adicionalmente a las funciones que viene realizando como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, como resultado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 de la Ley Federal de Derechos de Autor, el IMPI es competente para el estudio y

---

<sup>146</sup> El IMPI como organismo descentralizado encuentra su fundamento legal de existencia en los artículos 1º, 2º, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22 y otros relativos a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como en los artículos 1º, 3º, 45 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

determinación de las denominadas "infracciones en materia de comercio", contenidas en el Capítulo II del Título XII de dicho ordenamiento legal.<sup>147</sup>

Como se observa, las actividades del IMPI se constriñen al otorgamiento, conservación y defensa de los derechos de propiedad industrial constituidos, pretendiendo establecer mecanismos necesarios para favorecer la creatividad que pueda tener aplicación industrial. Adicionalmente, cumple con funciones jurisdiccionales, ya que puede pronunciarse no sólo sobre la validez y vigencia de los derechos ya constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en los casos de infracción a los mismos e inclusive emite dictámenes sobre la existencia de hechos constitutivos de delitos.

En concordancia con la creación del IMPI, el 23 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el 5 de diciembre de 1994 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que regula la adscripción y organización interna de las áreas administrativas del Instituto y establece las diversas funciones y atribuciones que corresponden a cada una de dichas áreas, y el Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores, subdirectores, jefes de departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que como su nombre lo dice, establece cuáles facultades delega el Director del IMPI a los servidores públicos que laboran en dicho organismo<sup>148</sup>. Estos son los ordenamientos rectores de dicho organismo descentralizado.

En materia de registro de marcas, el IMPI, a través de la Dirección Divisional de Marcas, se encarga de emitir y aplicar las políticas y lineamientos

---

<sup>147</sup> Esta facultada ha sido arduamente criticada, debido a que se considera que el Instituto Nacional de Derecho de Autor, autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es el que debería llevar a cabo el estudio de dichas infracciones.

<sup>148</sup> Una descripción pormenorizada de la estructura orgánica del IMPI, así como de las funciones que a cada área administrativa le corresponden, la encontramos en la publicación del IMPI intitulada *Principios Básicos del IMPI*, serie Internet 2.

institucionales para el trámite y registro de las mismas; aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con el procedimiento de su registro; otorgar o negar su registro; informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas; emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efecto respecto de las solicitudes o promociones relativas a su registro; emitir las resoluciones sobre las solicitudes que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de derechos derivados de su registro o de sus solicitudes; y coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados de tales signos distintivos (artículo 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

En conclusión, todas las solicitudes o promociones que guarden relación con la solicitud, trámite y obtención del registro de una marca, habrán de tramitarse ante el IMPI, cuya sede se encuentra en el Distrito Federal. Las unidades administrativas ante las que se pueden presentar dichas solicitudes o promociones son: a) la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del IMPI; b) las delegaciones y subdelegaciones federales de la Secretaría de Economía; y c) las cuatro oficinas regionales que representan al IMPI en el interior de la República, creadas con el principal objetivo de acercar y mejorar los servicios que ofrece esta institución en el interior de la República, ubicándose por decisión estratégica en cuanto a localización y demanda de los servicios en el Norte en Monterrey, Nuevo León); en el Bajío en León, Guanajuato; en el Sureste en Mérida, Yucatán y en el Occidente en Guadalajara, Jalisco.

Dichas solicitudes o promociones podrán presentarse directamente en tales oficinas o por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, pero en estos tres últimos casos, la fecha de presentación será aquella en la que efectivamente sea recibida por el IMPI (penúltimo párrafo del artículo 5º del Reglamento).

## **B) Forma y contenido de la solicitud**

Como regla general, el artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que toda solicitud o promoción dirigida al IMPI deberá presentarse por escrito, redactados en idioma español. Asimismo, el artículo 5º de su Reglamento dispone que tales documentos además de estar firmados, deberán presentarse en las formas oficiales impresas aprobadas por el IMPI y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, cuando así se requiera, y que también deberán acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, así como de la respectiva traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción, entre otros.

Por su parte, las normas específicas que regulan el trámite de obtención del registro de una marca se encuentran en el Capítulo V "Del Registro de Marcas", del Título Cuarto "De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales" de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyas disposiciones se complementan con las reglas contenidas en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. En principio, el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial establece cuáles son los datos que deberá contener la solicitud de registro de marca, la cual habrá de presentarse en la forma oficial dada a conocer en el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 1994, cuyas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 1999. Esta forma oficial se obtiene de manera gratuita en las instalaciones del IMPI o a través de su página de Internet [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx); también puede ser reproducida libremente por los usuarios, siempre y cuando no se altere su contenido

A continuación se enlistan los datos que debe contener la solicitud de registro de marca, conforme a su orden de aparición en la forma oficial y que corresponden a los establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial:

a) Datos del o de los solicitantes (puede ser una o más personas, ya sean físicas o jurídicas): nombre o nombres del titular; nacionalidad o nacionalidades; domicilio (en caso de varios solicitantes se pondrá el del primero); teléfono, fax y correo electrónico, en su caso;

b) Datos del o de los apoderados: nombre o nombres; número de registro general de poderes (sólo en caso de tenerlo); domicilio; teléfono; fax y correo electrónico. Respecto de este punto, es preciso señalar que las solicitudes de registro de marcas pueden presentarse directamente por el interesado o a través de su apoderado. En este último caso, las fracciones I y II del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen, respectivamente, que para acreditar la personalidad del apoderado de una persona física, bastará con la presentación de una carta poder simple suscrita ante dos testigos; y cuando se trate de personas jurídicas, la personalidad de su apoderado deberá acreditarse mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en la que deberá manifestarse que quien la otorga cuenta facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

c) El signo distintivo que se pretende registrar. Deberá señalarse en el recuadro correspondiente si se trata de una marca nominativa (compuesta de un vocablo, palabra o frase), innominada (cuando se compone de un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie), tridimensional (cuando tiene volumen; tales como las que consisten en envases, frascos, empaque o envolturas, etcétera) o mixta (las que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas)<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual, ob. cit.*, p. 63.

d) La fecha de primer uso de la marca o la mención de que no se ha usado con anterioridad. La mención de este dato en la solicitud es un dato trascendental para la vida del registro marcario, pues tal y como se verá más adelante, la ley mexicana considera como fuentes de adquisición de derechos sobre una marca tanto el primer uso de la misma como su registro. En caso de que no se asiente fecha de primer uso, se entenderá que la marca nunca había sido usada con anterioridad; asimismo la fecha de primer uso no podrá ser modificada con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de marca respectiva (fracción III del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial).

e) La clase a la que pretende aplicarse la marca solicitada para registro y la lista detallada de los productos o servicios que corresponden a dicha clase. Cada solicitud de registro de marca sólo podrá referirse a una marca y a una clase determinada de productos o servicios. México ha adoptado la última edición de la Clasificación de Niza, la cual fue publicada en el ejemplar extraordinario de la Gaceta de la Propiedad Industrial de septiembre de 2002, por lo que actualmente cuenta con 45 clases distintas. El IMPI está facultado para establecer los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación (último párrafo del artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

f) La ubicación del establecimiento en el que se fabrican o comercializan los productos, o bien, donde se prestan los servicios que se desean proteger.

g) En el recuadro correspondiente del lado inferior derecho de la solicitud se deberá reproducir la marca, pegando una etiqueta no mayor a 10 cm x 10 cm ni menor de 4 cm x 4 cm.

h) La indicación de las figuras o leyendas no reservables, esto en el caso de que la etiqueta de la marca contenga leyendas que no se puedan o

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

deseen registrar; tales como: contenido neto, ingredientes, peso, hecho en México, S.A. de C.V., registro general de salud.

i) La fecha de prioridad que se reclame. En la legislación actual este derecho se encuentra contemplado en el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial, que reconoce la posibilidad que tiene una persona que ha solicitado el registro de una marca en un país distinto al nuestro, de que se le reconozca esa fecha de presentación al momento de solicitar su registro en México, siempre y cuando lo haga en el plazo señalado en el Convenio de París, que es de seis meses contados a partir del día siguiente al en que se hizo el depósito en el primer país y cumpla con los requisitos que marca el artículo 118 de dicha Ley y 60 de su Reglamento.

Los documentos anexos que deben acompañar a la solicitud de registro de marca son: el original y copia del comprobante de pago de la tarifa correspondiente (el costo actual por el estudio de una solicitud de marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título marca y por clase es de \$2,104.35 pesos<sup>150</sup>); siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias, excepto cuando se trate de marcas nominativas; siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias, cuando se reivindique color y no se trate de marcas nominativas; siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos; reglas de uso, licencia y transmisión de la marca cuando se solicite por más de un titular; documento en original o copia certificada o cotejada que acredite la personalidad del apoderado o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI. La solicitud de registro de marca deberá presentarse en original y tres copias, con una etiqueta pegada en cada tanto y con las firmas en original autógrafas en cada una de ellas. Es importante tomar en cuenta que no se aceptan tachaduras o enmendaduras en la misma.

---

<sup>150</sup> Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigente a partir del 6 de febrero de 2003.

### C) Examen de forma y fondo

Al recibir una solicitud de registro de marca, el IMPI asentará la fecha y hora de la recepción de la solicitud y efectuará, en un plazo no mayor a seis meses<sup>151</sup>, el examen de forma y fondo previstos en los artículos 119 y 121, respectivamente, de la Ley de la Propiedad Industrial. El primero de dichos exámenes consistirá en el análisis de los elementos de la solicitud que no se refieren a la viabilidad inherente del signo presentado para registro, i.e., acreditamiento de personalidad, el empleo y llenado adecuado de las formas de la solicitud, la congruencia de los datos aportados, la presentación del número de copias requeridas y la presentación de los documentos anexos correspondientes.<sup>152</sup> En caso de que la solicitud de registro de marca no ostente la firma del interesado o de su apoderado o no estén acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, se desechará de plano la solicitud (artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial). En el supuesto de que el Instituto estime que la solicitud no cumple con los demás requisitos legales o reglamentarios de forma, lo comunicará al interesado o a su apoderado por escrito, concediéndole un plazo de dos meses, prorrogables por una sola vez, siempre y cuando se anexe el pago de la tarifa correspondiente por ese concepto, para que subsane las omisiones o manifieste lo que a su derecho convenga. Si el interesado o su apoderado no contesta en los plazos concedidos, la solicitud se tendrá por abandonada (artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial).

Por su parte, el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a la determinación de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca, y señala que cuando la solicitud contenga los datos relativos a la

---

<sup>151</sup> Artículo 3, fracción IV del Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de repuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1996.

<sup>152</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, ob. cit., p. 252.

identidad del solicitante, al signo distintivo solicitado para registro, a la clase y productos o servicios a los que se pretende aplicar; se haya anexado el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marcas cuando sea innominada, tridimensional o mixta, y dicha solicitud se haya presentado por escrito, en español y firmada por el interesado o su representante, se tendrá como fecha de presentación o *fecha legal*,<sup>153</sup> el momento en que se haya recibido la solicitud por el IMPI, de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La determinación de la fecha de presentación es fundamental para la suerte del registro marcario, ya que ésta determinará la prelación entre solicitudes, la cual se traduce en el derecho a que la presentada en primera instancia deba ser estudiada y resuelta antes que cualquier otra solicitud posterior<sup>154</sup>. Con la presentación de la solicitud de registro de marca quedan bloqueadas las solicitudes de terceros presentadas con posterioridad para marcas iguales o semejantes para iguales o similares productos o servicios.

Una vez satisfecho el examen de forma, el IMPI procederá al estudio de fondo de la solicitud, que consiste en la determinación de si el signo propuesto reúne o no los requisitos para ser registrable y si existen o no solicitudes o registros de marcas de fechas anteriores a la fecha de presentación o de prelación reconocida de la solicitud, que constituyan un obstáculo para el registro de la marca, dada la similitud de los signos y la semejanza de sus productos o servicios (estos obstáculos son conocidos como *anterioridades*). Como se expuso en el primer punto del presente capítulo, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, los signos aptos para registrarse como marcas son aquellos que son susceptibles de apreciación mediante el sentido de la vista (nominativos, innominados, tridimensionales o

---

<sup>153</sup> Este término es usado para identificar la fecha en la que se tienen por cumplidos los requisitos referidos. La fecha legal coincide con la fecha de presentación, cuando la solicitud de registro de marca desde el momento inicial cumple con tales requisitos.

<sup>154</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, ob.cit.*, p. 253.

móviles) y que poseen capacidad distintiva con respecto a una clase o especie de productos o servicios. No debe pasarse por desapercibido lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal." Asimismo, el artículo 90 de dicho ordenamiento contiene un catálogo de los signos que expresamente no son registrables como marcas, cuya finalidad no es solo la de proteger de manera indirecta a los demás competidores, sino también al público consumidor. Las causales que integran dicho catálogo son enumeradas por el Dr. David Rangel Medina de la siguiente manera:<sup>155</sup>

- a) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (frac. I);
- b) los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (frac. II);
- c) las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función (frac. III);
- d) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean distintivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición,

---

<sup>155</sup> RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, ob. cit., pp. 65 y 66.

destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción (frac. IV);

e) las letras, los números dígitos y los colores aislados (frac. V);

f) la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables (frac. VI);

g) las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipio o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal (frac VII);

h) los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (frac. VIII);

i) la reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente (frac. IX);

j) las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (frac. X);

k) las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar estos (frac. XI);

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- l) los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (frac. XII);
- m) los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral (frac. XIII)
- n) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (frac. XIV);
- ñ) las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicios (frac. XV);
- o) la marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios (frac. XVI);
- p) la marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca (frac. XVII).<sup>156</sup>

En este orden de ideas, podemos concluir que en la práctica, al momento de realizarse el examen de fondo para determinar si la marca es o no registrable, deberá atenderse no sólo a lo que establece el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que además, deberá tomarse en cuenta que el signo propuesto para registro no sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravenga cualquier disposición legal, y que tampoco incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 90 de la ley mencionada.

---

<sup>156</sup> Un estudio detallado de cada una de las causas de no registrabilidad de marcas la encontramos en: JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, ob.cit.*, pp. 104-198.

Por cuestiones de economía procesal, cuando el IMPI considere que es improcedente el registro de la marca, lo comunicará al interesado o a su apoderado en el mismo oficio en el que le señalen requisitos de forma a subsanar, si es el caso. En este oficio se señalarán cuáles son los impedimentos encontrados para el registro de la marca o si existen *anterioridades* y lo comunicará al interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de dos meses, plazo que podrá prorrogarse automáticamente por igual tiempo una sola vez, siempre que el interesado o su apoderado dentro de dicha prorrogua contesten y exhiban el comprobante de pago de la tarifa aplicable por ese concepto (artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial). A este propósito, cabe señalar que cuando los impedimentos se refieran a la existencia de anterioridades, el interesado podrá solicitar al IMPI que decrete la suspensión del trámite de registro de la marca, mediante el oficio correspondiente, cuando previamente haya iniciado o exista un procedimiento de declaración administrativa que tenga como finalidad la cesación de los efectos del registro marcario citado como anterioridad, por lo que deberá esperarse a que la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo correspondiente haya quedado firme, para levantar el estado de suspenso del trámite de la solicitud de registro de marca.<sup>157</sup>

Finalmente, cabe subrayar que en caso de que no se dé contestación en el plazo legal al oficio en el que se señalen impedimentos o anterioridades oponibles al registro de la marca, la solicitud se tendrá por abandonada.

#### **D) Denegación del registro de la marca**

En caso de que el Instituto considere que no se ha podido desvirtuar los impedimentos señalados para el registro de la marca solicitada o si subsisten el o los derechos de los signos distintivos que se consideren idénticos o similares

<sup>157</sup> *Vid infra* apartado VII del presente capítulo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

en grado de confusión y que hayan sido citados como anterioridades, procederá a la emisión de una resolución por escrito, en la que funde y motive las causas de la denegación. La resolución será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial (Art. 127 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Antes de las reformas a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de mayo de 2000, el medio de impugnación procedente en contra de las negativas de registro de marcas y de las resoluciones que pusieran fin a un procedimiento contencioso (tales como nulidades, caducidades, cancelaciones e infracciones a derechos de propiedad industrial) era el juicio de amparo indirecto ante los Juzgados Federales de Distrito para el Distrito Federal y, la impugnación de las sentencias de estos tribunales, mediante el recurso de revisión correspondiente ante los Tribunales Colegiados de Circuito para el Distrito Federal; sin embargo, esta situación ha cambiado por los motivos que a continuación se exponen:

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue promulgada el 4 de agosto de 1994, con el propósito fundamental de regular de forma general a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública centralizada. Esta ley, con excepción a las disposiciones contenidas en el capítulo de "mejora regulatoria" que tiene como finalidad la reducción del papeleo asociado al trámite burocrático y cuya aplicación es obligatoria y directa para la administración pública federal, constituye una ley marco que establece parámetros jurídicos generales relativos a actos, procedimientos y resoluciones administrativas, de aplicación supletoria a otras leyes administrativas federales<sup>158</sup>.

Con las reformas de la ley en comento del 19 de abril y del 30 de mayo de 2000, los actos del IMPI quedaron comprendidos dentro de sus hipótesis normativas. Actualmente, su artículo 1º se refiere ya a la aplicación de esta ley a

<sup>158</sup> Conferencia sustentada por el licenciado José Ignacio De Santiago Palomares Sáenz el 16 de marzo de 2002 en la Especialidad en Derecho Intelectual, organizada por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad; en tanto que, el artículo 2 de establece que con excepción a lo establecido en el Título Tercero A del mismo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicara supletoriamente a las diversas leyes administrativas. Por otra parte el artículo 83 de esta ley dispone lo siguiente:

“Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieren a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.” (lo subrayado en mío)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Asimismo, el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo derogó todos los recursos establecidos en las diversas leyes administrativas.

Como resultado de lo anterior, y de los criterios judiciales que nuestros máximos Tribunales Judiciales han venido sustentando, tenemos que en contra

de los actos del IMPI que pongan fin a un procedimiento (negativas y abandonos), a una instancia (resoluciones de recurso de reconsideración en trámite) o resuelvan un expediente (declaraciones administrativas de infracción, nulidad, caducidad y cancelación), los gobernados podrán interponer de manera optativa el recurso de revisión ante el propio IMPI o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En virtud de lo anterior, tenemos que también es procedente el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes conocido como Tribunal Fiscal de la Federación, lo cual se confirma con las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal, de fecha 31 de diciembre de 2000, en vigor a partir del 1º de enero de 2001, en particular del contenido de su artículo 11 fracciones XIII y XIV. La falta de agotamiento de dicho medio ordinario de impugnación, actualizan la causal de sobreseimiento contenida en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En contra de la resolución dictada en el juicio contencioso administrativo por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procederá el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

No obstante lo anterior, todavía en la práctica no existe uniformidad de criterios a este respecto, ya que por un lado hay tribunales federales que sostienen que el recurso de revisión ante el propio IMPI es obligatorio y debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías cuando se impugne una resolución del IMPI<sup>159</sup> y otros que estiman que cuando la resolución emitida por el IMPI no exprese los medios de impugnación procedentes en contra de la misma, el particular no se encuentra obligado a agotarlos antes de acudir al amparo indirecto<sup>160</sup>. En la práctica se vive un estado de incertidumbre, ya que en algunos casos los Juzgados Federales de Distrito deciden entrar al estudio

<sup>159</sup> Jurisprudencia, número de registro 187,117. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Tesis: 1.10º. A. j/3, o. 1155. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

<sup>160</sup> Jurisprudencia, número de registro 186,727. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis 1.4º.A.J718, p. 553. (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito).

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

de fondo de los conceptos de violación que hacen se hacen valer, sin que exijan el agotamiento previo del recurso de revisión y del juicio de nulidad; y, por otro lado, se han dado casos en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha desechado la demanda de juicio de nulidad, bajo la consideración que los actos combatidos emitidos por el IMPI no se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Al parecer, la vía más segura consiste en agotar el recurso de revisión ante el propio IMPI, previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aún y cuando en la mayoría de los casos confirma sus actos y el sentido de sus resoluciones, y con posterioridad acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según establece la fracción XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

#### **E) Concesión del registro de la marca**

Una vez que concluye el procedimiento previsto por la Ley de la Propiedad Industrial para el registro de una marca y éste ha sido satisfactorio, el IMPI procede al registro de la misma, para lo cual expedirá una constancia elaborada por separado, conocida como *título o certificado de marca registrada*. Para esto, no será necesario el pago de tarifa alguna, toda vez que el solicitante cubre desde la presentación de la solicitud, la tarifa correspondiente al *estudio de la solicitud, el registro y expedición del título*; por lo que el IMPI procede, sin más, a expedir el título respectivo, determine que ello es procedente (artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial).

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial, las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones, deberán publicarse en la Gaceta. Si bien es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial no especifica cuáles resoluciones sobre registros de marcas

son objeto de publicación, podemos inferir que se refiere a todas aquellas que afecten directamente la vida jurídica del registro marcario; tales como su registro, la cesación de sus efectos por nulidad, caducidad o cancelación, su renovación, transmisión de derechos, cambio de nombre, régimen jurídico o domicilio de su titular y la limitación de los productos o servicios que distinga. En cuanto a los efectos de la publicación de la determinación del IMPI sobre el registro de una marca en específico, cabe señalar que dicha publicación tiene un efecto trascendental, pues a partir de la fecha en que sea puesta en circulación la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente, empezara a contar los plazos establecidos en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial para hacer valer las acciones de nulidad que contiene.

Por su parte, el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial enumera cuáles son los datos que deberá contener el título de marca registrada, esto con el objetivo de estandarizar la información que los títulos contengan, con la intención de facilitar su manejo y consulta, y con la finalidad de incluir toda la información que se requiere para conocer los elementos básicos de titularidad.<sup>161</sup> Dichos datos son: el número de registro de la marca; signo distintivo de la marca, mencionándose si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta; productos o servicios a que se aplicará la marca; nombre y domicilio del titular; ubicación del establecimiento, en su caso; fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y su vigencia.

#### **V.- Efectos del registro de una marca**

Como hemos señalado reiteradamente en el presente trabajo, la protección de las marcas varía de lugar en lugar y se hace extensiva únicamente dentro de la circunscripción territorial del país en que se concede dicha protección (principio de territorialidad). En algunos países el nacimiento del

---

<sup>161</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, ob. cit. p. 260.

derecho exclusivo sobre la marca se adquiere sólo a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por primera vez; mientras que en otros el nacimiento sobre el derecho sobre una marca se origina con la inscripción del signo en el Registro de Marcas, independientemente de que exista una persona que con anterioridad lo hubiese usado para distinguir los mismos o similares productos o servicios en el mercado. En este último caso, el registro de la marca tiene carácter constitutivo, y lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripción del signo genera el derecho de exclusividad sobre la marca.<sup>162</sup>

El sistema jurídico mexicano adopta un sistema mixto, ya que como lo afirma el licenciado Horacio Rangel Ortiz, *si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho de una marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento*<sup>163</sup>. En efecto, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla como fuentes de adquisición de derechos sobre una marca tanto el uso, como el registro, al establecer lo siguiente: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto." Este precepto nos da a entender que la adquisición del derecho sobre una marca puede darse de dos formas: por el uso o por el registro de la misma. No obstante, el uso exclusivo de una determinada marca sólo se puede obtener de la segunda forma, es decir, mediante su registro. En consecuencia, tenemos que es mediante la obtención del registro de una marca como se adquiere el derecho temporal a su uso exclusivo, lo cual permite a su titular ejercer la acciones procedentes para oponerse a que terceros utilicen su marca sin su

---

<sup>162</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas, ob. cit.*, 70.

<sup>163</sup> RANGEL ORTÍZ, HORACIO, *Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS, ob.cit.*, p.

consentimiento, para identificar los mismos o similares productos o servicios que protege su registro marcarío (principio de especialidad).

Si bien es cierto que en nuestro país el registro de una marca es voluntario para quienes la emplean o deseen emplear, sin duda alguna podemos afirmar que la obtención de su registro conlleva innegables ventajas para su titular; tales como: la adquisición del derecho a su uso exclusivo, la certeza de que el signo empleado reúne todos los requisitos legales para ser considerado como marca, que su utilización no vulnera derechos previamente adquiridos por terceros de terceros que puedan ocasionarle la imposición de sanciones administrativas o penales, el incremento de su patrimonio como resultado de la aprobación por parte del Estado de su uso exclusivo por tratarse de un signo viable como marca y de la posibilidad de su titular de conceder licencias o franquicias a terceros a través de la percepción de regalías por su explotación.

Asimismo, cabe señalar que la Ley de la Propiedad Industrial no considera como presupuesto del registro de una marca el uso previo de la misma, pero tal como lo acabamos de señalar, al adoptar nuestra legislación un sistema mixto que reconoce como fuentes de adquisición de derechos sobre las marcas tanto el uso como el registro de la misma, reconoce en favor de quien viene usando una marca con anterioridad, para los mismos o similares productos, un derecho prioritario oponible frente a cualquier persona que haya usado con posterioridad esa marca, independientemente de que esta última cuente con su registro. Esto quiere decir que si una persona que viene utilizando con anterioridad, de manera real y continua, una marca que ha sido registrada por otra persona, podrá solicitar dentro del plazo legal previsto para ello, la anulación de ese registro para posteriormente obtenerlo a su favor; aunado a que el titular del registro de esa marca no podrá impedirle que continúe con la explotación de ese signo distintivo (artículos 92 fracción I y 151 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial).

El principio del nacimiento del derecho sobre la marca como consecuencia del reconocimiento del signo adquirido por su uso, independientemente de que no se cuente con su registro, responde adecuadamente al encuadramiento del derecho de marcas dentro del área del derecho de la lealtad concurrencial. Es por ello que en caso de conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario.

#### **VI.- Derechos y obligaciones que adquiere el titular de una marca**

Indudablemente la obtención del registro de una marca trae consigo la adquisición de valiosos derechos a favor de su titular, los cuales repercuten favorablemente en la valoración de su negocio. Estos derechos pueden resumirse en los siguientes:

- a) Derecho exclusivo al uso de la marca.
- b) Derecho a solicitar la declaración administrativa de infracción en contra de personas que incurran en conductas prohibidas por la ley de la materia, con las consecuentes facultades que trae aparejado, como es el solicitar visitas de inspección, aseguramiento de productos, impedir que circulen las mercancías que se comercializan al amparo de la marca infractora, la imposición de la sanción correspondiente, etcétera
- c) Derecho a solicitar la declaración administrativa de nulidad de una marca registrada cuando afecte su esfera jurídica.
- d) Derecho a defender su marca cuando sea objeto de un procedimiento administrativo de nulidad, caducidad o cancelación.

- e) Derecho para conceder licencias de uso, franquicias o cesión de derechos.
- f) Derecho a mantener la titularidad del registro, a través de la renovación del mismo.
- g) Derecho para perseguir en la vía penal al que lesionando su esfera jurídica, incurra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se tipifican como delitos.

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial establece el derecho al uso exclusivo de una marca a una determinada persona, una vez que han cumplido con los requisitos que al efecto establece la Ley de la materia para obtener su registro. Este artículo contiene una norma jurídica que como tal, tiene ciertos atributos: la generalidad, obligatoriedad y la bilateralidad, entre otras.

La bilateralidad como atributo de la norma jurídica significa que, al mismo tiempo que se concede un derecho a una persona, se le impone una obligación recíproca. En consecuencia, el derecho al uso exclusivo de una marca por parte de una determinada persona, contenido en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad, entraña indefectiblemente una serie de obligaciones a cargo de su titular, las cuales consisten en:

- a) Usar la marca en el territorio nacional, en por lo menos uno de los productos o servicios para los que fue registrada, de forma continua y sin interrupciones tres o más años consecutivos.
- b) Usar la marca tal y como fue registrada sin alteraciones que modifiquen su esencia o carácter distintivo.

- c) Llevar a cabo todas las conductas necesarias a fin de evitar que su signo distintivo se convierta en un término genérico para los productos o servicios que distingue, so pena de que alguna persona solicite su cancelación por haber perdido su carácter distintivo.
- d) Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI, en los casos previstos en el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- e) Ostentar la leyenda "marca registrada" o las siglas M.R. en los productos o en los servicios para los que fue registrada, par advertir al público consumidor o usuario y a sus competidores que se trata de una marca protegida por la ley como consecuencia de su registro.
- f) Inscribir en el IMPI los documentos en los que consten las licencias de uso, franquicias y transmisión de derechos, cuando las hubiere.
- g) Renovar el registro marcario dentro de los plazos que determina la ley, so pena de sufrir la caducidad de pleno derecho del mismo.

#### **VII. Causas de terminación de los efectos del registro de una marca**

La vigencia del registro de una marca además de estar delimitada en cuanto al ámbito territorial del país en el que se concedió y a la naturaleza de los productos o servicios que identifica, también se encuentra restringida en cuanto a su duración. El derecho de exclusividad que adquiere el titular de un registro marcario es temporal, es decir, tiene una vigencia determinada. En la mayoría de los países, como sucede en México, la vigencia del registro de una marca es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero dada la magnitud económica que reviste la tenencia del registro de una marca, su vigencia puede extenderse cuantas veces sea necesario por

periodos de igual duración. Para ello, claro está que deberá cumplirse con los requisitos legales establecidos para tal efecto y deberá pagarse ante la oficina de marcas correspondiente las tasas establecidas por la concesión de esa prórroga. Dispone en este sentido el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial que: *El registro de una marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.*

Cuando no sea renovado el registro marcario, éste caducará de pleno derecho, sin necesidad de declaración administrativa por parte del IMPI (fracción I del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y última parte del artículo 155 de dicho ordenamiento). No obstante lo anterior, el artículo 5 bis Convenio de París establece a este respecto que los países obligados se comprometen a conceder un plazo de gracia, no menor de seis meses posteriores a la fecha de la pérdida de la vigencia del registro marcario, para que su titular pueda solicitar su renovación, mediante el pago de una sobre tasa cuando la legislación nacional lo imponga.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial regula los casos en los que el registro de una marca perderá sus efectos de manera anticipada, ya sea a petición de un tercero que cuente con interés jurídico, del Ministerio Público o de oficio. Estos casos son por nulidad, caducidad o cancelación, previa declaración administrativa fundada y motivada por parte del IMPI, quien está facultado para pronunciarse sobre la validez y vigencia de los derechos de propiedad industrial (artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Las causas de anulación de un registro marcario se encuentran previstas en las cinco fracciones del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, y son: a) cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o de la ley que estuviere vigente en ese momento; b) por el uso anterior de la misma

marca o de una semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, efectuado en el territorio nacional o en el extranjero por una persona distinta a su titular, siempre y cuando ese uso sea constante y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada o, en su caso de la fecha de primer uso declarada; c) cuando se asienten datos falsos en su solicitud; d) cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo otra marca registrada igual o semejante en grado de confusión y que además se aplique a iguales o similares productos o servicios; y d) cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de mala fe, de la misma o semejante marca en México, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera.

El último párrafo del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los plazos en los que podrán ejercitarse cada una de las acciones de nulidad contenidas en sus cinco fracciones. De esta manera, las causales de nulidad contenidas en la primera y última fracción podrán ejercitarse en cualquier momento, es decir, no existe un plazo previsto para la prescripción de las acciones de nulidad que versen sobre la validez de un registro marcario obtenido en contravención de las disposiciones vigentes al momento de su concesión o cuando dicho registro se obtenga de mala fe por un solicitante que tenga una calidad especial. Situación diferente acontece en el supuesto de que se haya obtenido el registro de una marca mediante datos falsos contenidos en la solicitud o por la existencia de otro registro marcario que se considere vulnerado por su titular, al estimar que existe riesgo de asociación entre la marca impugnada y la suya, pues sólo se contará con un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta, para solicitar su nulidad; i.e. a partir de la fecha en que entre en circulación.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Mediante la divulgación del registro de una marca es como empieza el cómputo de los plazos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial para cuestionar la validez del registro de una marca.

Por último, el plazo para hacer valer la acción de nulidad por uso anterior en el territorio nacional o en el extranjero es de tres años.

La segunda causa de cesación de los efectos del registro de una marca, es la caducidad por falta de uso, contemplada en la fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial. El legislador mexicano, en su intento de sancionar la posesión abusiva de derechos de exclusividad que no son explotados por su titular, previó esta figura.

Como se expuso anteriormente, una de las obligaciones que adquiere el titular de un registro marcario es la de usar el signo distintivo en los productos o servicios para los que fue registrada. Esta obligación se encuentra prevista en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que dicho uso debe llevarse a cabo dentro de los tres años consecutivos a la fecha de su concesión. Por un lado, esta disposición deja cerrada la posibilidad de que un tercero solicite la caducidad de una marca que no tenga más de tres años de registro, pero también, la última parte de dicho precepto establece que la comprobación del uso de la marca versará sobre el período comprendido dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, situación que se encuentra corroborada en el artículo 152 de dicho ordenamiento. En conclusión, basta que el titular del registro marcario impugnado acredite que dentro de esos tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad usó su marca en la forma y cantidades que dictan los usos comerciales de acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

Por último, el registro de una marca perderá los efectos que le son propios por cancelación, en los siguientes casos: a) cuando la marca pierde su carácter distintivo, i.e., por la vulgarización del signo empleado como marca. Este fenómeno se presenta cuando en un principio la marca cumplía con el

requisito de distintividad que toda marca debe revestir, pero durante el transcurso del tiempo y por la actitud pasiva de su titular, la marca se convierte en una denominación genérica que corresponde a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro (artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial) y b) cuando su titular pierde el interés en mantener vivos sus efectos y solicita voluntariamente y por escrito, su cancelación (artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Es interesante hacer notar que conforme a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, las solicitudes relacionadas con los procedimientos contencioso-administrativos que se sustancien ante el IMPI (nulidad, caducidad, cancelación, infracción administrativa y de infracción de derechos de autor en materia de comercio) requerirán del pago de los aprovechamientos que se causen de acuerdo a lo establecido en la tarifa por los servicios que presta el IMPI, monto que actualmente asciende a \$895.65 pesos. Cabría cuestionarnos a este respecto sobre la constitucionalidad de dicho precepto y acerca de si efectivamente la justicia en materia de propiedad industrial y en materia de comercio de derechos de autor es gratuita.

## CAPÍTULO QUINTO

### LOS EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS EN MÉXICO

#### I.- La Suscripción del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas por México y las Causas de su Denuncia

En 1889, bajo el régimen presidencial de Porfirio Díaz, se promulgó la primera ley específica en materia de marcas, cuyos objetivos se centraron no sólo en la protección del titular de la marca, sino también en la de los intereses de la colectividad. Como lo afirma el Dr. David Rangel Medina, originalmente el artículo 4º de dicha ley establecía que el derecho de uso exclusivo de la marca sólo podía adquirirse por el nacional o extranjero residente en el país, y para que los nacionales o extranjeros radicados en el extranjero pudiesen disfrutar del mismo derecho, debían acreditar que contaban en México con un establecimiento o agencia industrial o mercantil para la venta de sus productos<sup>165</sup>. Sin embargo, con la finalidad de incentivar la inversión extranjera, dicha disposición fue modificada por decreto de fecha 17 de diciembre de 1897, mediante el cual se estableció que cualquier persona podía ser titular de un registro de marca de fábrica, sin importar su nacionalidad o residencia, siempre y cuando se sujetara a las formalidades establecidas en la ley de la materia.<sup>166</sup>

Otra de las acciones del gobierno mexicano para fomentar la inversión extranjera fue la suscripción del Arreglo de Madrid de 1891 el 26 de julio de 1909, mediante el cual se simplificó el trámite de obtención de la protección de las marcas extranjeras en nuestro país<sup>167</sup>. Durante el lapso de su vigencia, su marco constitucional fue la Constitución de 1857 y después la Constitución de 1917. La ley vigente en materia de marcas en ese momento era la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903<sup>168</sup>. El Arreglo de

<sup>165</sup> RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, ob. cit. pp. 22-26.

<sup>166</sup> *Idem*, p. 30.

<sup>167</sup> El decreto promulgatorio de dicha adhesión apareció publicado el 13 de septiembre de 1909 en el Diario Oficial de la Federación.

<sup>168</sup> Esta ley previó por primera vez el llamado *derecho de prioridad*.

Madrid se aplicó en México sin que tengamos noticias de que fuera cuestionada su constitucionalidad.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas por México mediante dicha adhesión, el Presidente Porfirio Díaz, en uso de sus facultades constitucionales, expidió el Reglamento para el Registro de Marcas Internacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 1909. Este reglamento constaba de trece artículos, que preveían cuáles eran las formalidades que debían cumplir los titulares de marcas registradas conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas de 1889 o de la en ese entonces vigente Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, que desearan obtener la protección de esa misma marca en los demás países miembros del Arreglo de Madrid. Asimismo, dicho ordenamiento legal preveía la forma en que intervendría la oficina de marcas mexicana al momento de recibir una solicitud de registro internacional para hacerla llegar a la Oficina Internacional, así como la publicidad que habría de darle a las marcas que fueran internacionalmente registradas y el tratamiento que habría de darse a las comunicaciones entre esas oficinas cuando se realizaran modificaciones que afectaran al registro internacional. También reguló las causas por las que la oficina de marcas mexicana podría negar la protección a una marca internacionalmente registrada.

Conforme a dicha reglamentación, la persona que estuviera domiciliada en México, y que a su vez contara con un registro marcario mexicano y quisiera obtener el registro internacional conforme al Arreglo de Madrid, debía presentar ante la entonces Oficina de Patentes y Marcas una solicitud en el "esqueleto oficial" con los siguientes datos: nombre y dirección del titular de la marca, número de la solicitud nacional y fecha de expedición del título de marca, así como la indicación de los productos a los que fuera aplicable (estos últimos debían corresponder a los productos para los cuales se había obtenido el registro en México). Los documentos que debían anexarse a la solicitud eran el comprobante del giro a favor de *Bureau International de la Propriété Industrielle* por el importe del emolumento internacional, la reproducción de la marca tal y como apareciere en el registro nacional y una

carta poder cuando la solicitud se hiciera mediante apoderado (artículo 1º). Por otro lado, para garantizar el adecuado llenado de la solicitud de registro internacional, y debido a que conforme a las disposiciones del Arreglo de Madrid, la solicitud de registro internacional debía de presentarse en francés, el reglamento mexicano previó la elaboración de un formulario para el registro internacional a cargo de la Oficina de Patentes y Marcas, el cual era proporcionado por ésta de manera gratuita a los solicitantes.

Los artículos 4 y 5 del Reglamento establecían que tan luego la Oficina de Patentes y Marcas de México recibiera una solicitud de registro internacional, anotaría tal circunstancia en un libro especial y transmitiría la solicitud a la Oficina Internacional. Posterior a ello, notificaría al interesado la transmisión efectuada. Tan luego como la Oficina de Patentes y Marcas de México fuera notificada del registro internacional de una marca practicado por la Oficina Internacional, se encontraba obligada a asentar esa circunstancia en sus archivos y a remitir al dueño un ejemplar del certificado oficial expedido por la Oficina Internacional. A efecto de otorgar publicidad a las marcas objeto de registro internacional, éstas eran publicadas en un suplemento anexo a la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas y también eran compiladas en un *álbum especial* que estaba a disposición del público en general (artículos 9 y 10).

En cuanto a las modificaciones que eran practicadas los registros marcarios mexicanos que servían de base de la solicitud de registro internacional y a las cuestiones relativas a la pérdida de su vigencia, éstas debían ser comunicadas por la oficina de marcas mexicana a la Oficina Internacional. Adicionalmente, la oficina de marcas mexicana quedaba obligada, cuando tuviera conocimiento de que una marca internacionalmente registrada con efectos en nuestro país fuera cuestionada en cuanto a su validez o vigencia, a notificarlo de inmediato a la Oficina Internacional, para que ésta a su vez lo comunicara al titular interesado.

Finalmente, el artículo 13 preveía que cuando el registro internacional de una marca fuera contrario a las fracciones II y III del artículo 5º de la

entonces vigente Ley de Marcas Industriales y de Comercio<sup>169</sup>, la Oficina de Patentes y Marcas podría denegar su protección. Dicha circunstancia debía comunicarla a la Oficina Internacional dentro del año siguiente a la notificación del registro internacional de que se tratara, tal y como lo establecía el artículo 5º del Arreglo de Madrid.

Casi treinta y cuatro años después de la adhesión de México al Arreglo de Madrid, por Nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores de fecha 10 de marzo de 1942, el Gobierno Mexicano, encabezado por el Presidente Manuel Ávila Camacho, comunicó al Gobierno de la Confederación Suiza la decisión de denunciar el Arreglo de Madrid, de conformidad a lo previsto en el artículo 17 bis del Convenio de París. El Gobierno de la Confederación Suiza, basándose en lo dispuesto en el artículo 15 del Arreglo de Madrid, aceptó la denuncia y fijó como fecha para que el Arreglo de Madrid dejara de surtir efectos en nuestro país, el 10 de marzo de 1943.

Como resultado de lo anterior, el 9 de marzo de 1943 el Presidente Manuel Ávila Camacho expidió el Decreto por el cual se ordenó que a partir del 10 de marzo de 1943 dejaría de estar en vigor en todo el territorio nacional el Arreglo de Madrid, cuyo artículo 2º previó lo siguiente: "*Las marcas de fábrica y de comercio que hayan sido registradas en la Oficina Internacional de Berna hasta el 9 de marzo de 1943, disfrutarán durante 20 años, a partir de la fecha de su registro, de la protección que establece el Arreglo que deja de estar en vigor*". Adicionalmente, el Capítulo III del Título Único de Transitorios de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente a partir del 1º de enero de 1943, estableció una serie de mecanismos para la protección de los registros internacionales de marcas efectuados por la Oficina Internacional hasta antes del 9 de marzo de 1943, cuyos efectos se hicieran extensivos en el territorio nacional; salvo

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>169</sup> Estos preceptos disponían lo siguiente: "Artículo 5º.- No podrán registrarse como marcas: I.... II. Todo lo que sea contrario á (sic) la moral, á (sic) las buenas costumbres, ó á (sic) las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridicularizar ideas, personas ú (sic) objetos dignos de consideración, III. Las armas, escudos y emblemas nacionales.

negativa formal de protección o invalidación que se dictara en los casos especiales en los que procediera legalmente<sup>170</sup>.

El doctor David Rangel Medina señala que las causas de la denuncia del Arreglo de Madrid por parte de México se centraron básicamente en la escasa explotación de marcas extranjeras en nuestro país y a que los titulares de registros mexicanos no mostraron interés en dar a conocer sus marcas en nuestro territorio, pues de acuerdo al reporte que arrojaron las estadísticas de la última década de la vigencia del Arreglo de Madrid, se depositaron en la Oficina de Berna aproximadamente de 2 a 3 marcas mexicanas por año. Señala también este autor que, después de la denuncia que del Arreglo hicieron Cuba y Brasil en los años de 1931 y 1933 respectivamente, México era ya el único país de América que continuaba adherido al Arreglo.<sup>171</sup>

## II. Ventajas y Desventajas del Registro Internacional de Marcas

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid de 1891 y el Protocolo de Madrid que se puso en marcha el 11 de abril de 1996. Como se ha expuesto en los dos primeros capítulos del presente trabajo, ambos tratados internacionales tienen una finalidad y una estructura similar, salvo algunas innovaciones presenta el Protocolo respecto del Arreglo, las cuales fueron instauradas con la finalidad de eliminar o por lo menos disminuir las objeciones que en contra del sistema implantado por el Arreglo de Madrid venían sosteniendo tradicionalmente ciertos países. Es por ello que en el punto en desarrollo, al referirnos a las ventajas que trae consigo el registro internacional de marcas, nos referiremos a las ventajas que ofrecen ambos tratados y, posteriormente, nos referiremos a las ventajas que presenta el Protocolo respecto del Arreglo de Madrid; para de esta forma estar en aptitud de concluir si es o no conveniente para México adoptar ambos tratados o solo alguno de ellos.

<sup>170</sup> Cfr. RANGEL MEDINA, *Tratado de Derecho Marcarío. Las Marcas Industriales y de Comercio en México*, ob. cit., p.48.

<sup>171</sup> *Idem*, p. 47.

En principio, cabe señalar que el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas se aplica en los países parte en el Arreglo y en los países y organizaciones intergubernamentales parte del Protocolo. Sin embargo, debido a que en la actualidad no se ha adherido al Protocolo de Madrid organización intergubernamental alguna, hasta hoy el Sistema de Madrid sólo se integra por Estados signatarios.

La ventaja básica que presenta el Sistema de Madrid es que facilita la obtención de la protección de las marcas (de productos o de servicios) en varios países, sin la necesidad de acudir directamente por sí o a través de mandatario a presentar una solicitud de registro ante las oficinas de marcas de las partes contratantes de dicho Sistema. Esto se logra ofreciendo a los propietarios de marcas la posibilidad de protegerlas en varios países de un mismo tratado (Arreglo o Protocolo)<sup>172</sup>, mediante la presentación, en una oficina, de una única solicitud hecha en un idioma y para la cual se habrá de pagar un juego de tasas en una moneda (el franco suizo). Así, una persona física o jurídica que tenga el punto de conexión necesario en virtud del Arreglo o el Protocolo de Madrid (establecimiento, domicilio o nacionalidad), después de registrar su marca o presentar su solicitud de registro en la oficina de origen (esto último sólo en el caso del Protocolo), únicamente tendrá que presentar una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de presentar varias solicitudes independientes en las oficinas de marcas de las diversas Partes Contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada oficina.

Como hemos señalado, el registro de una marca hecho por la Oficina Internacional produce en las partes contratantes los mismos efectos que las legislaciones nacionales prevean para las marcas depositadas en cada uno de los países designados, y en caso de que la oficina de marcas de cada país designado no deniegue la protección dentro de un plazo determinado (12 ó 18

---

<sup>172</sup> 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.

meses), la marca gozará de la misma protección que si hubiese sido registrada directamente por esa oficina. Aunque se trata de un único registro, la protección puede ser otorgada por todas o algunas de las partes contratantes designadas y por algunas otras podrá ser rechazada. De esta suerte, un registro internacional desemboca en un haz de marcas nacionales: una marca nacional en cada uno de los países de la Unión de Madrid a los que se haya extendido sus efectos el registro internacional<sup>173</sup>.

La segunda gran ventaja que ofrece el Sistema de Madrid, es la simplificación de la gestión posterior de la marca. Dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión de esa protección posterior resulta más sencilla, ya que se pueden inscribir los cambios posteriores al registro internacional, con efecto para todas o algunas de las partes contratantes designadas, mediante un único y sencillo trámite administrativo y mediante el pago de una tasa. Estos cambios pueden consistir, por ejemplo, en el cambio en el nombre o la dirección del titular, un cambio (total o parcial) en la titularidad del registro. También se pueden ampliar los efectos del registro internacional a una parte contratante en función de sus necesidades económicas o para extender su protección a una parte contratante que no fuera parte del Arreglo o del Protocolo en el momento de la presentación de la solicitud, mediante la presentación de una designación posterior. Por otra parte, el sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se desea, sólo respecto de algunas partes contratantes designadas, o sólo respecto de alguno o algunos de los productos o servicios, o también para limitar la lista de productos y servicios sólo respecto de algunas de las partes contratantes designadas. Además, el registro internacional podrá renovarse respecto de todas o alguna de las partes contratantes designadas, mediante un único trámite administrativo practicado ante la Oficina Internacional; por lo que sólo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar.

---

<sup>173</sup> Como afirma Botana Agra, la protección de la marca internacional tiene que valorarse con "criterios nacionalistas" (*Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p.59*).

Aunado a lo anterior, cabe subrayar que el Sistema de Madrid no sólo beneficia a los titulares de marca, sino también a las oficinas de marcas encargadas del registro nacional, ya que estas últimas no tendrán que examinar si la solicitud de protección solicitada en sus territorios cumple o no con requisitos de forma, ni tendrán que llevar a cabo la clasificación de los productos o servicios que aparezcan designados en la solicitud y tampoco tendrá a su cargo la publicación de las marcas que se registren internacionalmente. Estas tareas quedan a cargo del Oficina Internacional, quien se ocupará de verificar que la solicitud internacional cumpla con todos los requisitos que previene el Arreglo, el Protocolo y el Reglamento Común (relativos a la indicación de productos o de servicios, a su clasificación y al pago de las tasas exigidas), de informar a la oficina de origen y al titular sobre las eventuales irregularidades de la solicitud de registro internacional. A su vez, las oficinas de marcas de las partes contratantes perciben una compensación por la labor que desempeñan como intermediarias encargadas de la recepción de la solicitud de registro internacional. En efecto las tasas individuales recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a las partes contratantes respecto de las cuales han sido abonadas; al tiempo que las tasas complementarias y suplementarios se distribuyen anualmente entre las partes contratantes que no han recibido tasas individuales, en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto. Además, si el servicio de registro internacional cierra su ejercicio fiscal con beneficios, éstos se reparten entre las partes contratantes.

Una ventaja más que ofrece el Sistema de Madrid, es que en las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad con arreglo al artículo 4º del Convenio de París, ya sea basándose en la solicitud de registro nacional presentada en la oficina del país de origen o en una solicitud anterior presentada en la oficina de otro país parte del Convenio de París o en la oficina de un miembro de la Organización Mundial del Comercio.

Otra ventaja más que presenta el Sistema de Madrid, es que a fin de mantener actualizados los datos del Registro Internacional de Marcas, la Oficina Internacional ha implementado una base de datos denominada *Madrid*

*Express*, que incluye datos relativos a las solicitudes internacionales y a las designaciones posteriores recibidas por la Oficina Internacional, pero que todavía no han quedado inscritas en el Registro Internacional; así como los datos relativos a los registros internacionales y a las designaciones posteriores que se han inscrito, pero que todavía no se han publicado en la Gaceta. Esta base de datos se renueva diariamente y puede ser consultada en la página de Internet <http://ipdl.wipo.int>. Conforme a lo dispuesto en el punto 3 de la regla 33 del Reglamento Común, la base de datos electrónica estará a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes, y previo pago de la tasa prescrita, del público usuario.

Ahora bien, por lo que respecta a las ventajas que presenta el Protocolo de Madrid respecto del Arreglo de Madrid, podemos enumerarlas en las siguientes:

a) El solicitante del registro internacional no tiene que esperar a que le sea concedido en el país de origen el registro de su marca, sino que basta con que haya presentado su solicitud de registro nacional;

b) Podrán ser parte del Protocolo no solamente los países, sino también cualquier organización intergubernamental que mantenga una oficina regional para el registro de marcas con efecto en todo el territorio de la organización y por lo menos uno de los Estados miembros de la organización sea parte del Convenio de París;

c) La solicitud de registro internacional puede presentarse en cualquiera de los dos idiomas previstos en el Protocolo: el francés y el inglés. Sin embargo, si la oficina de origen lo estima conveniente, podrá limitar la opción del solicitante a uno de esos idiomas;

d) El país de origen del solicitante puede ser determinado en virtud de su establecimiento, domicilio o nacionalidad, sin que se fije un orden de preferencia entre estos criterios determinantes;

e) El plazo por el que las administraciones nacionales encargadas de registro de marcas pueden comunicar la denegación de la protección en su territorio de la marca registrada internacionalmente, puede ampliarse, previa notificación dirigida al Director de la Oficina Internacional, de doce a dieciocho meses, o incluso por más tiempo cuando la denegación se base en una oposición;

f) Si durante la dependencia del registro internacional, la marca registrada o solicitada en la oficina de origen pierde sus efectos y, por tanto, el registro internacional es cancelado, su titular podrá presentar en un plazo de tres meses a partir de la fecha de esa cancelación, una solicitud nacional de registro en las oficinas de la partes contratantes que hayan sido designadas en virtud del Protocolo. Esta solicitud se tratará como si hubiera sido presentada en la fecha de registro internacional o de la designación posterior de la parte contratante en cuestión;

g) Las partes contratantes podrán expresar su voluntad de recibir, en lugar del importe proveniente de las tasas complementarias y suplementarias,<sup>174</sup> una tasa individual respecto de cualquier solicitud en la que sean designados y podrán determinar su cuantía, siempre que ésta no sea superior a la que tendría que pagarse por el registro de una marca en la oficina de esa parte contratante.

Pues bien, ya que nos hemos referido a las ventajas e innovaciones que presenta el Protocolo de Madrid respecto del Arreglo, ahora cabe referirnos a cuál sería la postura más conveniente que, a nuestro parecer, México debería adoptar al momento de tomar una decisión sobre la incorporación al Sistema de Madrid.

---

<sup>174</sup> *Vid supra* apartado III del Tercer Capítulo.

Como ya se ha mencionado, México se adhirió al Arreglo de Madrid durante el gobierno de Porfirio Díaz y, debido al escaso interés que mostraron los nacionales para dar a conocer sus marcas en el exterior y a que tampoco se recibieron muchas solicitudes en las que se designara a nuestro país para que se hiciera extensiva la protección de las marcas objeto de registro internacional, en 1942 el gobierno mexicano tomó la decisión de denunciar dicho tratado.

Actualmente vivimos una situación diferente a la anterior. México ha tomado una postura abierta a la inversión extranjera, siendo el país con mayor número de tratados Internacionales suscritos en materia de libre comercio; aunado a que en nuestro país, como en los demás, los activos intangibles están llamados a adquirir un creciente peso, pues, en una economía globalizada como en la que vivimos, se ha demostrado que el liderazgo no lo da la titularidad de activos materiales, sino la de bienes intangibles.

La marca es un certificado de garantía que permite al consumidor, con solo un vistazo, percibir una avalancha de información acerca del producto o servicio que adquiere. Por la misma razón, faculta al empresario o industrial a rentabilizar todas las inversiones que ha hecho en ese bien o servicio que, sin el empleo de una marca, serían irreconocibles. Cuanto más amplia, segura y fácil de obtener sea la protección que ofrece una marca, mayor será el estímulo que percibe el empresario o industrial para invertir en los factores que aquella encierra, con el consiguiente beneficio para la economía nacional y para los consumidores. Es por ello, que México debe apostar por la vía de la adhesión a instrumentos internacionales que permitan simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo, y también modernizar nuestro Derecho de marcas, haciéndolo más ágil y seguro, favoreciendo así a quienes invierten en ellas.

Por ello, consideramos que la incorporación de México al Sistema de Madrid facilitaría a los nacionales, que cuenten con un registro o solicitud de registro tramitada ante el IMPI, la obtención de la protección de sus marcas en el extranjero, lo que a su vez permitiría aumentar la presencia de los productos y servicios nacionales en otros países. Asimismo, la implementación del

registro internacional en nuestro país sería beneficioso en cuanto a que legitimaría a nuestros nacionales residentes o no en el territorio nacional, así como a las personas que cuenten con un establecimiento real y efectivo industrial o comercial, o que simplemente que estén domiciliadas en algún lugar de la circunscripción territorial, para presentar una solicitud de registro internacional ante la OMPI. Esto sin duda serviría como aliciente para las personas que han dado a conocer sus marcas en nuestro país, y que dado al éxito y buena fama obtenidos por la calidad de sus productos o servicios, aspiran a ampliar sus mercados más allá de las fronteras mexicanas, ya que podrían obtener la protección de sus marcas sin la necesidad de acudir a las oficinas nacionales de cada uno de los países interesados y tampoco tendrían que contratar los servicios de un despacho de abogados en cada uno de estos lugares. Tampoco tendrían que contratar traductores; lo cual resulta en la mayoría de las veces muy costoso. Otra ventaja que encontramos, es que solamente tendría que pagarse una tasa, en un sólo tipo de moneda, para lograr esta protección en varios países de manera simultánea.

Ahora bien, si se trata de decidir acerca de si el gobierno de México debería de suscribir tanto el Arreglo de Madrid como su Protocolo o sólo alguno de ellos, nosotros consideramos que, en principio, sería conveniente que suscribiera únicamente el Protocolo de Madrid, pues éste presenta innegables ventajas tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de marcas de las partes contratantes, que lo hacen más atractivo que su antecesor: el Arreglo de Madrid. Otra razón que nos hace pensar que sería preferible iniciar con la suscripción del Protocolo, es que éste trae implícitas las mismas funciones del Arreglo; aunado a que con ello sólo tendríamos que adaptar la legislación marcaria nacional a las obligaciones contraídas por un solo instrumento internacional. El único inconveniente de lo anterior, es que actualmente son catorce países que sólo se han adherido al Arreglo de Madrid y no al Protocolo, por lo que los interesados en obtener la protección de sus marcas en tales países, no podrán hacerlo si México no lo suscribe.

No obstante lo anterior, debido a lo dispuesto en denominada *cláusula de salvaguarda* que figura en el artículo 9 *sexies* del Protocolo y a que la gran

parte de los países pertenecientes al Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, son parte tanto del Arreglo como del Protocolo de Madrid, en caso de que México suscribiera ambos instrumentos internacionales, sería el Arreglo de Madrid el que aplicaría en la mayoría de los casos y por tanto, no aplicarían las ventajas del Protocolo (por lo menos hasta que dicha cláusula de salvaguarda sea revisada o pierda su vigencia).

Una vez que hemos precisado cuáles son las ventajas que traería consigo el registro internacional de marcas, y que se ha expuesto por qué a nuestra consideración resultaría provechoso para México que suscribiera en principio el Protocolo de Madrid, cabe exponer cuáles son las desventajas que presentaría dicha adhesión:

Existe un constante debate sobre las repercusiones sobre la posible adhesión de México al Arreglo y al Protocolo. Con este propósito se han instaurado mesas de debate, conferencias y congresos en los que han participado representantes de diversos países, organismos intergubernamentales y asociaciones; tales como las jornadas de trabajo que tuvieron lugar en El Salvador en el mes de noviembre de 1995 en el que intervinieron un representante de la OMPI y varios representantes de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIFI). En este cometido, el Comité Ejecutivo del ASIFI, en conformidad con lo solicitado por el Consejo de Administración en la reunión que celebró en San Diego, California, Estados Unidos de América, el 12 de mayo de 1996, acordó recomendar a los miembros de esa asociación que estudien en conjunto, en cada país, las implicaciones que tendría la eventual aplicación del Protocolo en las naciones de Latinoamérica, que inviten a las autoridades nacionales competentes a considerar exhaustivamente dicha situación, así como que requieran a los organismos nacionales competentes para que perfeccionen sus legislaciones locales sobre la administración de la Propiedad Industrial, para que sus deficiencias no puedan conducir a una adhesión precipitada y no suficientemente meditada al Protocolo<sup>175</sup>.

<sup>175</sup> Boletín informativo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, septiembre de 1996, pp. 2 y 3.

A nivel nacional, reconocidos investigadores y abogados en la materia como los doctores en derecho Edgar Corzo Sosa y Manuel Becerra Ramírez, así como el licenciado Luis C. Schmidt, han realizado un análisis sobre este tema, en el que cuestionan la constitucionalidad de tales instrumentos jurídicos, así como los inconvenientes legales y formales que pudiera presentar la adhesión de México al Sistema de Madrid.

Por su parte, Edgar Corzo Sosa y Manuel Becerra Ramírez señalan que *una posible adhesión a alguno los instrumentos que componen el Sistema de Madrid para el registro de marcas vulneraría, de manera general, los criterios prevalecientes de soberanía en nuestra Constitución y, de manera particular, se estaría trastocando el sistema de competencias previsto en la misma, ceñiéndose a una organización internacional, la Unión, parte de las facultades que el Estado mexicano tiene como rector de la economía.*<sup>176</sup> Es así que desde su punto de vista, tal adhesión implicaría una subordinación en la toma de decisiones estrictamente nacionales a organismos internacionales, como es la Asamblea de la Unión de Madrid, en virtud de que el artículo 10 del Arreglo, como del Protocolo, disponen que la Asamblea es el órgano competente para modificar las disposiciones del Reglamento Común, para determinar la cuantía de las tasas relacionadas con el registro internacional y para modificar las disposiciones contenidas en los artículos 10 al 13 del Arreglo como del Protocolo (conocidas como "cláusulas administrativas"). Por tal circunstancia, consideran los citados autores, que al adoptar el gobierno mexicano cualquiera de esos tratados internacionales, estaría trastocando lo dispuesto en el artículo 73 fracción XXIX Constitucional, que establece que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de expedir leyes en materia de comercio (y por tanto, en materia de marcas, dada la íntima relación que éstas guardan con aquél).

---

<sup>176</sup> Análisis constitucional del Arreglo (Arreglo) y Protocolo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (Protocolo), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Desde nuestro punto de vista, el hecho que el Arreglo y el Protocolo faculten a la Asamblea de la Unión de Madrid para que efectúe las modificaciones concernientes de sus artículos 10 al 13, así como a las disposiciones del Reglamento Común, no implica una violación constitucional, debido a que, en principio, como anteriormente lo hemos señalado<sup>177</sup>, el contenido de los artículos 10 al 13 del Arreglo y del Protocolo tiene que ver con disposiciones de índole meramente administrativas del Sistema de Madrid, que no guardan relación alguna con las decisiones nacionales que le son encomendadas a cualquiera de los poderes del gobierno mexicano.

En efecto, el contenido de las denominadas "cláusulas administrativas" del Arreglo y del Protocolo, se refieren a la organización y funciones de la Asamblea como órgano colectivo encargado de dotar a la Unión de Madrid de mejores instrumentos de organización y funcionamiento (artículo 10); a las tareas encomendadas a la Oficina Internacional con motivo del registro internacional (artículo 11); a la forma en que habrá constituirse el presupuesto de la Unión de Madrid (artículo 12), y al quórum y al número de votos necesarios para la modificación de tales cláusulas administrativas (artículo 13). Como se observa, ninguna de estas disposiciones tiene que ver con las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio, ni con las facultades del Ejecutivo Federal para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria (facultad que ejerce, a su vez, por medio del IMPI).

Aunado a lo anterior, no debemos olvidar que el Convenio de París adopta esta misma fórmula en su artículo 17, al instaurar un método más sencillo para la modificación y actualización de sus cláusulas administrativas, contenidas en los artículos 13 a 17, facultando a la Asamblea de Unión de París para ello; sin la necesidad de llevar a cabo las conferencias de revisión, cuya organización es una cuestión delicada y difícil. Además de que a la fecha,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>177</sup> *Vid supra* apartado I del Tercer Capítulo.

no tenemos conocimiento que se haya cuestionado en México la constitucionalidad del Convenio de París por esa circunstancia.

Por otro lado, el hecho de que sea la Asamblea de la Unión de Madrid quien establezca la cuantía de las tasas internacionales que se generaran por el registro internacional de marcas (artículo 10 del Arreglo y del Protocolo) no es razón suficiente para concluir que la adhesión al Arreglo o al Protocolo nos restaría soberanía, al permitir que una entidad extranjera decida el monto de las mismas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de dichos ordenamientos, las tasas aplicables al registro internacional de marcas pueden clasificarse en dos tipos: tasas nacionales y tasas internacionales. Las primeras se fijan y se recaudan libremente, para su propio beneficio, por los países contratantes en los que se presente una solicitud de registro internacional (y también por las organizaciones intergubernamentales en las esto suceda y que sean parte exclusivamente del Protocolo). Por otro lado, las tasas internacionales que se recaudan por la Oficina Internacional, se distribuyen anualmente entre las partes contratantes, en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto. El monto de estas tasas se determina tomando en consideración el promedio de las tasas nacionales que se cobran en los países miembros del Sistema de Madrid y no de manera aleatoria. Sin embargo, para desvirtuar las objeciones que se han planteado en torno a este punto, el Protocolo de Madrid instauró el sistema de las tasas individuales que se encuentra establecido en el punto 7 del artículo 8 del Protocolo, el cual establece que las partes contratantes podrán elegir entre el derecho a percibir una tasa propia o el derecho a compartir el producto anual de las tasas suplementarias y complementarias.<sup>178</sup> Mediante este sistema, las partes contratantes del Protocolo quedan facultadas para fijar libremente el monto de las percepciones que habrán de recibir cuando sean designadas en la solicitud de registro internacional, siempre que ésta no sea superior a la que reciben por concepto del registro nacional de una marca por un período de diez años.

---

<sup>178</sup> Vid. *supra* apartado III del Tercer Capítulo.

Con lo anterior, México al adherirse al Protocolo de Madrid podría determinar la tarifa aplicable para la protección de una marca registrada internacionalmente por la OMPI, cuyos efectos se hagan extensivos en el territorio nacional.

Otra de los argumentos que se plantean en contra de la adhesión de México al Sistema de Madrid<sup>179</sup>, deriva en que, al establecer el artículo 5 del Arreglo y del Protocolo que las causas por las que podrá rehusarse la protección de una marca específica deberán basarse exclusivamente en las causas previstas por el Convenio de París y a que estas causas se encuentran previstas en el inciso B) del artículo 6, nos encontramos frente a supuestos más restringidos, en cuanto alcance, que los contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, lo que podría traer una situación de desventaja para los que soliciten directamente un registro nacional de marca en el IMPI.

Respecto de dicho argumento, cabe señalar que tanto el Arreglo de Madrid no señalan que la negativa de registro deba fundarse exclusivamente en la causal contenida en el inciso B) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, como lo refieren los citados autores, sino en cualquiera de sus disposiciones que se refieran a las condiciones establecidas para que una marca sea presentada a registro nacional, las cuales se encuentran específicamente previstas en sus artículos 6 *bis*, 6 *ter* y 6 *quinquies*.<sup>180</sup> Estos motivos de denegación coinciden en su gran mayoría con los previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, tal y como se aprecia a continuación: El artículo 6 *bis* del Convenio de París que se refiere a la prohibición del registro de marcas que constituyan una imitación, reproducción o traducción de una marca notoriamente conocida, coincide con la prohibición establecida en las fracciones IV y XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. El artículo 6 *ter* del Convenio del París que prohíbe el registro de símbolos cuyo uso esté restringido por los países u organizaciones gubernamentales, a menos de que el solicitante cuente con la autorización de estos últimos, se

---

<sup>179</sup> Edgar Corzo Sosa y Manuel Becerra Ramírez, *ob. cit.* p. 6 y SCHMIDT, Luis C., *México y Latinoamérica ante el Sistema de Madrid*, México, 2001, pp. 6 y 7.

<sup>180</sup> *Vid supra* apartado VI del Primer Capítulo.

encuentra prevista en las fracciones VII, VIII y IX del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. La prohibición contenida en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París que excluye de protección a las marcas que sean susceptibles de afectar derechos previamente adquiridos por terceros en el país donde se reclama protección, equivale a lo previsto en las fracciones VI, XII, XIII, XVI y XVII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial: La causa de denegación establecida en el inciso b del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París que se refiere a los signos desprovistos de todo carácter distintivo (situación que queda a juicio de las autoridades competentes en las que se reclama protección, corresponde a lo previsto en las fracciones III y V del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. La limitante contenida en el inciso c del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París que establece que no serán susceptibles de protección las marcas descriptivas, se encuentra prevista en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. La limitante establecida en el inciso d del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París que restringe la protección de marcas genéricas o que siendo en un principio distintivas se hayan convertido en tales, equivale a lo dispuesto en las fracciones II, III y XI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. La disposición contenida en el inciso e del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París que establece que no serán registrables las marcas que sean contrarias a la moral y al orden público (obviamente, corresponde a las autoridades nacionales de los países miembros de este Convenio determinar qué se entiende por moral y orden público), corresponde a lo previsto en el artículo 4º y a la fracción VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por último la prohibición contenida en el inciso f del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París equivale a lo dispuesto en las fracciones X y XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así, tenemos que el único supuesto que no se encuentra previsto en el Convenio de París y que sí se prevé en la Ley de la Propiedad Industrial, es el previsto en la fracción I del artículo 90, que se refiere a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera cambiante.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

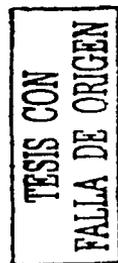
Desde nuestro punto de vista, convendría que México suprimiera esa limitante de registro, ya que con ello coincidirían todas las prohibiciones de registro de marca contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial con las previstas en el Convenio de París y, de esta forma, se vería eliminada la objeción planteada a este respecto.

Otra de las objeciones planteadas a la adhesión de México al Protocolo de Madrid, versa sobre el idioma en que debe de presentarse la solicitud de registro de marca. El Protocolo de Madrid permite que dicha solicitud se presente, indistintamente, en francés o en inglés; siendo facultad exclusiva de las partes contratantes el limitar la opción del solicitante a uno de esos idiomas. Quienes sostienen esta objeción, señalan que debido a que el español es el idioma oficial en México, no es posible que las autoridades nacionales conduzcan asuntos e integren expedientes en idiomas diversos al idioma oficial<sup>181</sup>.

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace referencia expresa al idioma oficial, como sucede en otros países, es de admitirse que éste es el español. Por su parte, el artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial establece: *Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito, redactada en idioma español. Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de traducción al español.* En concordancia con lo anterior el artículo 5º, fracción VII del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: *Las solicitudes y promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:.. VII. Acompañarse de su respectiva traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción..."*

De lo anterior, tenemos que para que México pueda adherirse al Protocolo de Madrid, es necesario que se modifiquen las disposiciones

<sup>181</sup> SCHMIDT, Luis C., *México y Latinoamérica ante el Sistema de Madrid*, ob. cit., p. 7.



transcritas, permitiéndose la presentación de las solicitudes de registro internacional ante el IMPI en un idioma diverso al español, *i.e.*, en inglés o en francés. Otra posibilidad, sería que como requisito para la recepción de la solicitud de registro internacional, se exigiera que se acompañe a la solicitud de registro internacional, su respectiva traducción al español, misma que quedaría en los archivos del IMPI.

Otro de los argumentos que se vienen esgrimiendo con respecto a los inconvenientes que presenta la incorporación de México al Protocolo, consiste en que, debido al idioma de trabajo empleado, resultará necesario que el IMPI contara con personal bilingüe o trilingüe, que pudiera certificar que los datos que aparecen en la solicitud de registro internacional coinciden con los datos asentados en la solicitud o en el título de registro nacional; además de que también, los despachos que tramiten las marcas, deberán contar con personal que maneje ambos idiomas, lo cual en cualquier caso elevaría el costo de tramitación de marcas.<sup>182</sup>

En nuestra opinión, consideramos que esto no sucedería, pues en el caso del IMPI, en la actualidad cuenta con personal capacitado que domina el idioma inglés y francés, prueba de ello lo encontramos en los constantes cursos que se imparten en el extranjero, a los que accede de manera gratuita el personal que domina los idiomas de trabajo, tales como los que se imparten en el *Centre d' Etudes Internationales de la Propriété Industrielle* en la Universidad Robert Schuman en Estrasburgo, los cuales son tomados por cuatro analistas del IMPI en cada año. También, cabe subrayar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto Orgánico del IMPI, la Dirección Divisonal de Relaciones Internacionales de dicho organismo es competente, entre otras, para fungir como unidad de vinculación, gestión y representación del Instituto en actividades de carácter internacional; así como participar, en representación del Instituto, en las negociaciones para el establecimiento y celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales, así como en las reuniones y foros bilaterales, regionales y multilaterales en materia de propiedad intelectual.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>182</sup> CORZO SOSA, Edgar y BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *ob. cit.* p. 6.

Además es competente para atender y responder en coordinación con las demás áreas administrativas del Instituto, cuando así proceda, consultas que le sean formuladas sobre cuestiones de propiedad industrial con carácter internacional, así como aquellas provenientes del extranjero respecto del sistema nacional de propiedad industrial. Es innegable, que ninguna de estas funciones podría ser desempeñada por el IMPI si no contara en la actualidad con personal bilingüe o trilingüe.

Por otra parte, consideramos que resulta mucho más económico para los titulares de las solicitudes o registros marcarios mexicanos que deseen obtener la protección de sus marcas en el extranjero, que contraten los servicios de un solo despacho de abogados en México que cuenten con personal que domine el inglés o el francés, a que tengan que contratar los servicios profesionales de tantos despachos como el número de países en los que se desee obtener esa protección, ya que esto implicaría realmente un gasto excesivo.

Otra preocupación que se presenta, versa sobre la publicidad que habrá de darse al registro internacional de marcas y sobre si ésta estará al alcance de todos. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo, la Oficina Internacional publicará periódicamente en la Gaceta las indicaciones relativas al registro internacional de marcas, publicidad que deberá ser considerada como "plenamente suficiente" para todas las partes contratantes. A efecto de que otorgar seguridad jurídica a los particulares, la Oficina Internacional reparte a las administraciones de las partes contratantes, de manera gratuita, un número determinado de ejemplares y un número igual a costo reducido, para que éstas a su vez las pongan a disposición del público usuario.

Realmente consideramos que no existe inconveniente alguno con el sistema de publicidad de los registros internacionales instaurado por el Sistema de Madrid, toda vez que ahorra esta tarea a las oficinas de marcas nacionales, lo que les permitirá disminuir el tiempo de espera entre la fecha de concesión del registro marcario nacional y la de su publicidad. En México, dado la extensa

carga de trabajo, el plazo entre la fecha de concesión del registro de una marca y la fecha de circulación de la Gaceta de la Propiedad Industrial, es aproximadamente de seis a ocho meses.

Por otro lado, el artículo 5.5 del Protocolo establece que las partes contratantes podrán notificar a la Oficina Internacional, cuando su legislación aplicable lo autorice y en el plazo previsto por ella, la decisión de negar su protección a la marca objeto de registro internacional; siempre y cuando dicho plazo no exceda de doce o dieciocho meses o al plazo adicional de siete meses cuando la denegación de la protección sea resultado de una oposición. Existe un argumento que se refiere al inconveniente que presenta el que el artículo 5 del Protocolo limite el plazo de las oficinas nacionales para notificar a la Oficina Internacional su decisión de negar la protección a la marca registrada internacionalmente, pues hay quienes sostienen que esto constituye una restricción sustancial a la libertad del legislador nacional y resultaría contradictorio cuando una ley nacional establezca un plazo distinto.<sup>183</sup>

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé un plazo determinado para que el IMPI emita la negativa formal del registro de una marca. El único precepto que se refiere a esta situación lo encontramos en el artículo 127, que dispone: *Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.* Es así que en la actualidad existe un gran rezago por lo que se refiere a las resoluciones de negativa de registro de marcas, pues tal y como lo afirma Mauricio Jalife *son muy escasos los casos en los que el IMPI emite resoluciones de negativa, de manera que se opta por mantener la solicitud en suspenso, lo que genera una indeseable saturación del sistema, ya que la solicitud sigue surtiendo los efectos de bloqueo que lo son propios*<sup>184</sup>. Debido a esta preocupación, actualmente existe un proyecto de crear un área administrativa en el IMPI que se dedique específicamente a la emisión de resoluciones de negativas, lo que implica la contratación de personal adicional para abatir ese rezago. Esperamos que estos se de muy pronto.

<sup>183</sup> EDGAR CORZO, Sosa, Edgar y BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *ob. cit.*, pp. 11 y 12.

<sup>184</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, *ob. cit.*, p. 259.

Otra acción que permitiría abatir ese rezago, sería la de reformar las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial con el objeto de que prevean un plazo para la emisión de las negativas de registro de marcas y de esta forma el IMPI se vea constreñido a cumplirlo, otorgándose así certeza jurídica a los particulares. De adoptarse el Protocolo de Madrid, será necesario que la legislación nacional prevea un plazo que no sea menor a doce meses, ni mayor a dieciocho, con la finalidad de que exista similitud entre los plazos previstos por el Protocolo para la denegación de las solicitudes internacionales de registro tramitadas ante la OMPI y el plazo nacional.

Consideramos que el hecho de que el Protocolo fije como plazo máximo el de dieciocho meses, para que los países que no cuenten con el sistema de oposición notifiquen a la Oficina Internacional su negativa de protección, es un plazo justo para las oficinas de marcas nacionales. En el caso de México, este plazo sería adecuado, ya que el IMPI actualmente se encuentra obligado a emitir en un plazo no mayor de seis meses, la primera respuesta a las solicitudes de registro que le son presentadas. Por otro lado, los solicitantes cuentan con un plazo de dos meses, prorrogables por una sola vez, para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de los requisitos o anterioridades que les sean citados. La suma de los anteriores plazos no da un total de 10 meses, por lo que en el supuesto de que México se adhiera al Protocolo, le restaría un plazo de ocho meses más para fundar y motivar la resolución de negativa. Consideramos que prever un plazo mayor, sería en perjuicio de los particulares, toda vez que dada la importancia económica que revisten las marcas, es necesaria la agilización del trámite de registro para que los particulares tengan certeza, en un momento más inicial del procedimiento, sobre la viabilidad o no del registro de su marca y, en caso de considerarlo conveniente, puedan acudir prontamente a los medios de impugnación correspondientes.

Finalmente, otra objeción que plantean los gobiernos de los países donde rigen principios derivados del uso de la marca como fuente de adquisición de derechos, consiste en que conforme a lo dispuesto en el

Reglamento Común, los datos que debe contener la solicitud de de registro internacional no se refieren a la fecha de primer uso, lo que puede resultar incompatible con los principios que rigen en materia de marcas en esos países. Este inconveniente podría desvirtuarse, si países como México, al momento de presentar su adhesión al Protocolo, establecen una reserva y manifiestan su intención de recibir, cuando la marca se haya usado previamente en el extranjero, una declaración de fecha de primer uso; la cual tendrá que estar firmada por el propio solicitante y estar redactada en español, para que se estime que la misma forma parte de la propia solicitud.

### **III. El Registro Internacional de Marcas en España. Un Ejemplo de Derecho Comparado.**

España ha sido uno de los países que mayor intervención ha tenido en la conformación del Sistema de Madrid. Además de haber sido la sede de las conferencias internacionales que dieron lugar al nacimiento del Arreglo y del Protocolo, también es uno de los países fundadores de dicho sistema; y desde entonces ha contribuido al éxito que ha obtenido durante su existencia.

Como lógica consecuencia de la incorporación de España al Sistema de Madrid, los legisladores españoles han tenido que ir modificando su legislación interna con la finalidad de adaptarla a la evolución del propio Arreglo<sup>185</sup> y a las nuevas disposiciones del Protocolo.

Recientemente, el 31 de julio de 2002, entró en vigor en España la nueva ley de marcas, conocida como *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, que derogó a la denominada *Ley de 10 de noviembre de 1988, de Marcas*. Las causas que justificaron la creación de este nuevo ordenamiento, obedecieron a tres razones: La primera, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimitó las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades

---

<sup>185</sup> España hizo suyas las sucesivas modificaciones al acta originaria del Arreglo, que tuvieron lugar con motivo de las conferencias de Bruselas, Washington, La Haya, Londres, Niza y Estocolmo. Una reseña de los alcances de cada una de ellas, la encontramos en el primer capítulo.

Autónomas y el Estado Español. La segunda, fue la incorporación de las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el gobierno español. El tercer motivo, finalmente, obedeció a la conveniencia de introducir en la ley de marcas ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que venían aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones y la necesidad de adaptar su sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.<sup>186</sup>

Dentro de las novedades más significantes que introduce la ley de marcas española para agilizar el trámite de registro de una marca, destaca la implementación del sistema de oposición, mediante el cual se suprime el examen de oficio de anterioridades, con lo que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) únicamente examina si la nueva solicitud incurre en alguna de las llamadas prohibiciones absolutas (artículo 5); se sustituye el sistema "uniclase" por el sistema "multiclase", es decir, en una única solicitud se podrán proteger todas las clases que comprende el Nomenclátor Internacional de Niza, permitiéndose la divisibilidad de la marca; prevé la posibilidad de someter a arbitraje las resoluciones de la OEPM por las que se conceden o deniegan marcas, siempre y cuando la cuestión litigiosa afecte exclusivamente a intereses privados, por lo que no cabe someter a arbitraje la denegación de una marca por incurrir en una prohibición absoluta. Asimismo, incluye previsiones tendientes a posibilitar la presentación de solicitudes, la realización de trámites adicionales u la práctica de notificaciones, vía telemática.

En cuanto a las disposiciones contenidas en la vigente ley de marcas española que pretenden adaptar el orden normativo a los esfuerzos armonizadores realizados por la comunidad internacional, llama nuestra atención la incorporación de nuevas normas de conexión que permiten la aplicación en España del Protocolo. Así, el Título VIII de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dedicado a las marcas internacionales, admite la posibilidad de que la solicitud de registro internacional se funde no sólo en el

---

<sup>186</sup> Exposición de motivos del Rey de España, Juan Carlos I, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 8 de diciembre de 2001 (en [www.todaley.com/mostrarLayout544p1tn.htm](http://www.todaley.com/mostrarLayout544p1tn.htm))

registro nacional de una marca, sino en su mera solicitud (artículo 79) y contempla la posibilidad de transformación del registro internacional en una solicitud de marca nacional (artículo 83). Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional (artículo 82).

El apartado que regula a las marcas internaciones en España se integra únicamente por cinco artículos, que sirven conjuntamente como normas de conexión para la eficaz aplicación del Arreglo y del Protocolo en España, las cuales se centran básicamente en tres puntos: la extensión a España de la protección de la marca internacional cuyo país de origen es otro país contratante, la facultad de denegación de la protección de la marca internacional y la presentación de solicitudes de registro internacional para marcas cuyo país de origen es España. A continuación no referiremos al contenido de cada uno de estos artículos.

El artículo 79 de la *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* prevé la aplicación del Sistema de Madrid en España, al señalar que cuando el titular de la solicitud lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado conforme al Arreglo, al Protocolo o de ambos, extenderá sus efectos a ese país. Con lo anterior, cuando una persona reúna los requisitos exigidos para poder tramitar un registro internacional conforme a lo dispuesto en tales tratados internacionales podrá acceder a la protección de su marca en España.

El artículo 80, en sus cinco párrafos, se ocupa del tratamiento jurídico que habrá de darse a la marca registrada internacionalmente en la que figure España como país designado, autorizando expresamente a la OEPM a denegar su protección. Este tratamiento consiste en que cuando la OEPM tenga conocimiento de un registro internacional de una marca cuyos efectos se hagan extensivos al territorio español, publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" los datos del registro internacional y verificará que la marca internacional no incurra en alguna de las causas absolutas de

denegación<sup>187</sup>. A partir de la fecha de publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" empezará a correr el plazo de oposición previsto en el artículo 19 de la ley y, en caso de que se presente alguna oposición o que la OEPM señale la existencia de algún impedimento para su protección, se suspenderá el trámite para que el interesado manifieste lo que a su derecho convenga. Posterior a esto, la OEPM emitirá una resolución en la que funde y motive la concesión o negativa de registro<sup>188</sup>. En este último caso, el titular de la marca podrá entablar los mismos recursos de que dispondría de haber solicitado directamente la marca en España y la misma hubiese sido denegada por dicha Oficina. Estos recursos serán los previstos en las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (el recurso ordinario ante el director de la OEPM, regulado por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común; y contra la resolución de este recurso, el titular podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativo en la forma establecida por la Ley de 27 de diciembre de 1958, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).<sup>189</sup>

El artículo 81 dispone que la presentación de una solicitud de registro de marca en la Oficina Internacional hecha a través de España, deberá ajustarse a las reglas de delimitación de competencia aplicables a la presentación de solicitudes nacionales, previstas en primeros cuatro apartados del artículo 11<sup>190</sup>. Asimismo, prevé que la solicitud de registro internacional estará sujeta al previo pago de una tasa nacional (36,06 euros), sin cuyo pago no será tramitada.

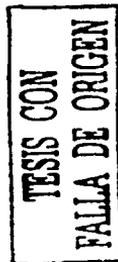
El artículo 82 establece que el examen preliminar de la solicitud internacional que efectuará el órgano competente, versará sobre la presentación de la solicitud en el formulario oficial previsto por el Reglamento

<sup>187</sup> Cabe señalar que esta publicación no trata de suplir a la publicación que efectúa la Oficina Internacional, sino sólo es determinante para el cómputo del plazo del periodo de oposición.

<sup>188</sup> Ver artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29, apartado 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>189</sup> BOTANA AGRA, Manuel, *ob. cit.*, p. 135.

<sup>190</sup> Las solicitudes podrán presentarse en la OEPM o en los órganos competentes de las comunidades autónomas cuando el solicitante esté domiciliado o cuente con un establecimiento en el territorio de estas últimas.



Común y sobre el pago de la correspondiente tasa nacional. Si la solicitud reúne estos requisitos, se transmitirá a la OEPM, que a su vez verificará: a) si el solicitante está legitimado para pedir el registro internacional conforme a los artículos 1 y 2 del Arreglo y/o del Protocolo, b) que las indicaciones que figuran en la solicitud correspondan a las del registro nacional, o en su caso, a las de la solicitud de registro nacional. De no cumplirse con estos requisitos, se requerirá al solicitante para que subsane sus omisiones o de lo contrario se tendrá por desistido de su solicitud. En caso de que la solicitud internacional no contenga irregularidades o éstas sean subsanadas dentro de los diez días siguientes, se remitirá a la Oficina Internacional.

Finalmente, el artículo 83 establece la posibilidad de transformar un registro internacional cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo en una solicitud de marca nacional dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de esa cancelación, para lo cual habrán de señalarse los siguientes datos en la correspondiente solicitud de transformación: a) indicación de que se trata de una solicitud de transformación, b) número y fecha de registro internacional en que se basa, c) indicación de si dicho registro está concedido o pendiente de concesión en España, d) domicilio, dentro del territorio español, para oír y recibir notificaciones. Asimismo, deberá anexarse una certificación de la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los servicios o productos para los cuales la protección del registro internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación, la cual habrá de presentarse traducida al español.

Como se aprecia, el legislador español logró adecuar las disposiciones nacionales marcarías a las exigencias del Sistema de Madrid, mediante la aplicación de una técnica legislativa depurada para implementar normas sencillas de conexión. Logró dejar a salvo las facultades de la OEPM para analizar la procedencia o no de la protección de la marca internacional y delimitó los requisitos que habrán de cubrir las personas que traten de beneficiarse de dicho Sistema a través de España. Como reiteradamente lo hemos señalado, los efectos del registro internacional serán asimilables a los previstos en la legislación interna para las marcas domésticas, por lo que en

España estos corresponderán a los previstos para las marcas "directamente depositada" en España y, en caso de que la marca no sea objeto de denegación, su registro internacional producirá los mismos efectos que si hubiera sido registrada en España.

#### **IV. Propuesta de Adopción del Registro Internacional de Marcas en México**

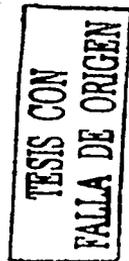
Como acertadamente señala Mauricio Jalife, la propiedad intelectual es actualmente una de las constantes que reiteradamente se invocan como presupuesto de cualquier relación comercial internacional, y dada su importancia económica, se ha convertido en una prioridad de política comercial en todos aquellos países comprometidos con el modelo de globalización.<sup>191</sup> Ejemplo de ello lo encontramos en Estados Unidos, ya que gran parte de la competitividad de su economía se basa en la generación y explotación de la propiedad intelectual.

A raíz de fenómenos como Internet, que han auspiciado el tráfico y consumo inmediato, la propiedad intelectual se ubica en el centro de atención de las empresas y de los gobiernos. La priorización del Derecho Intelectual ha dado lugar a la armonización de las legislaciones a nivel mundial y a la continúa labor de preparación de instrumentos internacionales que permitan su eficaz protección más allá de las fronteras. Esto, con la finalidad, por una parte, de ofrecer un nivel adecuado de protección a los creadores intelectuales para fomentar su actividad y, por otra, la de fomentar las inversiones locales y extranjeras y el flujo de tecnología, así como de garantizar una sana competencia en el comercio y en la industria. Alvin Toffler refiere al esquema normativo internacional de la propiedad intelectual como una de las principales bases del nuevo sistema mundial de generación de riqueza.<sup>192</sup>

En la última década ha surgido en México un nuevo enfoque de la propiedad intelectual. Hoy en día ha quedado atrás la política echeverrista, en

<sup>191</sup> JALIFE DAHER; Mauricio, El Valor de la Propiedad Intelectual, *ob. cit.*, p. 20.

<sup>192</sup> Citado por JALIFE DAHER, Mauricio, *idem*, p. 22.



la que el gobierno tomó una posición radical en contra de la inversión proveniente del extranjero, so pretexto de evitar que los países industrializados sometieran a los nacionales en su posición hegemónica de negociación; para lo cual fueron creadas leyes como la inversión extranjera y la de transferencia tecnológica. En materia de propiedad industrial en 1976 fue promulgada la Ley de Invenciones y Marcas que tuvo como propósito fundamental atenuar, hasta donde resultara posible, la influencia y el poder económico que los derechos de propiedad industrial ofrecen a sus legítimos titulares, en su forma de ventajas competitivas de carácter monopólico.<sup>193</sup>

Como resultado de las constantes presiones internacionales, básicamente de Estados Unidos, en 1990 México se vio obligado a reestructurar el marco jurídico de la propiedad intelectual con el objeto de lograr estándares apropiados de protección y eficacia en esta materia. La negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) provocó el reconocimiento que el tema venía demandado de las instancias oficiales, lo que dio lugar a la abrogación de la Ley de Invenciones y Marcas y de la Ley de Transferencia de Tecnología y a la consecuente promulgación de la Ley de Fomento y Protección Industrial. Sucesos posteriores vinieron a confirmar la nueva postura del gobierno federal de jerarquizar a la propiedad intelectual: en el año de 1993 la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la Comisión Intersecretarial para la Defensa, Salvaguarda y Vigilancia de la Propiedad Industrial; en el año de 1994 las sustanciales reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad, ahora denominada Ley de la Propiedad Industrial; y en 1996, la promulgación de la nueva Ley Federal de Derecho de Autor. A esto, cabe agregar los numerosos tratados de libre comercio que con posterioridad al TLCAN México ha suscrito, mismos que, en su gran mayoría, contienen un capítulo completo de disposiciones sobre propiedad intelectual, y el propio acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que contiene también una serie de reglas orientadas a la solución de diversos

---

<sup>193</sup> JALIFER DAHER, *idem.*, p. 82.

problemas que involucran la propiedad intelectual en esquema de la globalización de mercados.<sup>194</sup>

Los niveles de inversión asignados al renglón de la propiedad intelectual por las empresas nacionales han crecido sensiblemente. Son muchos los ejemplos que podemos citar de marcas mexicanas que han ganado gran reconocimiento y constituyen un activo valiosísimo para sus titulares. Un estudio hecho sobre el valor de las marcas mexicanas realizado por la consultora *Interbrand*, considerando las marcas de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, arrojó que la marca más valiosa en el mercado mexicano es *Bimbo*, con un precio de más de \$500 millones de dólares. Las marcas que le suceden en cuanto a su valor económico, con excepción de *Cemex* (con un valor de \$305 millones de dólares), están relacionadas con directamente con el uso diario en el hogar: bienes de consumo, como pan, huevo (*Bachoco*, con un valor de 106 millones de dólares) y cerveza (las diferentes marcas *Modelo* y *Cuauhtémoc-Moctezuma*, con un valor de \$1,051 y \$425 millones de dólares, respectivamente); de servicios como telefonía (*Telmex* y *Telcel*, con valor de \$578 y \$93 millones de dólares, respectivamente), banca (*Banamex*, con un valor de \$358 millones de dólares) y televisión (*Televisa* y *TV Azteca* con un valor de \$172 y \$79 millones de dólares, respectivamente) y de comercios detallistas (*Elektra* y *Liverpool* con un valor de \$150 y \$118 millones de dólares, respectivamente ).<sup>195</sup>

Hoy en día, varias firmas nacionales despliegan sus esfuerzos por agregar valor a sus activos intangibles, por competir en su propio territorio con otras empresas extranjeras e incursionar en los mercados extranjeros. Las marcas constituyen una herramienta privilegiada para elevar la imagen de México en el exterior, son las que mayor valor añadido incorporan a los servicios y productos a los que se refieren. Sobre este tipo de signos puede asentarse la posición de liderazgo en los campos de la investigación, el

---

<sup>194</sup> Estas reglas se conocen en español como ADPIC (Aspectos de Propiedad intelectual en el Comercio).

<sup>195</sup> Revista *Expansión*, *Las marcas más valiosas de México*, por Gabriela Ruiz Bonilla, año XXXIII, número 840, mayo, 15 de 2002.

desarrollo y la innovación, en los que México está llamado a jugar un papel de creciente peso.

Por todo lo anterior, y debido a que los derechos de propiedad intelectual se dirigen rápidamente hacia la globalización junto con la tecnología, los mercados y los sistemas de producción; el gobierno mexicano se encuentra obligado a crear mecanismos que permitan a los nacionales acceder fácilmente a otros mercados. Está compelido a participar en las estrategias internacionales de protección que permiten a los mexicanos usar sus marcas en forma simultánea y extraterritorial, evitando así que estos sufran abusos de quienes se dedican a registrar marcas ajenas que cuentan con cierto prestigio en otros países, para obtener una ganancia indebida con ello. Uno de esos mecanismos lo encontramos precisamente en el Protocolo de Madrid, que simplifica los procedimientos de registro de marcas, utilizando un solo procedimiento centralizado ante una sola oficina, un solo idioma, una divisa; lo que genera un solo registro con extensión simultánea en todos los países designados.

La incorporación al sistema de registro internacional previsto en el Protocolo constituirá un aliciente para los productores, comerciantes y prestadores de servicios profesionales mexicanos para que busquen nuevas oportunidades en los mercados extranjeros, dada la facilidad con que la podrían acceder a la protección de sus marcas en otros países y mediante un bajo costo. Por otro lado, dicha incorporación atraerá capitales extranjeros, lo que obviamente se traducirá en la aparición de nuevas oportunidades de trabajo en nuestro país.

Actualmente México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de solicitudes de registro de marcas, entre otros signos distintivos. Tan solo el año pasado el IMPI recibió un total de 56,237 solicitudes de registro de marcas. 37,764 solicitudes provenientes de nacionales mexicanos y 18,473 provenientes de extranjeros. El mayor número de solicitudes provenientes del extranjero corresponde a nacionales de Estados Unidos de América (8,491 solicitudes) y, sucesivamente, a Alemania (1,604 solicitudes), Suiza (1,035

solicitudes), Francia (997 solicitudes), España (876 solicitudes), Japón (637 solicitudes), Gran Bretaña (653 solicitudes) e Italia (396 solicitudes)<sup>196</sup>, todos ellos, con excepción de Estados Unidos, son actualmente miembros del Protocolo de Madrid. Esto nos permite concluir que, la adhesión de México al Protocolo de Madrid daría pauta al incremento de solicitudes de registro de marca en nuestro país, ya que varios nacionales de los países incorporados al Protocolo que invierten en México, preferirían utilizar este sistema centralizado de protección extraterritorial de marcas para proteger sus marcas en el territorio mexicano.

Toda vez que el proceso de integración económica entre México y América del Norte aún tiene mucho camino que recorrer, y no se diga más en el proceso de integración del Continente Americano, debido a las circunstancias tan dispares que existen en él y al escaso flujo e intercambio de productos o servicios, consideramos que resulta más conveniente que se analice la posibilidad de que México se adhiera el Protocolo de Madrid, pues éste constituye un esquema avanzado en la protección extrafronteriza de derechos sobre marcas, que involucra países pertenecientes a distintas regiones.

#### **A. La adecuación del marco jurídico mexicano ante la adopción del registro internacional de marcas**

De acuerdo con el sistema que el Protocolo contempla en materia de cooperación en el área marcaría, los nacionales o residentes de cada uno de los miembros contratantes podrán obtener en todos los países miembros la protección de sus marcas, mediante el registro de ellas en el registro internacional practicado por la Oficina Internacional.

Como no podría ser de otra manera, la incorporación del Protocolo exigiría del legislador mexicano la formulación de pertinentes normas de conexión o de enlace entre el sistema de registro internacional y la legislación

---

<sup>196</sup> Datos tomados del informe anual del año 2002, rendido por la Dirección Divisonal de Marcas del IMPI.

interna. Normas que sirvan de puente para la correcta y eficaz aplicación del Protocolo, que giren en torno a la presentación de la solicitud de registro internacional en el IMPI (en las que se señalen sus atribuciones para fungir como órgano de enlace entre los solicitantes y la OMPI), y de otro lado, normas que fijen cuál será la postura adoptada por la autoridades cuando México sea designado en la solicitud de registro internacional (facultad de denegación, plazos, efectos, transformación del registro internacional en solicitudes internacionales, etc.)

En cuanto al primer aspecto referido en el párrafo anterior, estimamos que de optar México por la adhesión al Protocolo de Madrid, la extensión del registro internacional a su territorio deberá estar condicionada a que el titular lo solicite expresamente (petición que puede realizarla en la misma solicitud del registro internacional o mediante una petición posterior a este registro). Asimismo, deberá preverse expresamente la posibilidad de que la protección de la marca internacional sea denegada, conforme a la facultad prevista en el artículo 5 del Protocolo. La facultad de denegación deberá recaer exclusivamente en el IMPI, mediante la ampliación de sus atribuciones como autoridad administrativa en materia de marcas; pero no debemos olvidar que dicha facultad de denegación habrá de ejercitarse conforme a lo dispuesto en el propio Protocolo (motivos de denegación, plazo para notificar éstos, efectos de la falta de denegación).

Con lo anterior, se garantizaría la protección de las marcas de los titulares de los registros internacionales efectuados por la Oficina Internacional, en cuya solicitud sea designado México; siendo suficiente para esto que se incluya un capítulo especial en el Ley de la Propiedad Industrial referente a las *marcas internacionales*, que admita claramente la posibilidad de que los efectos previstos para un registro internacional efectuado conforme al Protocolo se extiendan al territorio mexicano y que deje a salvo la facultad para denegarla si así lo estima procedente la autoridad competente. Cabe precisar, que la protección de la marca internacional en México, deberá ser la misma que el derecho nacional establece para la presentación de una solicitud de registro nacional en México, es decir, habrá de conferir a su titular el derecho de

prelación y constituirá un obstáculo para las posteriores solicitudes de registro que se presenten por un tercero, cuando éstas se refieran a una marca igual o semejante en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos. Pero una vez que transcurra el plazo de denegación previsto en el artículo 5 del Protocolo, sin que la misma tenga lugar, la protección se tornará definitiva, *i.e.*, los efectos del registro internacional corresponderán a los previstos para las marcas directamente registradas en nuestro país.<sup>197</sup>

No obstante lo anterior, como reiteradamente lo hemos referido, la asimilación de la protección de la marca internacional a la prevista en la legislación nacional para una marca deja a salvo las especialidades que introduce el régimen de esta protección; especialidades que versa básicamente sobre: duración y renovación, dependencia del registro internacional respecto de la solicitud o registro nacional de base, transformación del registro internacional a solicitudes nacionales, modificaciones a la lista de productos o servicios, transmisión y cesión parcial.

En cuanto a las atribuciones previstas por el Protocolo para que las oficinas encargadas del registro nacional en los países parte actúen como intermediarias entre la Oficina Internacional y los solicitantes del registro internacional, debe considerarse la ampliación de la competencia del IMPI para que pueda recibir y tramitar las solicitudes de registro internacional que le sean presentadas conforme a dicho instrumento internacional; además deberá reglamentarse cuál será la actuación del IMPI ante este acontecimiento, es decir, todos los actos previos que deberá realizar antes de remitir la solicitud a la Oficina Internacional.

Como se expresó en el capítulo anterior, ante el inconveniente que presenta el que la solicitud de registro internacional deba de formularse en francés o en inglés, y con la finalidad de que esto no constituya un obstáculo de peso para la adhesión de México al Protocolo, es necesario que la Ley de la Propiedad Industrial admita la presentación de "solicitudes" en un idioma

---

<sup>197</sup> *Vid supra* apartado V del Capítulo Cuarto.

diverso al español, y de resultar esto muy complicado, podría solicitarse que éstas sean acompañadas de su respectiva traducción al español. Lo mismo sucedería con las actuaciones o promociones posteriores que tengan relación con el registro internacional.

Adicionalmente a lo anterior, es necesario que la legislación mexicana prevea, en concordancia con lo preceptuado en el Protocolo y en el Reglamento Común, la forma y contenido de la solicitud de registro internacional. Consideramos pertinente que señalen en la legislación mexicana como requisitos adicionales, los siguientes: a) un escrito dirigido al Director del IMPI, en la que figuren los datos identificadores del solicitante y de la marca o marcas cuyo registro internacional se solicita; b) documentación que acredite la tenencia de un establecimiento comercial o industrial en México o domicilio o nacionalidad<sup>198</sup>, c) el comprobante de pago relativo a tasa nacional a favor del IMPI y d) el comprobante de pago de la tasa internacional, en caso de que el IMPI opte por recaudarla.

Toda vez que conforme a lo dispuesto en el punto 4 del artículo 3 del Protocolo, la publicación hecha por la Oficina Internacional substituirá la publicidad que realizan los Estados de los registros nacionales, es conveniente, para que no se susciten controversias respecto de este punto, que se reforme el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial para que libere de la obligación impuesta al IMPI de publicar las resoluciones de registros de marcas cuando se trate de registros provenientes de la Oficina Internacional. Sin embargo, creemos que sería conveniente que apareciera publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la comunicación que reciba el IMPI de la Oficina Internacional respecto del registro internacional de una marca cuyos efectos se hagan extensivos a México. Esto con la única finalidad de que a partir de la fecha de circulación de la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente, se efectúe el cómputo de los plazos que la Ley de la Propiedad Industrial confiere para intentar las acciones de nulidad en contra del

---

<sup>198</sup> Estos podrían consistir en el comprobante de Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las declaraciones de ingresos fiscales, los comprobantes de domicilio o el acta de nacimiento o el acta constitutiva.

registro de una marca, en términos de lo dispuesto en el artículo 151 de dicho ordenamiento.

Finalmente, para adecuar las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial a las contenidas en el Protocolo, es necesario incluir un precepto que permita la conversión de los registros internacionales cancelados en virtud de su artículo 6.4, en el que se contengan cuáles son las formalidades que habrá de reunir la solicitud de transformación del registro internacional.

Estas son a nuestro juicio, las modificaciones necesarias a la legislación mexicana de marcas, las cuales consideramos que no se contraponen a los principios jurídicos que rigen en materia de marcas, y lejos de atentar en contra del sistema registral mexicano, permitirían el fácil acceso al sistema de registro internacional de marcas, con todas las ventajas que tanto para los particulares como para las oficinas de marcas nacionales representa.

#### **B) Funciones del IMPI como oficina receptora de la solicitud de registro internacional**

El artículo 3 del Protocolo establece que toda solicitud internacional deberá presentarse por medio de la oficina nacional o comunitaria de origen. Por ello, en caso de que México se adhiera a este tratado internacional, la función básica del IMPI como oficina de origen será la de recibir las solicitudes de registro internacional para darles trámite.

Es de recordar de que además de actuar como intermediaria entre la Oficina Internacional y el solicitante del registro internacional, de darse este supuesto, el IMPI cumpliría una importante función de control de las solicitudes que le fuesen presentadas; función que le asigna el artículo 3.1 del Protocolo. En síntesis, el examen que como oficina de origen realizaría el IMPI, antes de remitir la solicitud a la Oficina Internacional, versaría sobre la previa y efectiva presentación de la solicitud de registro de marca o de la anterior inscripción de la marca en su registro a nombre del solicitante; de que la solicitud o inscripción comprenda el conjunto de productos y servicios para los que se pide el registro

internacional. También, el examen versaría sobre la legitimación del solicitante para instar registros internacionales; por último, el IMPI tendría que expedir la oportuna certificación acreditativa de que las indicaciones recogidas en la solicitud de registro internacional corresponden con las de la solicitud o registro nacional, así como la fecha de la solicitud.

Por otro lado, a adhesión al Protocolo de Madrid representaría para el IMPI las siguientes atribuciones cuando el registro internacional se haga extensivo a México:

a) Verificar que la marca internacional constituya un signo apto para ser protegible y que no invada derechos previamente adquiridos por terceros.

Al recibir la solicitud internacional, es obvio que el IMPI habrá de someter a examen la marca, a fin de tomar motivadamente la correspondiente resolución denegatoria o de concesión. Como sabemos, los motivos de denegación habrán de fundarse directa y exclusivamente en las disposiciones del Convenio de París, al margen de que exista una esencial concordancia entre las prohibiciones del registro previstas en el texto del Convenio de París y el texto nacional. Sin embargo, dada su condición de autoejecutivas, será inevitable que en la interpretación y aplicación de las normas del Convenio de París por los órganos nacionales, éstos recurran a los criterios seguidos en la interpretación y aplicación de disposiciones internas coincidentes o similares con aquéllas.

b) Administrar los ejemplares de las publicaciones oficiales que reciba y llevar a cabo su difusión dentro del territorio nacional.

c) Resolver, ya sea concediendo o negando, las solicitudes de registro internacional en las que México sea designado, durante el plazo previsto por el Protocolo.

d) Tomar nota de registros internacionales y, cuando sea procedente, sustituir el registro nacional que haya sido objeto de registro internacional, perteneciente a un mismo titular (artículo 4 bis del Protocolo).

e) Tramitar ante la OMPI las peticiones de extensión territorial (esta atribución es opcional a las oficinas nacionales, ya que en caso de que no quieran asumir esa facultad, la solicitud de extensión territorial se presentará directamente en la Oficina Internacional)

f) Notificar los cambios en la solicitud o registro nacional de base, y en su caso, la pérdida de su vigencia del registro internacional de base o el registro derivado de la solicitud nacional de base.

h) Fijar el monto de las tasas nacionales que se devenguen cuando México sea el país de origen y, en caso de aceptarlo, recibir el pago de la tarifa internacional.

Si bien es cierto que lo anterior implica atribuciones adicionales a las que actualmente cuenta el IMPI, también lo es que con la suscripción del Protocolo se suprimen algunas de ellas, tales como el estudio de forma que realiza el IMPI a las solicitudes de registro nacional y la publicación del registro de las marcas). Además de que con tal suscripción, se agilizaría el trámite de obtención de registro tanto para los nacionales que deseen proteger sus marcas fuera de México, como para los extranjeros interesados en salvaguardar sus signos distintivos en México. Esto sin duda, acarrearía un flujo constante de inversiones que beneficiaría a la economía nacional.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** Muchas fuerzas están impulsando a las empresas en todo el mundo a globalizarse, en el sentido de ampliar su participación en los mercados extranjeros. Las empresas logran conquistar estos nuevos mercados a través de la utilización de marcas como herramienta para distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores. A través del registro de una marca en distintos países, se garantiza a su titular la explotación exclusiva del signo distintivo respectivo, lo que constituye una importante ventaja competitiva.

**SEGUNDA.-** El Arreglo y el Protocolo de Madrid son resultado de la continua labor de preparación de instrumentos internacionales que permiten la protección eficaz de los derechos de propiedad industrial más allá de las fronteras. Estos acuerdos están encaminados a simplificar y a abaratar la protección de las marcas en distintos países del mundo, de manera simultánea, a través de un proceso registral centralizado cuyos efectos corresponden a los previstos para las marcas directamente depositadas y registradas en tales países.

**TERCERA.-** Cuanto más amplia, segura y fácil de obtener sea la protección que ofrece una marca, mayor será el estímulo que percibe el empresario, industrial o prestador de servicios para invertir en los factores que aquella encierra, con el consiguiente beneficio para la economía nacional y para los consumidores. Por tal motivo, el gobierno mexicano debe analizar e implementar nuevos mecanismos que permitan a los nacionales acceder fácilmente a otros mercados, así como incentivar el flujo de capitales extranjeros a nuestro país. Uno de esos mecanismos lo encontramos precisamente en el Protocolo de Madrid, el cual presenta innegables ventajas que lo hacen más atractivo que su antecesor: el Arreglo de Madrid.

**CUARTA.-** La suscripción del Protocolo de Madrid por México implica la adecuación y perfeccionamiento de la legislación nacional que rige actualmente en materia de marcas; para lo cual habrá de aplicarse de una técnica legislativa

depurada que implemente normas sencillas de conexión con dicho tratado internacional.

**QUINTA.-** No obstante que es un organismo internacional el que se ocupa de practicar el registro internacional de las marcas conforme a lo dispuesto en el Arreglo y en el Protocolo, estos instrumentos internacionales prevén la posibilidad de que las partes contratantes rehúsen la protección de los signos distintivos que vulneren derechos de terceros previamente adquiridos o que no sean aptos para registro. Esto permite una fácil convivencia entre los sistemas nacionales y el sistema internacional de protección de las marcas.

**SEXTA.-** Los efectos del registro internacional son asimilables a los previstos en la legislación interna para las marcas domésticas. En caso de que México suscriba el Protocolo de Madrid, estos efectos corresponderán, en un principio, a los previstos para las marcas "directamente depositadas" en nuestro país y, en caso de que la marca no sea objeto de de denegación, sus efectos corresponderán a los de una marca directamente registrada por el IMPI.

**SÉPTIMA.-** El contenido del Protocolo no es contrario a los preceptos constitucionales de nuestro país, no obstante, es necesario que se realicen algunas modificaciones a la legislación mexicana de marcas. Esto con la finalidad de que en el futuro no se presenten problemas de incompatibilidad con el Protocolo y así se permita el fácil acceso al sistema de registro internacional de marcas, con todas las ventajas que tanto para los particulares como para las oficinas de marcas nacionales éste representa.

**OCTAVA.-** La casi inminente adhesión de Estados Unidos al Arreglo y al Protocolo de Madrid podría detonar que muchos otros países sigan esa tendencia, lo que representaría un freno a cualquier pretensión de desarrollar, en nuestro continente, nuevos acuerdos para la creación de marcas regionales. Es por ello que el gobierno mexicano debe analizar prontamente la posibilidad de adherirse al Protocolo, para que en el supuesto de que su mayor socio

comercial también lo haga, resulte más fácil para sus nacionales y residentes el obtener la protección de sus marcas en aquel país sin que tenga que acudir directamente a las oficinas de marcas estadounidenses.

**NOVENA.-** Actualmente varios productores, empresarios e intermediarios mexicanos despliegan sus esfuerzos por agregar valor a sus marcas, entre otros activos intangibles, pues están convencidos de que con ello podrán competir en su propio territorio y en el extranjero con otras empresas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para crear una conciencia general acerca de los indudables beneficios que conlleva la inversión en el renglón de la propiedad intelectual, ya que estos constituyen un activo intangible valiosísimo para sus titulares.

**DÉCIMA.-** A través de la aparición de fenómenos como Internet, la marca queda expuesta a su contacto o conocimiento ante la comunidad del extranjero tan pronto como aparece en algún sitio de la red, más allá de la voluntad del titular. El Sistema de Madrid disminuye el riesgo que supone la exposición mundial de la marca, en el sentido de cualquiera que la conozca podrá registrarla en detrimento del primer propietario, haciendo más ágil y seguro el registro de la misma en diversos países, favoreciendo así a quienes invierten de buena fe en ellas.

## BIBLIOGRAFÍA

BOTANA AGRA, Manuel, *La protección de las marcas internacionales (Con especial referencia a España)*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1994.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino E. en *El Derecho Marcarío y la Propiedad Industrial*, Cárdenas Editor Distribuidor, México, 1999.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001.

JALIFE DAHER; Mauricio, *El Valor de la Propiedad Intelectual*, ed. Juris Tantum, México, 2001.

\_\_\_\_\_, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, ed. MacGraw-Hill, México, 1999.

INTERNATIONAL BUREAU OF INTELLECTUAL PROPERTY, *The Paris Convention Centenary of the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983*, Geneva, 1983.

RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcarío. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, México, 1960.

\_\_\_\_\_, *Derecho Intelectual*, ed. McGraw-Hill, México, 1998.

SEPÚLVEDA CESAR, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2ª ed., Porrúa, México, 1955.

VIÑAMATA PASCHKENS, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, ed. Trillas, México, 1998.

WALSS AURIOLLES, Rodolfo, *Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano*, ed., Porrúa, México, 2001.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, Geneva, 2000.

\_\_\_\_\_, *Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks*, Geneva, 1991.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y CONFERENCIAS

Boletín informativo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, septiembre de 1996.

Principios Básicos del IMPI, serie Internet 2.

RANGEL ORTÍZ, Horacio, *Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*, Revista el Foro, Tomo VIII, No. 1, Primer Semestre 1995.

Revista Expansión, *Las marcas más valiosas de México*, por Gabriela Ruiz Bonilla, año XXXIII, número 840, mayo, 15 de 2002.

CORZO SOSA, Edgar y BECERRA RAMÍREZ; Manuel, *Análisis constitucional del Arreglo (Arreglo) y Protocolo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (Protocolo)*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

SCHMIDT, Luis C., *México y Latinoamérica ante el Sistema de Madrid*, México, 2001.

Conferencia sustentada por el licenciado José Ignacio De Santiago Palomares Sáenz el 16 de marzo de 2002 en la Especialidad en Derecho Intelectual, organizada por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

## TESIS

ÁLVAREZ CHÁVEZ, Rafael, tesis de licenciatura *La Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Facultades del IMPI*, Facultad de Derecho, UNAM, México, 2001.

RODILES BRETÓN, Alejandro, tesis de licenciatura *Hacia una Constitución Europea: Perspectivas Jurídico-Políticas sobre la Transformación del Orden Jurídico de la Unión Europea*, Facultad de Derecho, UNAM, México, 2003.

## LEGISLACIÓN

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Declaración Universal de Derechos Humanos

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Ley de Amparo

Ley de Marcas Industriales y de Comercio\*

Ley de la Propiedad Industrial

Ley de la Propiedad Industrial de 1943\*

Ley Federal de Entidades Paraestatales

Ley Federal del Procedimiento Administrativo

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Orgánica del Tribunal Fiscal

*Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento para el Registro de Marcas Internacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 1909

Reglamento 40/1994 sobre la marca comunitaria

\* Abrogadas

## **JURISPRUDENCIA Y OTRAS FUENTES OFICIALES**

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Decreto por el cual se ordenó que a partir del 10 de marzo de 1943 dejaría de estar en vigor en todo el territorio nacional el Arreglo de Madrid

Decreto por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Exposición de motivos del Rey de España, Juan Carlos I, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 8 de diciembre de 2001, en [www.todaley.com/mostrarLey544p1tn.htm](http://www.todaley.com/mostrarLey544p1tn.htm))

Jurisprudencia, número de registro 187,117. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Tesis: I.10º. A. j/3, o. 1155. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Jurisprudencia, número de registro 186,727. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis I.4º.A.J718, p. 553. (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito)

#### SITIOS DE INTERNET CONSULTADOS

<http://ipdl.wipo.int>

[www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

[www.todaley.com/mostrarLey544p1tn.htm](http://www.todaley.com/mostrarLey544p1tn.htm)

[www.sre.gob.mx](http://www.sre.gob.mx)

[www.wipo.org/madrid/es/index.htm](http://www.wipo.org/madrid/es/index.htm)