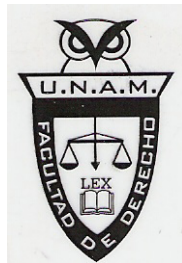




Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Derecho



**“INGRESO DE MÉXICO AL SISTEMA INTERNACIONAL
DE REGISTRO DE MARCAS”**

T E S I S P R O F E S I O N A L
Que para obtener el título de
Licenciado en Derecho presenta
ADRIÁN ULISES SALAZAR MONTESINOS.



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.

*Deo Ignoto, Deo optimo, maximo...
Ab aeterno.*

Ex corde gratias.

A mis padres...

*por tolerar mis locuras,
soportar mis arrebatos,
impulsar mis anhelos,
compartir mis triunfos y derrotas...*

por hacer de mi un hombre de bien.

Y como olvidar...

A todas aquellas personas que en su calidad de familiares, maestros, jefes, amigos, amores, compañeros, rivales y ángeles desconocidos, que con su cariño, apoyo, ejemplo guía, consejo, amistad, amor, compañía, retos, complicidad y buenos deseos, contribuyen en gran medida a mi desarrollo personal y profesional.

Sus nombres escritos en mi corazón están y cualquier intento de plasmarlos en papel sería vano, injusto e interminable.

Consiente estoy que nada es eterno... pero mientras las presentes líneas conserven el teñido de la tinta, sean fiel testimonio de mi mas humilde y sincero agradecimiento.

*Adrián Ulises Salazar Montesinos
Primavera 2006*

**“Now this is not the end.
It is not even the beginning of the end.
But it is, perhaps...
The end of the beginning”**

Sir Winston Churchill

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	8
1. SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS.....	11
1.1. Antecedentes.....	12
1.1.1. Convenios bilaterales entre Estados soberanos.....	13
1.1.2. Convenio de la Unión París para la Protección de la Propiedad Industrial. (20 de marzo de 1883.).....	14
1.1.2.1. Principios Esenciales del Convenio de París en materia de Marcas.....	16
1.1.2.1.1. Principio de Trato Nacional.....	16
1.1.2.1.2. Principio de Independencia.....	17
1.1.2.1.3. Protección de la Marca “Tal Cual”.....	17
1.1.2.1.4. Derecho de Prioridad.	18
1.2. Objetivos del Sistema de Madrid.....	19
1.3. Miembros.....	19
1.4. Estructura y Funcionamiento General del Sistema de Madrid.....	20
1.4.1. Usuarios del Sistema.....	21
1.4.2. El Registro Internacional de la Marca.....	21
1.4.2.1. La Solicitud Internacional.....	21
1.4.2.1.1. Tipos de Solicitudes Internacionales.....	23
1.4.2.1.2. Tarifas.....	23
1.4.2.1.3. Trámite de la Solicitud.....	24
1.4.2.2. Examen realizado por la Oficina de los Estados Contratantes designados en la Solicitud Internacional.....	25
1.4.2.3. Efectos del Registro Internacional y Dependencia del Registro de Origen.....	26
1.5. Papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el Sistema de Madrid.....	27
2. ARREGLO DE MADRID.....	29
2.1. Génesis.....	29
2.1.1. Aprobación del Arreglo. (Conferencia de Madrid 1890 – 1891).....	30
2.1.2. Consolidación. (1892 – 1925).....	31
2.1.3. Las revisiones posteriores a 1925.....	32
2.1.3.1. Conferencia de la Haya.....	32
2.1.3.2. Conferencia de Niza.....	33
2.1.3.3. Conferencia de Estocolmo.....	34
2.2. Estados miembros.....	35
2.2.1. Firma y ratificación.....	35
2.2.2. Adhesión.....	36
2.2.2.1. Participación de México en el Arreglo.....	37
2.2.3. Denuncia.....	39
2.3. La Unión Particular.....	39
2.3.1. La Asamblea.....	40

2.3.2. La Oficina Internacional.....	41
2.3.3. El Financiamiento.....	42
2.4. Aspectos Fundamentales del Arreglo de Madrid.....	43
2.4.1. Beneficiarios del Arreglo de Madrid.....	44
2.4.1.1. Nacionales de cada país contratante.....	44
2.4.1.2. Asimilados a los nacionales.....	46
2.4.2. El registro de la marca en el País de Origen como base del Registro Internacional.....	47
2.4.2.1. Registro de la marca en el Estado contratante.....	47
2.4.2.2. Determinación del “País de Origen.”.....	48
2.4.3. La Solicitud de Registro Internacional.....	49
2.4.3.1. Contenidos de la Solicitud Internacional.....	50
2.4.3.1.1. Contenido mínimo.....	51
2.4.3.1.2. Contenido opcional.....	53
2.4.3.1.3. Contenido adicional.....	53
2.4.3.2. Tasas relativas a la Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo.....	55
2.4.3.2.1. Pago de Tasas.....	56
2.4.3.3. Examen de la Solicitud Internacional.....	57
2.4.3.3.1. Examen de la Oficina de Origen.....	57
2.4.3.3.2. Examen de la Oficina Internacional.....	58
2.4.4. La Inscripción de la marca en el Registro Internacional.....	59
2.4.4.1. Contenido del Registro Internacional.....	60
2.4.4.2. Fecha del Registro Internacional.....	61
2.4.4.2.1. Irregularidades.....	61
2.4.4.3. Notificación y publicidad del Registro Internacional.....	62
2.4.4.4. Ámbito territorial del Registro Internacional.....	63
2.4.4.5. Duración del Registro Internacional.....	64
2.4.4.6. Declaración de concesión de la protección.....	64
2.4.5. Efectos del Registro Internacional.....	66
2.4.5.1. La protección de la marca en los países contratantes.....	66
2.4.5.2. El derecho de prioridad de la marca internacional.....	67
2.4.5.3. Sustitución de los registros nacionales por el internacional...69	
2.4.6. La denegación de protección de la marca internacional por las administraciones nacionales.....	70
2.5. Principales ataques al Arreglo de Madrid.....	74
2.5.1. Ataque central.....	74
3. PROTOCOLO DE MADRID.....	76
3.1. Cuestiones preliminares.....	77
3.1.1. Contexto y Antecedentes.....	77
3.1.1.1. Tratado relativo al Registro Internacional de Marcas.....	78
3.1.1.2. Proyecto de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. (TCT).....	80
3.1.2. Génesis y aprobación.....	80
3.1.3. Naturaleza Jurídica.....	81
3.1.3.1. Aplicación y salvaguardia del Arreglo de Madrid.....	83

3.1.4. Objetivos.....	83
3.2. Estados Miembros.....	84
3.3. La Unión particular. Algunas modificaciones.....	85
3.3.1. La Asamblea.....	85
3.3.2. La Oficina Internacional.....	86
3.4. Aspectos fundamentales del Protocolo de Madrid.....	86
3.4.1. Beneficiarios del Protocolo de Madrid.....	87
3.4.2. Presupuestos del Registro Internacional.....	88
3.4.3. La solicitud de Registro Internacional.....	89
3.4.3.1. Tasas relativas a la Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo o por el Arreglo y el Protocolo...91	
3.4.3.2. Examen de la Solicitud Internacional regida por el Protocolo.94	
3.4.4. El Registro Internacional.....	94
3.4.4.1. Duración del Registro Internacional regido por el Protocolo...95	
3.4.5. Efectos del Registro.....	96
3.4.6. Denegación de la protección del Registro Internacional.....	97
3.5. Dependencia del Registro con el presupuesto de base.....	99
3.5.1. Fase de dependencia.....	99
3.5.2. Fase de independencia.....	101
3.6. Transformación del Registro Internacional en solicitudes nacionales o regionales.....	101
3.6.1. Efecto de la Transformación.....	103
3.7. Principales innovaciones del Protocolo.....	104
3.8. Principales ventajas y desventajas del Protocolo.....	105
4. ADHESIÓN DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE MADRID.....	107
4.1. La “Adhesión” como mecanismo de ingreso a tratados multilaterales.....	107
4.1.1. Forma del instrumento de adhesión.....	108
4.2. Fundamentos legales nacionales para la Adhesión.....	109
4.3. Intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores.....	110
4.4. Procedimiento nacional para Adhesión.....	111
4.4.1. La aprobación interna del Protocolo.....	112
4.4.2. El consentimiento de México en obligarse por el Protocolo. Entrada en vigor.....	113
4.5. Compatibilidad con el marco jurídico mexicano para el registro de marcas.....	115
4.6. Razones para la adhesión.....	119
5. CONCLUSIONES.....	122
6. BIBLIOGRAFÍA GENERAL.....	126
7. ANEXOS.....	132
7.1. Miembros del Sistema de Madrid.....	132
7.2. Trámites para la concesión de una marca internacional.....	134
7.3. Tasas Generales.....	135
7.4. Tasas individuales.....	140

INTRODUCCIÓN

El sistema de mercado altamente competitivo y dinámico en el cual vivimos, requiere de todas los instrumentos que brinden certidumbre jurídica a los actores comerciales del mundo, por tanto, el registro de marcas es una herramienta indispensable de negocios que permite a las empresas comercializar y promover sus productos y servicios, tanto en los mercados nacionales como en los de exportación.

En este contexto el Sistema Internacional de Registro de Marcas, también llamado Sistema de Madrid, basado en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 y en el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid adoptado el 27 de junio de 1989, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es una opción de amplio espectro, asequible y eficaz para los negociantes que buscan proteger sus marcas en diversos países simultáneamente, con un solo trámite, en un solo idioma, con una sola tarifa y con una sola fecha de renovación.

Pero antes de ofrecer al lector una panorámica sobre lo que encontrará en las siguientes páginas, quisiéramos aclarar que la idea de realizar el presente trabajo, surge a propuesta de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, cuyo personal y asociados se encuentran en la constante búsqueda de nueva alternativas para contribuir al desarrollo nacional, a través del incansable estudio de nuevos mecanismos de protección a la Propiedad Industrial.

El Sistema de Madrid a pesar de haber nacido hace ya más de 100 años, no logró desarrollarse sino hasta 1989 fecha en que se adopta el llamado Protocolo de Madrid, el cuál vino a corregir las deficiencias que impedían la evolución de un Sistema Internacional de Marcas; es entonces cuando la comunidad internacional inicia un lento pero constante proceso de adhesión al sistema aquí referido; sin embargo hasta finales del 2004 adquiere una verdadera internacionalización con la adhesión de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos de Norteamérica, actores comerciales que aunados a China, Japón y

Rusia, por mencionar algunos, convierten al Sistema de Madrid en una verdadera herramienta jurídica internacional para el registro de marcas.

México como la 14° economía más grande a nivel mundial y como actor comercial internacional debe mantenerse a la vanguardia en todos los aspectos que representen una ventaja comparativa para sus empresarios y facilitar su labor en la conquista de nuevos mercados que permitan el crecimiento económico de la nación; en este sentido, el presente trabajo analizará la conveniencia del ingreso de México a este sistema, con miras a encontrar en él una herramienta de apoyo para el desarrollo nacional.

El presente trabajo de investigación es exploratorio, porque la doctrina nacional solo tiene en sus registros vagas referencias al Arreglo y Protocolo de Madrid; comparativo, por que nos valemos de ese método para estudiar las instituciones consagradas en ambos textos y en el marco jurídico nacional; y propositivo, porque el fin último del mismo es proponer la adhesión de México al Protocolo de Madrid de 1989.

En las siguientes páginas nuestro lector se encontrará con cuatro capítulos principales, cada uno de los cuales con un tema y objetivo particular.

El primer capítulo esta dedicado a explicar de manera general e introductoria, que es el Sistema de Madrid, como surge, como funciona en su conjunto, cual es el papel de la OMPI en el mismo y cuales son sus principales ventajas y desventajas.

El segundo se consagra al análisis profundo y detallado de las instituciones del Arreglo de Madrid, por ser este instrumento el alma del sistema.

En el tercer capítulo analizamos los antecedentes, surgimiento, naturaleza jurídica y aspectos fundamentales del Protocolo, tomando como referencia y punto de comparación las instituciones revisadas en el capítulo anterior.

Y el último capítulo se integra con las razones y fundamentos para que México se adhiera al Protocolo de Madrid, incluyendo un análisis sobre el procedimiento para lograrlo.

Es tiempo razonable de advertir a nuestro lector que la lectura desordenada y superficial del presente esfuerzo académico, podrá llevarlo a confusiones, lagunas, o en el peor de los casos a conclusiones erróneas.

Mas allá de nuestras pretensiones académicas, queremos brindar al lector interesado, sea abogado, comerciante internacional, empresario, legislador o lego, un conocimiento general pero bien fundamentado del Sistema de Madrid, con miras a despertar la curiosidad de los diversos sectores involucrados y meter al debate nacional la adopción de esta herramienta de registro de marcas. Consientes del carácter titánico de nuestras pretensiones, consideramos esta Tesis punta de lanza en el debate y un primer paso en el camino. Toca al lector colaborar con nuestros propósitos.

El autor.

Enero 2006

INGRESO DE MÉXICO AL SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS.

1. SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS.

El Sistema Internacional de Registro de Marcas es regido por dos Tratados Internacionales: El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 y el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 28 de junio de 1989, en vigor a partir del 1º de diciembre de 1995 y en operación efectiva a partir del 1º de abril de 1996.¹

El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,² en adelante OMPI, la cual mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI.³

Cualquier Estado que sea parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede adherirse al Arreglo de Madrid, al Protocolo o ambos, además cualquier Organización Intergubernamental puede ser parte del Protocolo, pero no del Arreglo, si cumple con las siguientes condiciones: a) Que al menos uno de los Estados miembros de la Organización sea parte del Convenio de París y b) Que la organización mantenga una Oficina Regional para el registro de marcas con efectos en el territorio de la Organización.⁴

Los Estados partes del Arreglo o Protocolo de Madrid y las Organizaciones parte del Protocolo constituyen la Unión Madrid, considerada como una “Unión Particular” dentro de la “Unión París”⁵. Cada Estado miembro de la Unión Madrid es un miembro de la Asamblea, la cual tiene entre sus principales tareas la adopción de la agenda y presupuesto de la Unión así como la adopción y

¹ www.wipo.int/madrid/en

² International Bureau of WIPO

³ WIPO Gazette of International Marks.

⁴ Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 28 de Junio de 1989, Artículo 14.1

⁵ De conformidad con el artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

modificación de las reglas de implementación, incluyendo la fijación de tasas relacionadas con la utilización del Sistema de Madrid.⁶

1.1. Antecedentes.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, es resultado de un esfuerzo multinacional por minimizar los efectos negativos que el Principio de Territorialidad de la Marca⁷ estaba dejando sentir en el sector comercial de diversos países en plena expansión económica.

Con la intensificación del comercio internacional a partir de la segunda mitad del siglo XIX, surgió la práctica empresarial de ofrecer los productos y servicios en los mercados transnacionales bajo la misma marca utilizada en los mercados internos de origen. Mediante esta práctica se estimulaba la unión entre el signo distintivo y los correspondientes productos o servicios, lo que a la postre contribuía a provocar en la mente de los consumidores la relación entre el punto de origen, calidad y en su caso buena fama de los productos o servicios designados por la misma marca.⁸

Sin embargo los innegables alicientes que encerraba la indicada práctica comercial se vieron de inmediato contrarrestados por las restricciones derivadas de la Territorialidad de la Marca. De ahí que para la protección de la Marca en los mercados de otros Estados, fuese inexcusable incoar los oportunos procedimientos de concesión de marcas de conformidad con las disposiciones de sus respectivas legislaciones domésticas. Consecuentemente el sometimiento de la marca a tantos sistemas jurídicos nacionales, constituía un serio freno al acceso de los empresarios a los mercados transnacionales y los obstáculos derivados de la multiplicidad de trámites, idiomas, reglas de concesión, costos de protección y

⁶ The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 4.4

⁷ En materia de Signos Distintivos y en especial en lo relativo al Derecho de las Marcas, rige el principio llamado de "Territorialidad", según el cuál el ámbito de validez de un Registro de Marca y la protección en el conferida, corresponde y coincide con el territorio nacional del Estado que lo otorga y no puede rebasar sus fronteras, de la misma manera que tampoco se puede limitar a una zona o región del País que lo concede. *Vid.* RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. UNAM. México. 1998. p. 69

⁸ BOTANA AGRA, José. *La Protección de las Marcas Internacionales*. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Pons Jurídicas. Madrid. 1994. p.11

seguimientos jurídicos, resultaban inconciliables con el dinamismo inherente al tráfico mercantil internacional.⁹

1.1.1 Convenios Bilaterales entre Estados Soberanos.

Para remediar en lo posible las consecuencias propias de la territorialidad de la protección de la marca, los Estados recurrieron a la técnica de celebrar Tratados o Convenios Bilaterales con otros Estados, y sobre la base del “*Principio de Reciprocidad*” la marca podía gozar, en los países ligados por el correspondiente Convenio, de la protección prevista para sus marcas, sin necesidad de otra formalidad que no fuera la de estar protegida en su País de Origen.

México al igual que los demás países del mundo, celebró un gran número de Tratados o Convenios Bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación con otras naciones, en los que por lo regular se incluía la “*Cláusula de Asimilación*” a los nacionales o de “*Trato Nacional*”¹⁰ sobre patentes, marcas de fábrica y de comercio y de dibujos y de modelos industriales; entre los más importantes se encuentran los celebrados con Francia¹¹, Gran Bretaña¹², Italia¹³, Bélgica¹⁴, Países Bajos¹⁵. Por lo que respecta al Continente Americano son de resaltar los celebrados con Ecuador¹⁶, República Dominicana¹⁷, República del Salvador¹⁸ y la

⁹ *Ídem.*

¹⁰ *Vid Infra* Capítulo 1.1.2.1.1 Principio de Trato Nacional.

¹¹ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa el 27 de Noviembre de 1886.

¹² Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 27 de noviembre de 1888.

¹³ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Italia del 16 de abril de 1890.

¹⁴ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica del 7 de junio de 1895.

¹⁵ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Países Bajos del 22 de septiembre de 1897.

¹⁶ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y Ecuador del 10 de julio de 1888.

¹⁷ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana del 29 de marzo de 1890.

¹⁸ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Salvador del 24 de abril de 1893.

República de Nicaragua¹⁹. De especial mención requieren los siguientes instrumentos de la época, por ir más allá de una cláusula de Trato Nacional en materia de Marcas y establecer un sucinto pero especial régimen de protección de marcas extranjeras en territorio nacional:

- a) Declaración entre México y Bélgica para la Protección recíproca de Marcas de Fábrica y de Comercio, del 7 de junio de 1895.²⁰
- b) Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán para la Protección de las Marcas de Fábrica, del 16 de agosto de 1898.²¹
- c) Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa sobre Propiedad Industrial, del 10 de Abril de 1899.²²

El interés de estos tratados o convenios bilaterales es de tipo histórico²³ y su importancia radica en que nos ayudan a comprender el fenómeno comercial que se presentaba y la forma en como los Estados le hicieron frente, además de establecer los orígenes de ciertas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.

1.1.2 Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual de 20 de Marzo de 1883.²⁴

Paralelamente a los tratados de alcance bilateral, las acciones para corregir los inconvenientes de la territorialidad de la marca se orientaron pronto hacia ámbitos territoriales más extensos. Como resultados de tales acciones deben mencionarse ante todo, las experiencias jurídicas dirigidas al establecimiento de un cierto grado de uniformidad y armonización entre los diversos sistemas nacionales de marcas;

¹⁹ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua del 6 de noviembre de 1900.

²⁰ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de Mayo de 1899.

²¹ <http://tratados.sre.gob.mx>

²² *Ídem.*

²³ Para un estudio mas detallado de los mismos, *vid.* NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa, México. 1985. pp. 205 y ss.

²⁴ Abundante doctrina existe en torno a este documento, el presente trabajo no pretende hacer un análisis exhaustivo del mismo, simplemente retomar las partes que a nuestro juicio auxilien en el estudio del Sistema de Madrid y considerarlo como un antecedente de la Unión de Madrid.

en este plano se encuentran las disposiciones en materia de marcas contenidas en el Convenio de París de 1883.

La protección otorgada a las marcas en virtud de los instrumentos bilaterales resultaba insuficiente, no solo por la ausencia de uniformidad sino que, ante las denuncias sucesivas de dichos instrumentos internacionales, provocaban graves inconvenientes y una absoluta inestabilidad para quienes eran titulares de algún derecho adquirido. Ante esta situación se dejó sentir en aquélla época la necesidad indubitable de la tendencia hacia la unidad de protección.²⁵

Esta unidad, después de una serie de Congresos y Conferencias se vio finalmente plasmada al constituirse la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial mediante la adopción del Convenio del mismo nombre, el 20 de marzo de 1883, el cual, al día de hoy es el documento jurídico mas importante del régimen internacional de la propiedad industrial.

Es indudable que la Unión de París presenta enormes ventajas sobre los tratados bilaterales, como son: la de aplicar una regla general entre los diversos Estados que la constituyen, mayor seguridad por la armonización, equilibrio y concentración de intereses entre los Estados adherentes, lo que muy difícilmente provocaría la salida de éstos y por el incentivo de la unificación de las legislaciones en la materia, así como por la atracción de otros Estados a adherirse al pacto común.²⁶

Dicha Convención no ha permanecido estática a través de los años y se ha revisado y modificado en diversas ocasiones para adaptarla a las necesidades de las diversas épocas y actualizarla de acuerdo a los adelantos técnicos que hayan surgido en la materia. Las Conferencias para la revisión de la Convención han sido las siguientes: Roma 1886, Madrid 1890, Bruselas 1900, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo 1967.²⁷

Nuestro país forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial desde 1903, año en que se suscribió el texto de Bruselas²⁸, posteriormente el

²⁵ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa, México. 1985. p.199

²⁶ *Ídem*.

²⁷ Las revisiones a la convención, desde 1883 hasta la de Washington 1911, han quedado ya sin vigencia, solo rigen actualmente, entre los diversos países las revisiones de La Haya, Londres, Lisboa y Estocolmo.

²⁸ Diario Oficial de la Federación, 17 de septiembre de 1903.

gobierno del General Victoriano Huerta reconoció las reformas de Washington y aunque al triunfo de los constitucionalistas se intentó revocar esa aceptación, no se logró. El texto de La Haya se adoptó en México desde 1929²⁹, el de Lisboa se adopta hasta 1962³⁰ y por último la reforma de Estocolmo fue ratificada hasta 1976³¹, después de haber entrado en vigor la Ley de Invenciones y Marcas.³²

1.1.2.1 Principios esenciales del Convenio de Paris en Materia de Marcas.

Consideramos necesario repasar los principios más importantes establecidos en el Convenio de París, por la importancia que encierran para el estudio de las marcas internacionales. Al respecto la mayoría de los doctrinarios coinciden en señalar que son cuatro los principios o pilares del Convenio en lo que a marcas respecta, estos son a) Principio de Trato Nacional, b) Principio de Independencia, c) Protección de la marca “Tal Cual” y d) Derecho de Prioridad. A continuación una breve referencia a cada uno de ellos.

1.1.2.1.1 Principio de Trato Nacional.

Este principio consiste en que los súbditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada país de la Unión, su asimilación a los nacionales o el trato nacional en materia de propiedad industrial, es decir el unionista tendrá abiertos en cada uno de los países de la Unión, dos categorías de derechos: a) Los derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminación alguna y b) Los derechos reconocidos especialmente por el Convenio de París. Esto es, sin

²⁹ Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 1930.

³⁰ Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1962.

³¹ Diario Oficial de la Federación, 27 de julio de 1976.

³² SEPULVEDA, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes los certificados de invención, las marcas, los avisos y nombres comerciales y la competencia desleal*. 2ª. ed. Porrúa. México. 1981. p 7.

perjuicio de que el unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a los nacionales.³³

1.1.2.1.2 Principio de Independencia.

Según este principio, el súbdito unionista que efectuó un registro o depósito en un país de la Unión es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el País de Origen o en otro país de la Unión, es decir no existe vinculación jurídica alguna. Una vez registrada en un país de la Unión, una marca de fábrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros países, incluido el País de Origen.³⁴

1.1.2.1.3 Protección de la marca “Tal cual es”.

El contenido de este principio estriba en que el unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su País de Origen puede obtener la protección de su marca “tal cual es” en los otros países de la Unión.³⁵

³³ **Convenio de París. Artículo 2** [*Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión*]. 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

³⁴ **Convenio de París Artículo 6** [*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el País de Origen. 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el País de Origen.

³⁵ **Convenio de París. Artículo 6 quinquies** [*Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)*] **A.** 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el País de Origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los

En realidad la interpretación de este principio ha suscitado las opiniones más diversas y ha sido objeto de resoluciones jurisdiccionales opuestas alrededor del mundo, acalorados debates doctrinarios se han desarrollado a lo largo de su vida jurídica y en última instancia cada país unionista ha interpretado a su manera esta disposición, y existen divergencias en cada uno de ellos.³⁶

1.1.2.1.4 Derecho de Prioridad.

Este derecho se incorporó desde el texto original del Convenio de París en 1883, y el cual consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depósito de una marca en alguno de los países de la Unión, disfrute de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión.³⁷

demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el País de Origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. 2) Será considerado como País de Origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión. **B.** – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, 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; 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 *bis*.

³⁶ Para un estudio breve sobre las principales posiciones doctrinarias al respecto, se recomienda: *vid.* NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las Marcas**. Porrúa, México. 1985. pp. 215 y ss.

³⁷ **Convenio de París. Artículo 4** [A. a I. *Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor*: derecho de prioridad. - G. *Patentes: división de la solicitud*]**A.** 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. **B.** – En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o

1.2. Objetivos del Sistema de Madrid.

Los objetivos del Sistema de Madrid los podemos ubicar en dos rubros principales:

- A) Facilitar la obtención de protección para las marcas³⁸ en diversos Estados simultáneamente. El registro de una marca en el Registro Internacional produce en los Estados partes de la Unión designados por el solicitante los efectos de un registro nacional; esto es, un Registro Internacional es equivalente a un conjunto de registros nacionales.
- B) Facilitar el subsiguiente control de la protección obtenida en diversos Estados. Es decir solo hay un registro que renovar y los cambios, tales como cambio de propietario, dirección o lista de bienes y servicios amparados por la marca, son registradas en el Registro Internacional mediante un solo procedimiento administrativo. Por otro lado, si se desea limitar los efectos del registro a determinados Estados contratantes o para algunos bienes o servicios, o limitar la lista de bienes o servicios amparados, respecto algunos Estados contratantes, el Sistema de Madrid es lo suficientemente flexible para poder hacerlo.³⁹

1.3. Miembros.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas se conforma con la totalidad de los Estados partes del Arreglo de Madrid de 1891 o el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid de 1989, así como de las Organizaciones

por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.
C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

³⁸ Ya sean de comercio o de servicios.

³⁹ The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 5.5

Intergubernamentales⁴⁰ parte del mismo Protocolo, juntos constituyen la Unión Madrid, considerada como una “Unión Particular” dentro del Convenio de París de 1883.⁴¹

Actualmente son 77 los miembros de la Unión Madrid, 76 Estados soberanos, entre los que podemos destacar Australia, Bélgica, Austria, China, Cuba, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Rusia, España, Reino Unido y los Estados Unidos de América, más una Organización Intergubernamental, la Unión Europea.⁴²

Dos ingresos recientes a la Unión son de resaltar, la adhesión de los Estados Unidos de América y la de la Unión Europea⁴³, ingresos que han venido a otorgarle al Sistema un nuevo vigor y dinamismo, en el concierto del comercio internacional.⁴⁴

1.4. Estructura y funcionamiento general del Sistema de Madrid.

En esta parte del trabajo pretendemos brindar al lector un breve panorama de la manera en como trabaja el Sistema de Madrid en su conjunto, esto es, quienes pueden utilizar el sistema, como se obtiene un Registro Internacional de Marca, que efectos tiene y que papel juega la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en este sistema, para posteriormente estudiar con mayor profundidad el Arreglo de Madrid y su Protocolo relativo, pilares jurídicos sobre los que descansa el Sistema Internacional de Registro de Marcas.

⁴⁰ Vg. Unión Europea

⁴¹ **Convenio de París. Artículo 19** [Arreglos particulares] Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

⁴² Vid Anexo 7.1. Lista detallada de miembros y fecha de ingreso a la Unión.

⁴³ Aunque es de resaltar que la mayoría de los miembros de la Unión Europea ya eran miembros del Sistema de Madrid, pero no así la Organización Intergubernamental en sí.

⁴⁴ “ La adhesión de la CE al Protocolo de Madrid es el tercer acontecimiento importante ocurrido en el sistema internacional de marcas, en los últimos tiempos El primero fue la adhesión de los Estados Unidos de América al Protocolo de Madrid en noviembre de 2003, y la segunda la inclusión del español como tercer idioma de trabajo del sistema de Madrid en abril de 2004, estos avances prometen transformar el sistema internacional de registro de marcas en un sistema más completo y global”. Palabras del Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Dr. Kamil Idris, con motivo de la Adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid. En Periódico Portal OMPI, 6 de julio de 2004, sección Novedad y Recursos Informativos en www.wipo.int y www.impi.gob.mx

1.4.1. Usuarios del Sistema.

Una Solicitud para Registro Internacional, “Solicitud Internacional”, puede ser presentada por cualquier persona física o moral que sea nacional, o tenga su domicilio, o posea un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo dentro del territorio de un Estado que sea parte del Arreglo de Madrid o del Protocolo, o bien dentro del territorio de una organización intergubernamental que sea parte del Protocolo, o en su defecto sea nacional de un Estado miembro de dicha organización.⁴⁵

El Sistema de Madrid no puede ser usado por una persona o entidad legal, que no posea la vinculación jurídica necesaria con un miembro de la Unión Madrid, mediante el establecimiento industrial o comercial, domicilio o nacionalidad. Tampoco puede ser usado para proteger una marca fuera de la Unión Madrid.⁴⁶

1.4.2. El Registro Internacional de la Marca

A manera de introducción podemos decir que el Registro Internacional de una marca, podrá obtenerla cualquier miembro de la Unión Madrid mediante: a) la presentación de una Solicitud Internacional, b) el pago de las tarifas correspondientes y c) la aprobación de cada una de las oficinas nacionales de los Estados contratantes que hayan designados en la solicitud como territorios en donde se busca obtener la protección de la marca.

1.4.2.1. La Solicitud Internacional

Una marca puede ser objeto de una Solicitud Internacional sólo si ha sido previamente registrada (o donde la Solicitud Internacional se regule exclusivamente por el Protocolo, si el registro ha sido solicitado a la autoridad

⁴⁵ The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 5

⁴⁶ *Ídem.*

competente) ante la Oficina de Registro de Marcas del Estado parte, con el cual el solicitante tiene la vinculación jurídica necesaria⁴⁷. Esta Oficina se denomina “Oficina Origen”.

La Solicitud Internacional debe ser presentada ante la Oficina Internacional mediante la Oficina de Origen. Las solicitudes internacionales presentadas directamente por el solicitante a la Oficina Internacional, no son consideradas como tales y se regresan al solicitante.

Debe contener una reproducción de la marca, que debe ser idéntica a la que conste en el registro o solicitud de origen y una lista de los bienes y servicios que se busque amparar, clasificados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios.⁴⁸

Los solicitantes de un Registro Internacional pueden acogerse al Derecho de Prioridad establecido por el Convenio de París⁴⁹ y deben designar a los Estados Contratantes en los cuales deseen proteger la marca⁵⁰. El Estado contratante cuya oficina sea la Oficina de Origen no puede ser designado en una Solicitud Internacional.

La designación de una Parte Contratante se realiza de conformidad al tratado, Arreglo o Protocolo, que sea común a la Parte Contratante designada y a la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen. Cuando ambas Partes Contratantes sean parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación se rige por el Arreglo.⁵¹

⁴⁷ *Vid infra* 1.4.1 Usuarios del Sistema.

⁴⁸ Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios para el Registro de Marcas. (15 de junio de 1957).

⁴⁹ *Vid infra*. 1.1.2.1.4 Derecho de prioridad y nota al pie correspondiente.

⁵⁰ De acuerdo a las reglas específicas que al efecto brindan los Tratados Internacionales en cuestión: 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.

⁵¹ Según lo previsto en la denominada “**Cláusula de Salvaguardia**” que figura en Artículo 9*sexies* del Protocolo de Madrid.

1.4.2.1.1. Tipos de Solicitudes Internacionales.

Existen tres tipos de solicitudes internacionales:⁵²

- a. Solicitudes reguladas exclusivamente por el Arreglo. Esto es, que todas las designaciones son hechas al amparo del Arreglo, entre Estados que son todos, incluyendo el de la Oficina de Origen, parte del Arreglo. En este caso el idioma oficial será el francés.
- b. Solicitudes reguladas exclusivamente por el Protocolo. Esto es, que todas las designaciones son hechas al amparo del Protocolo, entre Estados que son todos, incluyendo el de la Oficina de Origen, parte del Protocolo. En este caso, los idiomas oficiales serán el Inglés, Francés y Español.⁵³
- c. Solicitudes reguladas por ambos, el Arreglo y el Protocolo. Esto es, que algunas de las designaciones son hechas al amparo del Arreglo y otras del Protocolo. En este caso, los idiomas oficiales serán también el Inglés, Francés y Español.⁵⁴

1.4.2.1.2. Tarifas.⁵⁵

La Solicitud Internacional es sujeta al pago de las siguientes tarifas o tasas⁵⁶:

- a) Tarifa Básica.⁵⁷ Por el trámite normal de la Solicitud Internacional.
- b) Tarifa Complementaria o Complemento de Tasa.⁵⁸ Respecto de cada Estado contratante designado en la Solicitud Internacional.

⁵² The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 7. En adelante se citará como “WIPO Publication Number 418 (E)”

⁵³ La Oficina de Origen puede restringir la opción del solicitante a 1, 2 o los 3 idiomas.

⁵⁴ *Ídem.*

⁵⁵ WIPO Publication Number 418 (E) p.7.

⁵⁶ Al conjunto de estas se le denomina genéricamente “Tarifa o Tasa Internacional”, excluyendo a la Tarifa Individual que es de naturaleza nacional.

⁵⁷ Artículo 8.2.a del Arreglo de Madrid y 8.2.i) del Protocolo.

⁵⁸ Artículo 8.2.c del Arreglo de Madrid y 8.2.iii) del Protocolo.

- c) Tarifa Individual o Nacional.⁵⁹ Respecto de cada Estado contratante designado en virtud del Protocolo y que haya declarado su deseo de recibir dicha Tarifa.⁶⁰
- d) Tarifa Suplementaria.⁶¹ Respecto de cada clase de bienes y servicios que exceda de la tercera, en la que se clasifiquen los bienes y servicios a los que se aplique la marca.

Estas tarifas deben ser pagadas directamente a la Oficina Internacional o en la Oficina de Origen si esta acepta recibir el pago y realizar la transferencia de las tarifas a la Oficina Internacional.⁶²

1.4.2.1.3. Trámite de la Solicitud.

Es muy importante que la Oficina de Origen certifique la fecha en la cual recibe la solicitud para que se presente la Solicitud Internacional.⁶³ Esta fecha es importante, ya que si la Oficina Internacional lo recibe dentro de los dos meses siguientes, cumpliendo con los requisitos legales, será esa la fecha de Registro Internacional.⁶⁴

Una vez recibida la Solicitud Internacional, la Oficina Internacional verifica que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en el Arreglo o en el Protocolo y en los reglamentos administrativos, en caso de encontrar alguna irregularidad se notifica inmediatamente a la Oficina de Origen y al solicitante, para que subsanen las deficiencias dentro de un plazo de tres meses o de lo contrario la solicitud se considerará como abandonada.⁶⁵

⁵⁹ Artículo 8.1 del Arreglo de Madrid y 8.1. del Protocolo.

⁶⁰ El monto de esta Tarifa es determinada por el Estado contratante que la imponga, pero no debe ser más alta de la que cobraría su Oficina de Origen por un registro nacional. Los montos de estas tarifas son publicados en la Gaceta de la OMPI.

⁶¹ Artículo 8.2.b del Arreglo de Madrid y 8.2.ii) del Protocolo.

⁶² WIPO Publication Number 418 (E) p.7.

⁶³ Artículo 3.1 del Arreglo, 3.1 del Protocolo y Regla 15 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. (en vigor a partir del 1° de abril de 2004.)

⁶⁴ Artículo 3.4 del Arreglo, 3.4 del Protocolo.

⁶⁵ Regla 11 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. (en vigor a partir del 1° de abril de 2004.), en adelante citado como Reglamento Común.

Si la Solicitud Internacional cumple con todos los requisitos legales aplicables, la marca es registrada en el Registro Internacional⁶⁶ y publicada en la Gaceta Oficial.⁶⁷

Por último la Oficina Internacional notifica a cada Estado miembro de la Unión designado para conceder registro y protección en su territorio⁶⁸

1.4.2.2. Examen realizado por la Oficina de los Estados Contratantes designados en la Solicitud Internacional.

La oficina de cada Estado contratante designado en la Solicitud Internacional examina el Registro Internacional de la misma manera que una solicitud presentada directamente ante ella. Si encuentra fundamentos para objetar el registro o bien si recibe alguna oposición, durante el examen *ex officio*, la oficina tendrá el derecho de declarar que la protección no se puede conceder a la marca en dicho país.⁶⁹

En caso de que la Oficina no encuentre fundamento legal alguno para negar la protección en su Estado deberá expedir una “Declaración de Concesión de Protección”, en un plazo no mayor a 12 o 18 meses dependiendo las reglas aplicables⁷⁰. Dicha declaración es registrada en el Registro Internacional y publicada en la Gaceta Oficial y se envía una copia de la misma al titular del Registro. Es importante resaltar que las oficinas nacionales no están de ninguna

⁶⁶ Regla 14.1 del Reglamento Común.

⁶⁷ Regla 32.1.i) del Reglamento Común.

⁶⁸ Regla 14.1 del Reglamento Común.

⁶⁹ WIPO Publication Number 418 (E) p. 9.23.

⁷⁰ Toda Parte Contratante puede declarar que, cuando se la designe en virtud del Protocolo, el plazo genérico de 12 meses sea reemplazado por un plazo de 18 meses. Toda Parte Contratante que haya hecho esta declaración puede declarar, además, que una denegación provisional basada en una oposición podrá notificarse aún después de expirado el plazo de 18 meses. Las denegaciones provisionales se inscriben en el Registro Internacional y se publican en la Gaceta. Una copia de las mismas se envía al titular del registro internacional. Todo procedimiento posterior a la denegación, como por ejemplo la revisión, el recurso o la respuesta a una oposición, se tramita directamente entre el titular y la administración de la Parte Contratante interesada, sin participación alguna de la Oficina Internacional. Sin embargo, la administración en cuestión debe enviar una declaración a la Oficina Internacional una vez que se haya terminado todo el procedimiento ante esa administración, en la que se indique si la denegación provisional queda confirmada o si se retira total o parcialmente. Esta declaración también se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta. *Vid.* Reglas 16 y 17 del Reglamento Común.

forma obligadas a conceder la protección a una marca, es una facultad discrecional.⁷¹

1.4.2.3. Efectos del Registro Internacional y Dependencia del Registro de Origen.

A partir de la fecha del Registro Internacional, o en el caso de una Parte Contratante designada posteriormente a partir de la fecha de esa designación, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas es la misma que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante.⁷²

En consecuencia, el Registro Internacional equivale a un conjunto de registros nacionales. Aunque se trata de un registro único, la protección puede ser denegada por algunas de las Partes Contratantes designadas o puede ser objeto de limitación o renuncia sólo respecto de alguna de las Partes Contratantes designadas. Del mismo modo, un Registro Internacional puede transferirse a un nuevo titular sólo con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas. Asimismo, un Registro Internacional puede ser invalidado con respecto a una o más de las Partes Contratantes designadas, por ejemplo por falta de utilización. Por otra parte, cualquier acción por infracción de un Registro Internacional debe emprenderse por separado en cada una de las Partes Contratantes de que se trate.⁷³

Este régimen se contrapone a un derecho regional unitario, como por ejemplo la marca comunitaria, que no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia sólo con efecto para una parte del territorio abarcado por el derecho,

⁷¹ De la lectura del marco jurídico regulatorio del Sistema de Madrid se observa que las Oficinas no tienen obligación de enviar una decisión de concesión de protección y no se contempla ninguna consecuencia jurídica en caso de que no lo hagan. *Cfr. Arreglo, Protocolo, Reglamento Común y WIPO Publication Number 418 (E) p. 10.*

⁷² Artículos 4.1 del Arreglo y 4.1.a) del Protocolo.

⁷³ *Vid. Capítulo 5 “Designaciones Posteriores – Modificaciones”, Reglas 24 a 28 del Reglamento Común.*

y cuyo cumplimiento puede exigirse mediante un único procedimiento que abarque las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio.⁷⁴

1.5. Papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el Sistema de Madrid.

El Sistema Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, tiene como base y fundamento jurídico el Convenio de París, a través del cual se constituye la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial⁷⁵, dicho Convenio en su artículo 19 permite expresamente la constitución de “Uniones Particulares” para la protección de la propiedad industrial.⁷⁶ Con base en ello el artículo 1.1 del Arreglo de Madrid establece “*Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas*”, y el artículo 1.2 confiere la función de administración de la Unión Madrid a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).⁷⁷

Por lo tanto la Unión Madrid es una Unión Particular administrada por la OMPI, esto significa que aunque las decisiones de la Unión son tomadas por su máximo órgano de gobierno “La Asamblea”⁷⁸, su funcionamiento administrativo cotidiano es llevada a cabo por el Departamento de Administración de los Registros Internacionales, Servicio de Clasificaciones Internacionales de Marcas y Diseños Industriales y la División de Información y Promoción, de la Subdirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Oficina

⁷⁴ Cfr. CASADO CERVIÑO, Alberto. *El Sistema Comunitario de Marcas*. Lex Nova. Valladolid 2000. pp. 500 a 506.

⁷⁵ Artículo 1º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

⁷⁶ Artículo 19. Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

⁷⁷ Artículo 1.2 del Arreglo de Madrid. Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el País de Origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”), hecho por mediación de la Administración del citado País de Origen.

⁷⁸ *Vid infra*. 1. Sistema Internacional de Registro de Marcas.

Internacional de la Propiedad Intelectual⁷⁹, con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza.⁸⁰

Además del control del Registro Internacional de Marcas, la publicación de la Gaceta Oficial y demás tareas administrativas, la Oficina Internacional, es la encargada de preparar las reuniones de la Secretaria General de la Unión Madrid, de los Comités de Expertos y demás grupos de trabajo de la Unión, también prepara las Conferencias de Revisión de las disposiciones del Arreglo y el Protocolo⁸¹, y cualquier otra actividad atribuida directamente por la Asamblea.⁸²

⁷⁹ Datos tomados de la página web oficial de la OMPI. <http://www.wipo.int>

⁸⁰ La OMPI tiene una estructura y organigrama muy complejo, consideramos que en el presente trabajo es irrelevante abundar demasiado en ella, pero consideramos de utilidad insertar al final de esta obra un diagrama de la estructura orgánica de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual para tener una visión unitaria de la misma.

⁸¹ Excepto las referidas a los artículos 10 y 11 del Arreglo y Protocolo.

⁸² De conformidad con los artículos 11 del Arreglo y Protocolo.

2. ARREGLO DE MADRID.

(ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS del 14 de abril de 1891. Revisado 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 Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967y modificado el 28 de septiembre de 1979.)

2.1. Génesis.

La idea de un Registro Internacional de marcas encontró su primera exposición oficial en el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, celebrado en la ciudad de París del 5 al 17 de Septiembre de 1878, en donde se adoptaron dos resoluciones relacionadas con esa idea. En una de ellas se expresaba el deseo de que el depósito de solicitudes de patentes, marcas, dibujos y modelos se pudiera realizar para varios países a la vez ante la autoridad nacional competente y los consulados respectivos. La otra resolución establecía que las formalidades de depósito de una marca deberían someterse a una reglamentación internacional en la que se previese la posibilidad de un único depósito fuese suficiente para obtener la protección de una misma marca en los países de aplicación de dicha reglamentación.⁸³

Durante los siguientes años los esfuerzos internacionales se concentraron en la creación de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial⁸⁴ y no fue sino hasta la Conferencia de revisión del Convenio de París celebrada en abril – mayo de 1886 en la ciudad de Roma, que la idea de instaurar un sistema de Registro Internacional en materia de marcas recobró nuevos impulsos, con la presentación del proyecto elaborado por la Delegación Suiza denominado “Arreglo relativo al Registro Internacional de marcas de fábrica o de comercio y de reglamento para

⁸³ BOTANA AGRA, Manuel. *La Protección de las Marcas Internacionales*. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Pons Jurídicas. Madrid. 1994. p. 15

⁸⁴ Mediante el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, aprobado el 20 de marzo de 1883 por la Conferencia Diplomática celebrada en París del 4 al 20 de marzo de 1880 y del 6 al 28 de marzo de 1883.

su ejecución”, sin embargo solo logró que la Conferencia recomendara un estudio mas detenido de la propuesta y el aplazamiento de una resolución al respecto hasta la siguiente conferencia.⁸⁵

2.1.1. Aprobación del Arreglo. (Conferencia de Madrid 1890 – 1891).

La siguiente conferencia para la revisión del Convenio de París tuvo lugar en la ciudad de Madrid, España. Desarrollo sus trabajos en dos etapas, en la primera⁸⁶ los trabajos se centraron sobre el estudio y deliberación de los proyectos preparados para su debate y aprobación, en la segunda⁸⁷ los trabajos se limitaron a la firma de los cuatro proyectos aprobados en las sesiones de 1890, uno de ellos el “Arreglo relativo al Registro Internacional de Marcas de Fabrica o de Comercio con un Protocolo final y el Reglamento para su ejecución”.⁸⁸

El proyecto original fue redactado por la delegación Suiza, incorporando varias modificaciones sugeridas por la delegación italiana; durante el estudio de los materiales, las delegaciones de Bélgica, Francia y Holanda, presentaron diversas enmiendas que a la postre fueron aceptadas por la conferencia y finalmente en la sesión del 14 de abril de 1891, la conferencia aprobó en definitiva el texto de Arreglo, del Reglamento para su ejecución y del Protocolo final, los cuales fueron objeto de firma el 14 de abril de 1891 por los plenipotenciarios de Bélgica, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Túnez.⁸⁹

El Arreglo, Reglamento y protocolo, fueron ratificados el 15 de junio de 1892, con vigencia a partir de 15 de julio del mismo año, por Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez.⁹⁰

⁸⁵ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.* p. 16

⁸⁶ Del 1 al 14 de abril de 1890.

⁸⁷ El 14 y 15 de abril de 1891.

⁸⁸ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.*

⁸⁹ *Íbidem* p. 17

⁹⁰ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa, México. 1985. p 223

2.1.2. Consolidación. (1892 – 1925)

El Arreglo de Madrid fue bien recibido por la generalidad de los medios interesados, incluso en países que no lo firmaron se llegó a crear un movimiento favorable a la integración en el mismo. Es de destacar el número cada vez mayor de Estados que lo ratificaron hasta 1925, por orden cronológico: Países Bajos (1 de marzo de 1893), Portugal (18 de marzo de 1893), Italia (15 de octubre de 1894), Brasil (3 de octubre de 1896), Cuba (1 de enero de 1905), Austria (1 de enero de 1909), Hungría (1 de enero de 1909), **México (26 de julio de 1909)**, Marruecos (30 de julio de 1917), Checoslovaquia (5 de octubre de 1919), Rumania (6 de octubre de 1920), Serbia-Croacia-Eslovenia (18 de marzo de 1921), Alemania (1 de diciembre de 1922), Luxemburgo (1 de septiembre de 1924), Letonia (20 de agosto de 1925) y Turquía (10 de octubre de 1925).⁹¹

Por otra parte, la vitalidad que desde su efectiva puesta en funcionamiento manifestó el Arreglo tuvo su reflejo en el sostenido crecimiento del número de registros internacionales practicados a lo largo del período 1893-1925. Como cifras indicadoras del crecimiento continuado, basta recoger aquí los siguientes datos: registros internacionales efectuados en 1893 = 76, 1894 = 231, 1897 = 451, 1903 = 577, 1908 = 908, 1911 = 1.517, 1914 = 1.934, 1920 = 2.284 y 1924 = 5.487.⁹²

Por último, otro signo claro del interés y dinamismo generados por el AMMI lo constituyen los esfuerzos desplegados durante sus primeros treinta años de vida para colmar lagunas, componer las deficiencias que la práctica había puesto al descubierto y apuntalar ciertas piezas de su estructura. Esos esfuerzos se concentraron fundamentalmente en las conferencias de revisión de Bruselas 1897-1900 y de Washington 1911.⁹³

⁹¹ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.* p.20

⁹² *Íbidem* pp. 20 y 21

⁹³ *Ídem.*

2.1.3. Las revisiones posteriores a 1925.

Una vez que logró consolidarse como un instrumento válido y eficaz de simplificación de las formalidades precisas para la protección de la marca en el ámbito territorial de la Unión particular de Madrid, los trabajos desplegados en torno al Arreglo de Madrid se centraron en la introducción de mejoras que su aplicación práctica aconsejaba.

Los hitos más relevantes de la evolución experimentada por el Arreglo en la etapa comprendida entre los años 1925 y 1967, están representados por las revisiones, de desigual peso, a que fue sometido en las conferencias de la Haya 1925, Londres 1934, Niza 1957 y Estocolmo 1967.

A continuación destacamos algunas de las aportaciones hechas en las revisiones más importantes celebradas a partir del año 1925.

2.1.3.1. Conferencia de la Haya.⁹⁴

Esta conferencia tuvo lugar del 8 de octubre al 6 de noviembre de 1925. Las novedades incorporadas al Arreglo en la conferencia cabe cifrarlas en las siguientes:

- a) Se recoge la norma según la cual la determinación del País de Origen se hará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 del Convenio de la Unión de París.⁹⁵
- b) La solicitud de Registro Internacional ha de ser realizada en el formulario oficial y presentada por medio de la Administración del País de Origen.
- c) Se considera que una Administración nacional acepta la marca internacional cuando no efectúa comunicación alguna de “rechazo” dentro del plazo máximo de un año.

⁹⁴ *Íbidem* p. 23.

⁹⁵ Actualmente el artículo 6 del Convenio de París se refiere a las condiciones de registro de la marca y la independencia de la protección concedida en cada Estado miembro.

d) Se introduce la facultad de las administraciones de los países contratantes de rehusar la renovación en los casos que se modifique la forma de la marca o se introduzcan cambios en los productos a los que la marca se aplica.

2.1.3.2. Conferencia de Niza.⁹⁶

Los resultados de la conferencia de Londres 1934 no llegaron a colmar las expectativas reflejadas en el programa preparado por la Oficina Internacional, de ahí que, al poco tiempo de celebrarse la conferencia de revisión de 1934, la Oficina reemprendiera nuevos trabajos de revisión del Arreglo y es así como del 4 al 15 de junio de 1957 tuvo lugar en Niza la conferencia para la revisión del Arreglo de Madrid y la adopción del Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.⁹⁷

Sin perjuicio de que en posteriores apartados se analicen con mayor detenimiento las aportaciones hechas por la Conferencia de Niza al texto del Arreglo, a continuación se subrayan los aspectos más novedosos de la misma:

- a) Para la determinación del País de Origen se abandona el reenvío a lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio de la Unión París.
- b) Se introducen las reglas para definir el tema relativo a la fecha del Registro Internacional.⁹⁸
- c) La Limitación territorial facultativa y la extensión territorial son objeto de regulación. Conforme al primero, los países contratantes pueden hacer la declaración de que el Registro Internacional no extenderá sus efectos a su territorio, a menos que así se solicite expresamente; y en el segundo se especifica la forma en que ha de hacerse la petición de extensión territorial para los países que se hayan acogido a la facultad antes señalada.⁹⁹

⁹⁶ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.* p.25

⁹⁷ Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 57 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Convenio a través del cuál los Estados adoptan una clasificación uniforme de las marcas de productos y servicios, la cual coincide con la clasificación internacional adoptada por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

⁹⁸ Artículo 3.4 del texto en vigor del Arreglo.

⁹⁹ Artículos 3 *bis* y 3 *ter* del texto en vigor del Arreglo.

- d) Se acoge el principio de independencia del Registro Internacional, mediante el cual el Registro Internacional se independiza del registro en el País de Origen al expirar el plazo de cinco años desde su fecha de registro.¹⁰⁰
- e) Por último es de resaltar que la constitución de la Unión Particular para el Registro Internacional de marcas también se aprobó en esta conferencia. Es decir en esta conferencia se incorporó como texto del párrafo primero del artículo 1º la declaración según la cual “...los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión Particular para el Registro Internacional de marcas”.

La simple mención de estas innovaciones introducidas en el Arreglo realza el importante papel que la conferencia de Niza ha desempeñado en la historia de este Arreglo; hasta el punto de que la parte sustantiva o material del texto en vigor, es heredera de la obra de Niza.

2.1.3.3. Conferencia de Estocolmo.¹⁰¹

Celebrada del 11 de junio al 14 de julio de 1967, la conferencia se propuso introducir en el Arreglo modificaciones de orden simplemente administrativo, que respondieran a las exigencias del Proyecto de Convenio de creación de la OMPI. Pero sin duda la aportación más relevante de Estocolmo 1967 ha sido la detallada regulación de la Unión de Madrid contenida en los artículos 10 al 13 del texto actualmente en vigor.

El texto más reciente del Arreglo es el adoptado en esta conferencia, debe señalarse sin embargo que con fecha 2 de octubre de 1979 la Asamblea de la Unión introdujo un par de modificaciones en el artículo 10 del Arreglo al cambiar la palabra “*trienal*” por “*bienal*” y la frase “*cada tres años*” por la de “*cada dos años*”. Estas modificaciones entraron en vigor a partir del año 1983.

¹⁰⁰ Artículo 6.2 del texto en vigor del Arreglo.

¹⁰¹ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.* p.27

2.2. Estados miembros.

De conformidad con el artículo 14 del Arreglo y las reglas propias del Derecho Internacional Público en la vertiente del Derecho de los Tratados, las vías establecidas para adquirir la condición de Estado contratante del Arreglo de Madrid son la “Ratificación”¹⁰² y la “Adhesión”.^{103,104}

Ahora bien estas vías están abiertas únicamente para los Estados en los que concurra la condición de parte contratante del Convenio de la Unión París y por tanto miembro de la Unión de París.¹⁰⁵

2.2.1. Firma y ratificación.

La *ratificación* constituye el medio reservado a los países de la Unión Particular de Madrid que hayan firmado la correspondiente acta. Por supuesto, para la ratificación del Acta de Madrid de 1891, el único requisito para la ratificación ha sido el de haberla firmado, sin que para ello precisara, por no existir aún, la pertenencia a la Unión particular de Madrid.¹⁰⁶

Los instrumentos de ratificación se han de depositar ante el Director General de la OMPI.¹⁰⁷

Del conjunto de Estados que en el momento presente integran la Unión creada por el Arreglo los que han seguido la vía de la *Firma* y posterior *Ratificación* son los siguientes:

ESTADO	RATIFICACIÓN	ESTADO	RATIFICACIÓN
Bélgica	15 de julio de 1892	España	15 de julio de 1892
Francia	15 de julio de 1892	Italia	15 de octubre de 1894

¹⁰² Esto es para aquellos Estados que hubieren firmado el texto del Acta correspondiente bajo la reserva de Ratificación de sus respectivos gobiernos.

¹⁰³ Esto es para aquellos Estados que no hubieren firmando previamente el Acta correspondiente.

¹⁰⁴ El Artículo 2.1.b de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados de 1969 establece “*se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según sea el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.*”

¹⁰⁵ Artículo 14 del Arreglo de Madrid y 19 del Convenio de la Unión de París.

¹⁰⁶ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.* p.32

¹⁰⁷ Artículo 14.3 del Arreglo de Madrid.

Países Bajos	1 de marzo de 1893	Portugal	31 de octubre de 1893
Suiza	15 de julio de 1892		

2.2.2. Adhesión.

La *adhesión* es el camino que pueden seguir los países de la Unión particular que no han firmado el acta de que se trate, así como los países que siendo miembros de la Unión de París no lo sean aún de la Unión Madrid.¹⁰⁸

En el momento en que la Oficina Internacional sea notificada de que un país se ha adherido, dirigirá a la administración de este país una notificación colectiva de las marcas que en ese momento gocen de protección internacional. Esta notificación colectiva asegurará a tales marcas el beneficio de las precedentes disposiciones en el territorio del país que se adhiere y hará correr el plazo de un año durante el cual la Administración interesada podrá efectuar la declaración de “rehúse” prevista en el artículo 5 del Arreglo.¹⁰⁹

Lo anterior no obstante, en el momento de adherirse un país puede declarar que la aplicación del Acta queda limitada a las marcas que sean registradas a partir del día en que se haga efectiva dicha adhesión, salvo en lo referente a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto en dicho ¹¹⁰país de un registro nacional todavía en vigor. Cuando tenga lugar una declaración así, la oficina queda dispensada de realizar la notificación colectiva antes mencionada.

A la fecha, la vía de adhesión al Arreglo ha sido seguida por 56 Estados entre los cuales podemos resaltar:¹¹¹

ESTADO	ADHESIÓN	ESTADO	ADHESIÓN
Alemania	1 de diciembre de 1922	Austria	1 de diciembre de 1909
China	4 de octubre de 1989	Egipto	1 de julio de 1952
Federación Rusa	1 de julio de 1976	Polonia	18 de marzo de 1991
Croacia	8 de octubre de 1991	Ucrania	25 de diciembre de 1991

¹⁰⁸ Artículo 14.2,a) del Arreglo de Madrid.

¹⁰⁹ Artículo 14.2,b) y c) del Arreglo de Madrid.

¹¹⁰ Artículo 14.2,d) y e) del Arreglo de Madrid.

¹¹¹ Vid Anexo 7.1 Estados parte del Arreglo de Madrid.

2.2.2.1. Participación de México en el Arreglo.

México formó parte de la Unión de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, durante aproximadamente 34 años. Originalmente se adhirió al Arreglo de Madrid el 26 de julio de 1909¹¹² y posteriormente tan solo suscribió el Acta de la Haya¹¹³, pues mediante decreto de 9 de marzo de 1943¹¹⁴, se ordenó que a partir del día 10 del citado mes y año dejaría de estar en vigor, en todo el territorio nacional el multicitado Arreglo.¹¹⁵

Es de resaltar, que México con motivo de su adhesión al Arreglo de Madrid, expidió un *Reglamento para el Registro de las Marcas Internacionales* mediante decreto de fecha 9 de noviembre de 1909¹¹⁶, en virtud del cual se indicaba específicamente las condiciones y formalidades que debía cumplir el titular de una marca de fábrica o de comercio, domiciliado en nuestro país para asegurarse la protección de su marca en los Estados miembros del Arreglo, así como las funciones que desempeñaría al respecto la Oficina de Patentes y Marcas de México.¹¹⁷

Desgraciadamente la experiencia de México como miembro de la Unión, no produjo los resultados esperados, el Arreglo mostró sus defectos operacionales y paulatinamente muchas naciones lo denunciaron.

México no fue la excepción y al percatarse de lo inequitativo que resultaba la pertenencia a la Unión Particular, debido al elevado número de marcas extranjeras que se protegían en la República y comparativamente al pequeño número de marcas mexicanas amparadas a través de la oficina de Berna¹¹⁸, la Secretaria de Relaciones Exteriores notificó la denuncia del Arreglo de Madrid al Gobierno

¹¹² Diario Oficial de 13 de septiembre de 1909.

¹¹³ Diario Oficial de 30 de abril de 1930.

¹¹⁴ Diario Oficial de 9 de marzo de 1943.

¹¹⁵ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa, México. 1985. p. 224

¹¹⁶ Diario Oficial de 12 de noviembre de 1909.

¹¹⁷ NAVA NEGRETE, Justo. *Op. Cit.* p. 224

¹¹⁸ SEPULVEDA, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes los certificados de invención, las marcas, los avisos y nombres comerciales y la competencia desleal*. 2ª. ed. Porrúa. México. 1981. p. 26

Confederado Suizo, por medio de nota diplomática de fecha 10 de marzo de 1942.¹¹⁹

El Gobierno Suizo aceptó la denuncia comunicándola por nota circular de fecha 13 de agosto de 1942 a todos los Estados miembros del Arreglo, asimismo que, conforme al artículo 17 *bis* del Convenio de París, continuaría dicho Arreglo en vigor en México hasta la expiración del plazo de un año, es decir, 10 de marzo de 1943.¹²⁰

En la Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, que rigió en México hasta el 11 de febrero de 1976, se alude a la denuncia del Arreglo, ya que se incluyen en dicha ley una serie de disposiciones transitorias para que se efectuara el cambio del sistema de marcas internacionales a uno de marcas exclusivamente nacionales.¹²¹

Consideramos importante la lectura de un fragmento de la exposición de motivos referida, que a nuestro juicio, es fiel reflejo de las circunstancias que orillaron a nuestro gobierno a denunciar el Arreglo.

...Por virtud de su adhesión al Arreglo de Madrid, nuestro país contrajo la obligación de inscribir y proteger, en diversas clases nacionales todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna, realizando una labor de inscripción y examen que con frecuencia ha resultado innecesario, ya que sólo se explota en México un número relativamente corto de marcas internacionales. Por otra parte, los ciudadanos mexicanos no se mostraron grandemente interesados en el Registro Internacional, y en cada uno de los 10 años comprendidos entre 1931 y 1940, solo se depositaron en promedio en la Oficina Internacional de Berna, de dos a tres marcas mexicanas. Cabe advertir, por último, que México era ya el único país de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia que del mismo hicieron la República de Cuba en el año de 1932 y Brasil en el año de 1933.¹²²

Es importante comentar que la República Socialista y Democrática de Cuba se readhirió al Arreglo el día 6 de diciembre de 1989 y posteriormente el 26 de diciembre de 1995 se adhirió al Protocolo de Madrid también. Por lo que a la fecha

¹¹⁹ NAVA NEGRETE, Justo. *Op. Cit.*

¹²⁰ *Ídem.*

¹²¹ *Íd.*

¹²² Ley de la Propiedad Industrial de 1942. Exposición de Motivos.

los dos únicos países americanos miembros de la Unión son los Estados Unidos de América y Cuba.

2.2.3. Denuncia.

Como regla general, el Acta¹²³ del Arreglo que ha sido objeto de ratificación o de adhesión entra en vigor tres meses después de la fecha en la que 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 fecha posterior, el acta entrará en vigor, para el país que se trate, en la fecha así indicada.¹²⁴

La duración de la vigencia no esta sujeta a limitación de tiempo, no obstante, cualquier país contratante puede denunciar el Arreglo mediante una notificación dirigida al Director General de la OMPI, con la consecuencia de que la denuncia del Acta en vigor produce *ipso facto* la denuncia de todas las anteriores. La denuncia sólo produce efectos con respecto al país que la ha hecho, a partir del transcurso de un año desde que el Director general haya recibido la notificación respectiva.¹²⁵

Es de hacer notar, que la facultad de denuncia no podrá ser ejercitada por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya incorporado como miembro a la Unión particular de Madrid.¹²⁶

2.3. La Unión Particular.

La constitución de la Unión particular para el Registro Internacional de marcas se aprobó en la conferencia de revisión de Niza.¹²⁷

Sin embargo, para dotar a la Unión particular de mejores instrumentos de funcionamiento y una mayor independencia, la conferencia de Estocolmo introdujo importantes novedades en el Arreglo de Madrid dirigidas al logro de estos

¹²³ Actualmente en la totalidad de los Estados contratantes del Arreglo rige le acta aprobada en Estocolmo.

¹²⁴ Artículo 14.4, b) del Arreglo de Madrid.

¹²⁵ Artículo 15 del Arreglo de Madrid.

¹²⁶ Artículo 15.4 del Arreglo de Madrid.

¹²⁷ *Vid supra*. Capítulo 2.1.3.2 Conferencia de Niza

objetivos, novedades centradas principalmente en: a) la Asamblea, b) la Oficina Internacional y c) el Financiamiento.

2.3.1. La Asamblea.

La Asamblea esta compuesta por los países de la Unión que hayan ratificado el Acta de Estocolmo o se hayan adherido a ella.¹²⁸ Cada país esta representado por un delegado de su gobierno, que podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos; los gastos de cada delegación correrán a cargo del país al que representen.¹²⁹

La Asamblea es competente para: i) tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión particular y a la aplicación del Arreglo; ii) dar instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión particular que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a ella; iii) modificar el Reglamento y fijar la cuantía de las tasas relativas al Registro Internacional; iv) examinar y aprobar los informes y las actividades del Director General relativos a la Unión particular y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión particular; v) fijar el programa, adoptar el presupuesto bienal de la Unión particular y aprobar sus balances de cuentas; vi) adoptar el reglamento financiero de la Unión particular; vii) crear los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión particular; viii) decidir qué países no miembros de la Unión particular y que Organizaciones Intergubernamentales e internacionales No Gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores; ix) adoptar los acuerdos de modificación de los Artículos 10 a 13 del Arreglo; x) emprender cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión particular; xi) además de ocuparse de todas las demás tareas que implique el Arreglo.¹³⁰

¹²⁸ *Vid supra*. Capítulos 2.2.1 Firma y Ratificación y 2.2.2 Adhesión.

¹²⁹ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.* p.29

¹³⁰ Artículo 10.2,a) del Arreglo de Madrid.

Para la válida constitución de la Asamblea será precisa la asistencia de representantes de la mitad de los países miembros¹³¹, cada Estado miembro tiene derecho a un voto y las decisiones se toman por mayoría calificada de dos tercios de los votos emitidos; la abstención no se considera como voto. Además un delegado no puede representar más que a un solo país y no puede votar más que en nombre del mismo.¹³²

La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria cada dos años y en sesión extraordinaria a petición de la cuarta parte de los Estados miembros de la Unión particular. La convocatoria a ambas, será efectuada por el Director General a quien también le corresponde preparar la orden del día.¹³³

2.3.2. La Oficina Internacional.

Esta dependencia de la Unión particular, es la encargada de todas las tareas relativas al Registro Internacional de una marca, así como de todas las demás tareas administrativas que le incumban a la Unión.¹³⁴ En particular son tareas de esta Oficina, preparar las reuniones de la Asamblea y llevar la Secretaría de la misma y de los Comités de Expertos y Grupos de Trabajo que la misma Asamblea constituya.¹³⁵

Dentro de su organigrama, el más alto funcionario de la Unión particular es el Director General,¹³⁶ quien también funge como su representante. El Director participará, sin voto, en las Asambleas y en cualquier Comité de Expertos o Grupo de Trabajo creados por la Asamblea, siendo *de officio* secretario de los mismos, o

¹³¹ Artículo 10.3,b) del Arreglo de Madrid. No obstante, si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria. *Vid.* Artículo 10.3,c) del mismo.

¹³² Artículo 10.3, d), e) y f) del Arreglo de Madrid.

¹³³ Artículo 10.4,a), b) y c) del Arreglo de Madrid.

¹³⁴ Artículo 11.1 a) del Arreglo de Madrid.

¹³⁵ Artículo 11.1 b) del Arreglo de Madrid.

¹³⁶ Artículo 11.1 c) del Arreglo de Madrid.

bien, también puede designar a cualquier miembro del personal para que asuma el cargo de secretario de esos órganos.¹³⁷

Es importante mencionar que a la Oficina Internacional también le corresponde la preparación de las conferencias de revisión al Arreglo, por instrucciones de la Asamblea; así como la consulta a Organizaciones Intergubernamentales y No Gubernamentales sobre asuntos relacionados con esas conferencias; y a estas pueden asistir, sin derecho a voto, el Director general o persona delegada por él.¹³⁸

2.3.3. El Financiamiento.

El presupuesto de la Unión se compone de diversas partidas, entre las principales podemos mencionar las de ingresos, gastos, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones y, en su caso, el importe puesto a disposición del presupuesto de la OMPI. En el diseño del presupuesto de la Unión particular se tiene en cuenta su coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la OMPI.¹³⁹

El presupuesto de la Unión particular se financiará con los recursos siguientes: i) las tasas relativas al Registro Internacional y las tasas y sumas debidas por los demás servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión particular; ii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión particular y los derechos correspondientes a esas publicaciones; iii) las donaciones, legados y subvenciones; iv) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.¹⁴⁰ Además la Unión particular posee un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión particular.¹⁴¹ Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.¹⁴²

¹³⁷ Artículo 11.2 del Arreglo de Madrid.

¹³⁸ Artículo 11.3, a), b) y c) del Arreglo de Madrid.

¹³⁹ Artículos 12.1 b) y 12.2 del Arreglo de Madrid.

¹⁴⁰ Artículo 12.3 del Arreglo de Madrid.

¹⁴¹ La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo o de su participación en el aumento del mismo será proporcional a la contribución de dicho país, como miembro de la Unión de París para la

De las diferentes partidas de ingresos destaca, sin duda, la constituida por las tasas a que da lugar el Registro Internacional de la marca.¹⁴³ Es importante recordar que la tasa internacional que comprende: a) una tasa básica; b) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca y c) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3ter.¹⁴⁴

El mismo Arreglo indica el destino o aplicación que ha de darse a los distintos componentes de la tasa internacional. Así la tasa suplementaria por clase se habrá de repartir anualmente entre los países para los que se ha solicitado la protección de la marca; y el complemento de tasa por extensión de la protección se distribuirá entre los países que hayan hecho uso de la facultad prevista en el artículo 3 *bis*.¹⁴⁵

Obviamente los manejos financieros de la Unión en particular habrán de ser objeto de auditoria por parte de uno o varios países de la misma o bien por interventores designados por la Asamblea.¹⁴⁶

2.4. Aspectos fundamentales del Arreglo de Madrid.

Una vez estudiado el nacimiento y desarrollo del Arreglo de Madrid, sus Estados miembros y los tres pilares administrativos principales de la Unión particular, es importante abordar algunos aspectos técnico-jurídicos fundamentales del texto del Arreglo, tales como: ¿Quiénes pueden beneficiarse del Arreglo?, la necesidad de un registro nacional previo, la solicitud, inscripción y efectos del Registro Internacional, entre otros; con el fin de estar en posibilidad de

Protección de la Propiedad Industrial, al presupuesto de dicha Unión para el año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento. c) La proporción y las modalidades de la aportación serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. *Vid* Artículo 12.6 b) y c) del Arreglo de Madrid.

¹⁴² Artículo 12.6 a) del Arreglo de Madrid.

¹⁴³ *Vid* Capítulo 1.4.2.1.2 Tarifas.

¹⁴⁴ Artículo 8.2 del Arreglo de Madrid.

¹⁴⁵ Se refiere a que cada país contratante podrá, en cualquier momento, notificar por escrito al Director General de la Organización (llamado en lo sucesivo el “Director General”) que la protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a ese país cuando el titular de la marca lo solicite expresamente.

¹⁴⁶ Artículo 12.8 del Arreglo de Madrid.

compararlo de una manera mas precisa con las instituciones y métodos implementados en el Protocolo de Madrid, que será objeto de estudio en el siguiente capítulo.

2.4.1. Beneficiarios del Arreglo de Madrid.

Las reglas para la determinación de quienes pueden acogerse a los beneficios del sistema del Arreglo de Madrid, indican que solo los nacionales de cada uno de los países contratantes y las personas que sin ser nacionales de uno de estos países, son nacionales de otro país y además, tienen su domicilio o un establecimiento industrial o comercial, serio y efectivo dentro del territorio de la Unión particular, pueden obtener la protección de sus marcas en todos los demás países que sean parte del Arreglo.¹⁴⁷

De lo anterior podemos desprender que existen dos categorías de beneficiarios del Arreglo: a) Los nacionales de cada Estado contratante y b) Los asimilados a los nacionales. A continuación haremos un estudio de cada una de estas categorías:

2.4.1.1. Nacionales de cada país contratante.

El artículo 1.2 del Arreglo de Madrid establece que “*Los **nacionales** de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas (...)*”; de las anteriores líneas podemos desprender que la **nacionalidad**¹⁴⁸ de una persona es el requisito mínimo para ser beneficiario del Arreglo, pero si la nacionalidad es el requisito mínimo, lo es también suficiente. Significa esto que, acreditada aquella, no podrá exigirse ninguna condición de domicilio o de establecimiento dentro del territorio del país contratante en el que se reclame la aplicación del Arreglo.

¹⁴⁷ Arreglo de Madrid arts. 1.2 y 2; y Convenio de la Unión de París art. 3.

¹⁴⁸ Henri Batifol definió la nacionalidad como la “*pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado.*” Vid PEREZNIETO CASTRO, Leonel. ***Derecho Internacional Privado. Parte general.*** 7ª edición. Oxford University Press. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. México. 2002. p 35

Sin embargo aún queda por responder, ¿A quienes podemos considerar nacionales de un país contratante? y en su caso ¿A quien le corresponde determinar tal situación?, tal parece que el alcance de la expresión “nacional” será el que se le otorgue en el país contratante de que se trate.¹⁴⁹ Esto quiere decir que la cuestión de la nacionalidad ha de ser resuelta con arreglo a la legislación del país miembro de la Unión particular del que un sujeto –persona física o moral– afirme ser nacional.¹⁵⁰

Es importante mencionar que la condición de nacional de un país contratante ha de poseerse en el momento en que se reclama la aplicación del Arreglo; y en la hipótesis de que un sujeto ostente más de una nacionalidad podrá acogerse al Arreglo si es que entre tales nacionalidades se encuentra la de una de los países contratantes.¹⁵¹

Por último es interesante abordar la situación de la Copropiedad de una marca, en donde uno de los copropietarios no posee la nacionalidad de un país contratante, y para este respecto consideramos útil citar al maestro Botana Agra, para que sea el mismo quien nos explique la hipótesis.

*(...) Mas compleja es, en cambio, la cuestión que se plantea cuando la marca que pretende registrarse en la Oficina Internacional pertenece a varias personas en común (cotitulares) de las que alguna no es nacional de un país contratante. Pues bien, parece claro, que en estos casos no podrá invocarse la aplicación del Arreglo, toda vez que los países contratantes no están obligados a proteger en sus territorios marcas cuya titularidad corresponde, en parte al menos, a sujetos que no son nacionales de uno de esos países.*¹⁵²

¹⁴⁹ “La nacionalidad la otorga un Estado en el sentido internacional, es decir, soberano y autónomo. De ahí que pueda establecer de manera discrecional y unilateral los requisitos para obtener su nacionalidad” Vid PEREZNIETO CASTRO, Leonel. *op. cit.* p. 36

¹⁵⁰ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.* pp. 35 y 36.

¹⁵¹ *Íbidem.* p. 36.

¹⁵² *Ídem.*

2.4.1.2. Asimilados a los nacionales.

La segunda categoría de beneficiarios del Arreglo se refiere a las personas que no siendo nacionales de un país contratante, tienen domicilio o establecimiento comercial serio y efectivo dentro del territorio de la Unión Particular¹⁵³ esto es:

a) Es indispensable poseer una nacionalidad de un país ajeno al Arreglo, sea o no miembro de la Unión de París. En consecuencia, las personas que carezcan de nacionalidad^{154,155} no podrán, aunque cumplan con el otro requisito, obtener los beneficios del arreglo.¹⁵⁶

b) Además es preciso, que el nacional de un país no contratante tenga su domicilio o un establecimiento mercantil serio y efectivo dentro del territorio de la Unión Particular.

De la misma forma que la nacionalidad, el alcance de los términos “**domicilio**” y “**establecimiento mercantil serio y efectivo**” ha de ser determinado de conformidad con las previsiones normativas del país contratante en el que se halle asentado el domicilio o establecimiento mercantil y se reclame la protección del Arreglo.¹⁵⁷

Por último, es importante resaltar que para beneficiarse del Arreglo en un país contratante basta que el domicilio o el establecimiento mercantil se tengan en cualquier otro país contratante; no se precisa, pues, que estas condiciones se

¹⁵³ **Art. 2 del Arreglo de Madrid.** “*Se asimilan a los nacionales de los países contratantes los nacionales de los países no adheridos al presente Arreglo que, dentro del territorio de la Unión particular establecida por éste, cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*”

Art. 3 del Convenio de la Unión París. “*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.*”

¹⁵⁴ “*Toda persona tiene derecho a recibir una nacionalidad, ya que ése será su vínculo con un determinado Estado, aunque hay casos extremos en los que ciertos individuos no tienen nacionalidad, por lo que se conocen como apátridas*” Vid PEREZNIETO CASTRO, Leonel. *op. cit.* p. 36

¹⁵⁵ **Apátrida:** Persona que carece de nacionalidad ya sea por no haberla adquirido nunca, por haber renunciado a ella o por haber sido privado de ella por el Estado que se la había otorgado. PEREZNIETO CASTRO, Leonel. *op. cit.* p. 733

¹⁵⁶ *Cfr.* BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p 37 y nota al pie n° 80. Algunos autores como no encuentran inconvenientes para que los Estados extiendan a estas personas, si así lo estiman pertinente, los beneficios del Derecho convencional.

¹⁵⁷ BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p 37.

tengan o posean en el territorio propio del país contratante en el que se invoca la protección del Arreglo.¹⁵⁸

2.4.2. El registro de la marca en el País de Origen como base del Registro Internacional.

Uno de las características más importantes y controvertidas del Sistema del Arreglo de Madrid es sin lugar a dudas el hecho de que el Registro Internacional de una marca ha de tener inexcusablemente como soporte el registro de la misma marca en uno de las países contratantes: el País de Origen.¹⁵⁹

De tal manera que se establece una doble vinculación entre el registro nacional y el Registro Internacional esto es: a) el Registro Internacional solo generará los efectos que le son propios cuando la marca de que se trate esté registrada en el País de Origen y b) al menos durante un tiempo, la suerte jurídica del Registro Internacional está condicionada por la propia del registro nacional de base.¹⁶⁰

Así las cosas, debemos prestar atención al alcance que ha de darse al registro nacional de la marca, previo al Registro Internacional y después será necesario determinar el “País de Origen” en el que tiene que haberse registrado la marca que pretende inscribirse en el Registro Internacional.

2.4.2.1. El registro de la marca en el Estado contratante.

El artículo 1.2 del Arreglo establece claramente que la marca objeto de Registro Internacional ha de estar previamente registrada en el País de Origen. De lo anterior concluimos que no basta que la marca haya sido regularmente

¹⁵⁸ *Ídem.*

¹⁵⁹ Art. 1.2 del Arreglo de Madrid. “ *Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, **registradas en el País de Origen**, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”), hecho por mediación de la Administración del citado País de Origen.*”

¹⁶⁰ BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p 38

solicitada¹⁶¹ o depositada¹⁶² en la correspondiente oficina del País de Origen, sino que es necesario que la oficina nacional competente haya otorgado el registro y protección definitiva a la misma.

El requisito de previo registro de la marca en el País de Origen implica también que este registro tiene que estar en vigor en el momento de solicitarse el Registro Internacional. Por consiguiente, si en ese momento el registro efectuado en su día en el País de Origen está caducado o ha sido cancelado por cualquier otro motivo, tal registro no podrá servir de soporte o presupuesto de Registro Internacional; éste tiene sus raíces en un registro prioritario que esté vivo jurídicamente.¹⁶³

2.4.2.2. Determinación del País de Origen.

Para abordar el presente tema es importante recordar que según lo expuesto hasta aquí, el País de Origen tiene que ser un país contratante del Arreglo¹⁶⁴ en el momento de solicitarse el Registro Internacional y ha de ser a su vez miembro de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial.¹⁶⁵ Sin embargo es el artículo 1.3 del Arreglo en donde encontramos las reglas específicas para determinar el “País de Origen”, al tenor de este precepto:

*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.*

¹⁶¹ Aplicable para los Estados contratantes que siguen el sistema de “Examen Previo”.

¹⁶² Aplicable para los Estados contratantes que siguen el sistema de “Simple Depósito”.

¹⁶³ BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p 40

¹⁶⁴ *Vid supra.* Nota al pie nº 158.

¹⁶⁵ Art. 19 del Convenio de París. “*Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.*”

De la simple lectura de la norma transcrita se desprenden tres criterios y se establece un orden de prioridad excluyente¹⁶⁶ entre ellos: a) Establecimiento Industrial o comercial efectivo y real, b) Domicilio y c) Nacionalidad; como hasta ahora hemos visto el alcance de cada uno de los conceptos y el estatus jurídico de los mismos lo determinará la autoridad administrativa o judicial del país en el que se presente la solicitud de Registro Internacional.

2.4.3. La Solicitud de Registro Internacional.

La petición del Registro Internacional habrá de presentarse en el formulario reglamentariamente prescrito¹⁶⁷, para el caso de una solicitud regida exclusivamente por el Arreglo será la Forma MM1 *“Demande d'enregistrement international relevant exclusivement de l'Arrangement de Madrid”*. Esta forma la proporciona de manera gratuita la Oficina Internacional a cualquier persona desde su pagina de Internet¹⁶⁸ en su versión electrónica o bien también se puede solicitar a la misma Oficina una versión en papel, tal como lo establece la Instrucción 5 *“Disponibilidad de Formularios”*¹⁶⁹, de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor el 1 de enero de 2005)¹⁷⁰

¹⁶⁶ Por ejemplo: si el solicitante tiene un establecimiento en las condiciones indicadas dentro del territorio de uno de los países contratante, será este país el que haga las funciones de “País de Origen”, sin que pueda acogerse a ninguno de los restantes criterios; y, de manera análoga, si el solicitante no posea un establecimiento industrial en un país de la Unión particular, pero su domicilio está emplazado en alguno de estos países, actuará como País de Origen el país del domicilio, sin que pueda reivindicar el de la nacionalidad.

¹⁶⁷ Arreglo de Madrid. Art. 3.1 Toda petición de registro internacional deberá ser presentada en el formulario prescrito por el Reglamento; la Administración del País de Origen de la marca certificará que las indicaciones que figuran en esta solicitud corresponden a las del registro nacional y mencionará las fechas y los números del depósito y del registro de la marca en el País de Origen, así como la fecha de la solicitud de registro internacional.

¹⁶⁸ <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>

¹⁶⁹ Instrucción 5: Disponibilidad de los formularios La Oficina Internacional pondrá a disposición en su sitio Internet, así como en papel mediante petición, todos los formularios obligatorios y opcionales referidos en las instrucciones 2 y 3.

¹⁷⁰ En adelante Instrucciones Administrativas.

La Solicitud Internacional deberá presentarse ante la Oficina Internacional por mediación de la Oficina de Origen (Administración nacional)¹⁷¹, en un solo ejemplar del formulario oficial, firmada por la Oficina de Origen y, cuando dicha Oficina así lo exija, también por el solicitante. Cuando la Oficina de Origen no exija al solicitante que firme la Solicitud Internacional, pero le permita hacerlo, el solicitante podrá firmar.¹⁷²

2.4.3.1. Contenidos de la Solicitud Internacional.

El marco jurídico¹⁷³ del Sistema Internacional de Registro de Marcas, especifica con sumo detalle lo que debe contener toda Solicitud Internacional que sea presentada al amparo exclusivo del Arreglo de Madrid.

De la lectura de los preceptos relativos podemos distinguir tres tipos de Contenido; aquel que podemos llamar “mínimo u obligatorio”, esto es, aquel contenido que es requisito *sine qua non* para la procedencia de la Solicitud; aquel que podemos llamar opcional, ya que la misma norma utiliza el verbo “podrá” para indicar que el solicitante tiene la facultad de decidir la inclusión de determinada información, dependiendo en muchas ocasiones no solo de la voluntad del solicitante sino de la hipótesis en que se halle encuadrado; y por último aquel que la misma norma llama “adicional” y que dependerá de la hipótesis normativa colmada, si es obligatorio para el solicitante incluirla o no.

¹⁷¹ **Arreglo de Madrid. Art.1.2)** Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el País de Origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”), **hecho por mediación de la Administración del citado País de Origen.**

¹⁷² REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO (texto en vigor el 1 de abril de 2004) Art. 9.

¹⁷³ *i.e.* Para los efectos de este capítulo entiéndase Arreglo de Madrid, Reglamento común e Instrucciones administrativas.

2.4.3.1.1. Contenido mínimo de la Solicitud Internacional.

En la Solicitud Internacional se indicará, entre otros requisitos establecidos en la Regla 9, del Reglamento Común de 2004,¹⁷⁴ lo siguiente: El nombre y dirección del solicitante y mandatario si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas¹⁷⁵; si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la Solicitud Internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera; una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color. Cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto. Cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en

¹⁷⁴ Dicho Reglamento sustituyó al Reglamento relativo al Arreglo de Madrid de 1990, que se mantuvo en vigor hasta el 31 de marzo de 2004.

¹⁷⁵ **Instrucciones Administrativas. Parte 4** .Requisitos relativos a los nombres y direcciones. **Instrucción 12:** Nombres y direcciones a) En el caso de una persona natural, el nombre que habrá de indicarse es el apellido y el nombre o nombres de esa persona. b) En el caso de una persona jurídica, el nombre que habrá de indicarse es la denominación oficial completa de esa persona. c) En el caso de un nombre compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre se indicará mediante una transcripción en caracteres latinos que deberá basarse en el sistema fonético del idioma de la Solicitud Internacional. En el caso de una persona jurídica cuyo nombre esté compuesto por caracteres no latinos, podrá sustituirse dicha transcripción por una traducción del nombre al idioma de la Solicitud Internacional d) La dirección se indicará de tal manera que satisfaga las exigencias habituales para la rápida distribución postal y estará compuesta, al menos, por todas las unidades administrativas pertinentes, incluyendo el número de casa, si lo hubiera; además, podrán indicarse los números de teléfono y de telefax, una dirección de correo electrónico, así como una dirección diferente a los fines de la correspondencia. **Instrucción 13:** Dirección para la correspondencia Cuando haya dos o más solicitantes, nuevos titulares o licenciatarios con direcciones diferentes, deberá indicarse una dirección para la correspondencia. Cuando no se indique dicha dirección, la dirección de la persona nombrada en primer lugar será considerada la dirección para la correspondencia.

color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color.

Cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto, cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación “marca tridimensional”, cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación “marca sonora”. Cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido. Cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de Origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción; cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la Solicitud Internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud.

Cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la Solicitud Internacional, los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el Registro Internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios¹⁷⁶, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la Solicitud Internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente.

¹⁷⁶ Clasificación establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

La cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y las Partes Contratantes designadas.

2.4.3.1.2. Contenido opcional de la Solicitud Internacional.¹⁷⁷

En la Solicitud Internacional podrán figurar asimismo, cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional; 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.

Cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al francés, si la Solicitud Internacional está regida exclusivamente por el Arreglo o, si la Solicitud Internacional esta regida exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y/o al inglés.

Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color; cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección.

2.4.3.1.3. Contenido adicional de la Solicitud Internacional.¹⁷⁸

En una Solicitud Internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, figurarán el número y la fecha del registro de base, y en ella se indicará uno de los siguientes aspectos: i) que el solicitante tiene

¹⁷⁷ Reglamento Común. Regla 9.

¹⁷⁸ *Ídem.*

un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio del Estado contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen, o cuando el solicitante no tenga dicho establecimiento en ningún Estado contratante del Arreglo, que tiene un domicilio en el territorio del Estado cuya Oficina es la Oficina de Origen, o cuando el solicitante no tenga un establecimiento de esa índole o un domicilio en el territorio de ningún Estado contratante del Arreglo, que es un nacional del Estado cuya Oficina es la Oficina de Origen.

Cuando la dirección del solicitante facilitada de conformidad con el párrafo 4) a) ii) no esté en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de Origen y se haya indicado en el apartado a) i) o ii), o en el apartado b) iii) o iv), que el solicitante tiene un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante, ese domicilio o la dirección de ese establecimiento se facilitarán en la Solicitud Internacional.

La Solicitud Internacional deberá contener una declaración de la Oficina de Origen, en la que se certifique i) la fecha en que la Oficina de Origen haya recibido o, con arreglo a lo estipulado en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la petición del solicitante de que se presente la Solicitud Internacional a la Oficina Internacional, ii) que el solicitante mencionado en la Solicitud Internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base, según sea el caso, iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4) a) vii bis) a xi) y que figure en la Solicitud Internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso, iv) que la marca que es objeto de la Solicitud Internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso, v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la Solicitud Internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la Solicitud Internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y vi) que los productos y servicios indicados en la Solicitud Internacional están incluidos en la

lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.

Cuando la Solicitud Internacional esté basada en dos o más solicitudes de base o registros de base, se estimará que la declaración mencionada en el apartado d) se aplica a la totalidad de esas solicitudes de base o esos registros de base.

Cuando la Solicitud Internacional contenga la designación de una Parte Contratante que haya formulado la notificación prevista en la Regla 7.2), la Solicitud Internacional comprenderá asimismo una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; se estimará que la declaración forma parte de la designación de la Parte Contratante que la exige y, conforme a lo requerido por esa Parte Contratante, deberá i) estar firmada por el propio solicitante y redactada en un formulario oficial independiente anexo a la Solicitud Internacional, o ii) estar incluida en la Solicitud Internacional.

2.4.3.2. Tasas relativas a la Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo.

Una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en el punto 1 de la Tabla de tasas. El importe de esas tasas se abonará en dos plazos correspondientes a diez años cada uno.¹⁷⁹ Para el pago del segundo plazo, se aplicará la Regla 30, del Reglamento Común.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Reglamento común Regla 10 1) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo]

¹⁸⁰ Reglamento común. Regla 30. El registro internacional se renovará previo pago, a más tardar en la fecha en que deba renovarse ese registro, de i) la tasa de base, ii) la tasa suplementaria, en su caso, y iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ninguna denegación ni invalidación en el Registro Internacional respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo. b) Todo pago realizado a efectos de renovación que se reciba en la Oficina Internacional con una antelación de más de tres meses respecto a la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, se considerará como recibido tres meses antes de esa fecha.

2.4.3.2.1. Pago de Tasas.

El pago de las tasas correspondientes a la Solicitud y en general a cualquier otro trámite ante la Oficina Internacional deberá de realizarse ante la Oficina de Origen si esta ha declarado que acepta recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional en virtud de la regla 34.2) b) la lista de oficinas de origen que han realizado esta declaración figuran en una lista electrónica disponible en la pagina *Web* de la Oficina Internacional,¹⁸¹ en caso contrario deberá realizarse ante la propia Oficina Internacional.

La cuantía de las tasas adeudadas por concepto de presentación de una determinada solicitud de Registro Internacional, designación posterior o renovación puede obtenerse con la Calculadora de tasas.¹⁸² Para obtener más información, véanse la Tabla de tasas y la lista de tasas individuales¹⁸³. El pago deberá efectuarse en francos suizos.

El pago directo a la Oficina Internacional puede efectuarse, en el caso de una Solicitud Internacional, al momento de presentarla en la Oficina de Origen o poco después, y, en el caso de otras solicitudes o peticiones, al momento de enviarlas. De preferencia, la Oficina Internacional deberá recibir al mismo tiempo el formulario de solicitud y el pago conexo, mediante abono directo en la cuenta bancaria: Banco: Crédit suisse - 1211 Ginebra 70 – Suiza Nombre del titular de la cuenta: OMPI/WIPO N° de cuenta (IBAN): CH35 0425 1048 7080 8100 0 Código del Banco: 4251 Código SWIFT: CRESCH ZZ12A con la mención "to the credit of my current account N°..." Mediante cheque, de un banco suizo o extranjero, a la orden de; la OMPI/WIPO y dirigirlo a: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 34 chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20 – Suiza con la mención "to the credit of my current account N°..." No es necesaria ninguna garantía. El cheque puede adjuntarse a un formulario o enviarse por separado con una copia del formulario indicando el o los números de referencia. Mediante abono

¹⁸¹ <http://www.wipo.int/madrid/es/fees>

¹⁸² Servicio disponible en Internet en <http://www.wipo.int/madrid/es/fees>

¹⁸³ <http://www.wipo.int/madrid/es/fees>

en la cuenta postal de la OMPI N° 12-5000-8, Ginebra, Suiza con la mención: "to the credit of my current account N°..."¹⁸⁴

Si con frecuencia se realizan diversas operaciones con la Oficina Internacional (por ejemplo, en relación con registros internacionales de marcas, pero también en relación con solicitudes internacionales en virtud del al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) o solicitudes conforme al Arreglo de la Haya), resultará útil tener una cuenta corriente en francos suizos con la Oficina Internacional. Este procedimiento simplificará en gran medida el pago de las tasas.¹⁸⁵

2.4.3.3. Examen de la Solicitud Internacional.

Una vez que la Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo es presentada, conforme a lo anteriormente especificado, ante la Oficina de Registro de Marcas del País de Origen, deberá pasar por diversos exámenes para determinar su procedencia legal y obtener el Registro Internacional, a saber los siguientes:

2.4.3.3.1. Examen de la Oficina de Origen.

La Solicitud de Registro Internacional se ha de presentar ante la Oficina de Origen¹⁸⁶, pero antes de remitirla a la Oficina Internacional, deberá asegurarse de que la marca para la que solicita el Registro Internacional se halla inscrita en su correspondiente Oficina a nombre del Solicitante y para los productos y servicios indicados en la Solicitud Internacional. Asimismo la Oficina de Origen verificará que es país es efectivamente el País de Origen del solicitante y que este goza de legitimación para solicitar el Registro Internacional.¹⁸⁷ Por último la Oficina de

¹⁸⁴ Para obtener información detallada sobre la modalidad de pago de las tasas directamente a la Oficina Internacional, véanse los párrafos B.I.08.01-12; B.II. 20.01-12, 44.01-03 y 62.16 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid. GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Partes a, b1 y b2. WIPO/OMPI tomado de <http://www.wipo.int/madrid/es>

¹⁸⁵ Guía para el Registro Internacional de Marcas. Parte b2. párrafo 62.16

¹⁸⁶ Arreglo de Madrid. Art. 1.2

¹⁸⁷ Así se infiere de lo dispuesto en el art. 3.1 del Arreglo.

Origen deberá asegurar que se utiliza el formulario adecuado y que este se encuentra debidamente integrado.¹⁸⁸

No se considerará como tal la Solicitud Internacional que, en lugar de ser presentada por medio de una Oficina, sea presentada directamente a la Oficina Internacional por el solicitante. La solicitud será devuelta al remitente sin ser examinada de ninguna manera y las tasas pagadas serán devueltas a la persona que las haya abonado.¹⁸⁹

2.4.3.3.2. Examen de la Oficina Internacional.

Recibida la solicitud, la Oficina Internacional ha de asegurarse de que la misma cumple las condiciones establecidas en el Arreglo, el Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas. Sin embargo cae fuera de la competencia de esta oficina valorar si la marca objeto de la solicitud de Registro Internacional habrá de merecer la protección de los países contratantes interesados.; así por ejemplo, en el supuesto de que la marca sea de servicio, no corresponde a la Oficina Internacional examinar si en cada uno de los países en que se pretende proteger la marca se admite o no la figura de la marca de servicio.¹⁹⁰

Si tras el examen la Oficina Internacional estima cumplidas las formalidades y demás condiciones prescritas para la Solicitud, procederá a practicar al oportuno registro solicitado. Por el contrario si la Oficina Internacional estima que en la Solicitud Internacional existen irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de productos y servicios¹⁹¹, notificará esas irregularidades al solicitante le informará al mismo tiempo a la Oficina de Origen, en este caso el solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya notificado. Si una irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de esa irregularidad por la Oficina Internacional, la Solicitud

¹⁸⁸ Instrucciones administrativas. Instrucción 2.

¹⁸⁹ Reglamento común. Regla 11.7

¹⁹⁰ BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p 48

¹⁹¹ Ya que estas se regirán conforme a lo establecido en las Reglas 12 y 13 del Reglamento común.

Internacional se dará por abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de Origen.¹⁹²

Cuando, de conformidad con los párrafos 2)b), 3) o 4)b)¹⁹³, del Reglamento Común la Solicitud Internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsará las tasas pagadas en relación con esa solicitud a la parte que las haya hecho efectivas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base¹⁹⁴ mencionada en los puntos 1.1.1, 2.1.1 ó 3.1.1 de la Tabla de tasas.¹⁹⁵

Las reglas 12 y 13 del Reglamento Común contienen disposiciones muy específicas respecto de las muy diversas irregularidades que se pueden presentar en lo relativo la clasificación de productos y servicios. Recomendamos al lector interesado una revisión de las mismas para ampliar el panorama jurídico aquí presentado.

2.4.4. La Inscripción de la marca en el Registro Internacional.

Cuando la Oficina Internacional estime que la Solicitud Internacional se ajusta a los requisitos exigibles, inscribirá la marca en el Registro Internacional.¹⁹⁶ Asimismo, notificará el Registro Internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, informará a la Oficina de Origen y enviará un certificado al titular. No obstante, cuando la Oficina de Origen así lo desee y haya informado en consecuencia a la Oficina Internacional, el certificado se enviará al titular por conducto de la Oficina de Origen. El certificado de Registro Internacional no se considerará como una notificación y siempre estará en el idioma de la Solicitud Internacional.¹⁹⁷ El Registro Internacional se publicará en la Gaceta.¹⁹⁸

¹⁹² Reglamento Común. Regla 11.2

¹⁹³ Anteriormente descritos.

¹⁹⁴ Reglamento Común. Regla 11.5

¹⁹⁵ *Vid.* Anexo 7.3

¹⁹⁶ Arreglo de Madrid. Art. 3.1

¹⁹⁷ Reglamento Común Regla 14.1)

¹⁹⁸ Reglamento Común Regla 32.1)a)i)

Una vez logrado el Registro Internacional los efectos del Registro Internacional se amplían a las Partes Contratantes expresamente designadas por el solicitante en la Solicitud Internacional.¹⁹⁹

Y a partir de la fecha del Registro Internacional, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas será la misma que si la marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se notifica ninguna denegación a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, o si no se considera como tal una denegación así notificada o si ella se retira posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de la fecha del Registro Internacional, la misma que si la marca hubiera sido registrada en la Oficina de esa Parte Contratante.²⁰⁰

2.4.4.1. Contenido del Registro Internacional.

En el Registro Internacional figurarán i) todos los datos contenidos en la Solicitud Internacional, excepto las reivindicaciones de prioridad previstas en la Regla 9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la presentación anterior hasta la fecha del Registro Internacional, hayan transcurrido más de seis meses, ii) la fecha del Registro Internacional, iii) el número del Registro Internacional, iv) cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos, y a menos que en la Solicitud Internacional figure una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, los símbolos pertinentes de dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional, v) una indicación, por cada Parte Contratante designada, en que se precise si la designación se ha hecho en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo, vi) indicaciones adjuntas a la Solicitud Internacional de conformidad con la Regla 9.5)g)i) relativas al Estado o Estados miembros en los que ha sido registrada, o para los que ha sido registrada, una

¹⁹⁹ Arreglo de Madrid. Artículos 3bis y 3ter 27.01

²⁰⁰ Arreglo de Madrid. Artículo 4.1) 27.02

marca anterior cuya antigüedad se reivindique, la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.²⁰¹

2.4.4.2. Fecha del Registro Internacional

La fecha de Registro Internacional constituye una pieza vertebral del Sistema Internacional de Registro de Marcas. Es factor decisivo para el cómputo del plazo de notificación de la denegación de protección por parte de las Administraciones nacionales²⁰², para el inicio de los efectos del Registro Internacional,²⁰³ para la duración e independencia del Registro Internacional²⁰⁴ y para la renovación del mismo.²⁰⁵

El Registro Internacional resultante de la Solicitud Internacional llevará, por norma, la fecha en que la Oficina de Origen haya recibido la Solicitud Internacional. Sin embargo, cuando la Oficina Internacional no haya recibido la Solicitud Internacional dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que la haya recibido la Oficina de Origen, el Registro Internacional llevará en su lugar la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud. Cuando se establezca que la tardanza en la recepción ha sido consecuencia de una irregularidad del servicio postal y de distribución, el Registro Internacional podrá igualmente llevar la fecha en que la Solicitud Internacional ha sido recibida o se considere que ha sido recibida por la Oficina de Origen.²⁰⁶

2.4.4.2.1. Irregularidades. Casos especiales de asignación de fecha.

La fecha de Registro Internacional podrá verse afectada si se omite en la Solicitud Internacional alguno de los elementos importantes que figuran a

²⁰¹ Reglamento Común. Regla 14.2

²⁰² Arreglo de Madrid. Artículo 5.2

²⁰³ Arreglo de Madrid. Artículo 4.1

²⁰⁴ Arreglo de Madrid. Artículo 6

²⁰⁵ Arreglo de Madrid. Artículo 7

²⁰⁶ Arreglo de Madrid. Artículo 3.4)

continuación: a) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario; b) la designación de las Partes Contratantes en las que se solicita la protección; c) una reproducción de la marca; d) la indicación de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca. Si la fecha en que el último elemento omitido llega a la Oficina Internacional se halla dentro del plazo de dos meses mencionado en el artículo 3.4) del Arreglo, el Registro Internacional llevará la fecha en que la Oficina de Origen haya recibido originalmente la solicitud defectuosa.²⁰⁷

Cuando alguno de estos elementos no llegue a la Oficina Internacional hasta después de que haya expirado este plazo de dos meses, el Registro Internacional llevará la fecha en que dicho elemento haya llegado a la Oficina Internacional.²⁰⁸

La Oficina de Origen tendrá la responsabilidad de subsanar cualquiera de las irregularidades mencionadas. Sin embargo, se habrá informado de la irregularidad al solicitante, y conviene que éste se ponga en contacto con la Oficina a fin de asegurarse que se subsane el defecto a la mayor brevedad posible. En caso que no se subsane dentro de los tres meses a partir de la fecha en que haya sido notificada la irregularidad a la Oficina de Origen, se considerará abandonada la solicitud.²⁰⁹

La fecha del Registro Internacional no se verá afectada por otras irregularidades distintas a las anteriormente mencionadas, por ejemplo, el pago tardío de las tasas o las irregularidades relativas a la clasificación de los productos y servicios.²¹⁰

2.4.4.3. Notificación y publicidad del Registro Internacional.

El artículo 3.4 del Arreglo ordena a la Oficina Internacional que notifique sin dilación a las Administraciones interesadas el registro efectuado y su publicación en una hoja periódica, y en relación a esto la Regla 32.1)a)i) del Reglamento

²⁰⁷Reglamento común Regla 15.1)

²⁰⁸Reglamento común Regla 11.4)

²⁰⁹*Ídem.*

²¹⁰Reglamento común Regla 15.2)

Común indica que esa hoja periódica será la Gaceta de Marcas Internacionales. Debe enfatizarse que con la publicidad realizada en la Gaceta se satisface el requisito de publicidad que se exija por el Derecho interno de los países contratantes a los que se extienden los efectos del Registro Internacional.²¹¹

2.4.4.4. Ámbito territorial del Registro Internacional.

Como regla general, el Registro Internacional extiende sus efectos a la totalidad de los países contratantes del Arreglo. Ahora bien, a partir de la Conferencia de revisión de Niza, los países contratantes gozan de la facultad de condicionar la extensión del Registro Internacional a su territorio a la expresa solicitud de la misma por el titular de la marca.²¹²

Esto significa que de conformidad con el artículo 3 *bis*, 1 del Arreglo, la limitación territorial facultativa consiste en que cada país contratante puede notificar en cualquier momento por escrito al Director General de la OMPI que la protección resultante del Registro Internacional sólo se extenderá a ese país cuando el titular de la marca lo solicite expresamente.²¹³

Por consiguiente, en la hipótesis de que un país contratante no tenga hecha la notificación a que se refiere este artículo, 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.²¹⁴

2.4.4.5. Duración del Registro Internacional regido por el Arreglo.

El Arreglo dispone que el registro y la renovación se efectúen por períodos de 20 años. Sin embargo, en virtud del Reglamento, las tasas pagaderas en el caso de una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo se abonarán

²¹¹ Arreglo de Madrid art. 5

²¹² BOTANA AGRA. *Op. Cit.* p. 53

²¹³ Tal notificación empezará a surtir efectos a partir del transcurso de los seis meses siguientes a la fecha de la comunicación que habrá de hacer el Director General a los otros países contratantes, según lo dispone el Arreglo en su artículo 3 *bis* 2.

²¹⁴ BOTANA AGRA. *Op. Cit.* pp. 53 y 54

en dos plazos correspondientes a 10 años cada uno. En lo relativo al pago del segundo plazo, se aplicarán los procedimientos y requisitos relativos a la renovación de un registro. Por lo tanto, a todos los efectos prácticos, puede considerarse que un Registro Internacional ha de renovarse cada 10 años.²¹⁵

2.4.4.6. Declaración de concesión de la protección,

La Oficina de Origen que haya examinado un Registro Internacional en que esté designada y no haya encontrado motivos de denegación podrá emitir una declaración de concesión de protección. No se exige a la Oficina que emita una declaración si decide que no denegará la protección. Un principio fundamental del Sistema de Madrid es que, si dentro del plazo correspondiente, un año o 18 meses, no se envía una notificación de denegación provisional, la marca queda automáticamente protegida en la Parte Contratante en cuestión para todos los productos y servicios indicados.²¹⁶ Este principio siempre ha sido considerado como una de las principales ventajas para los usuarios del sistema de Registro Internacional, y en particular lo fue en la época en que las Oficinas solían tardar más de 12 meses para examinar las solicitudes que se les presentaba directamente. Hoy en día, sin embargo, muchas Oficinas pueden examinar las solicitudes e informar el resultado al solicitante en menos de un año. Si la Oficina no informa al titular de un Registro Internacional que ha llevado a cabo el examen y ha decidido no denegar la protección, el titular sería tratado de manera menos favorable que un solicitante directo. Para evitar este problema, una Oficina que ha realizado un examen de oficio sin encontrar motivos para la denegación puede enviar a la Oficina Internacional una declaración de concesión de protección.²¹⁷

Las Oficinas que decidan valerse de esta posibilidad disponen de las opciones siguientes: en primer lugar, podrán enviar una única declaración en la que conste que se han completado todos los procedimientos realizados ante la Oficina y que,

²¹⁵ Vid Arreglo de Madrid Artículos 6.1) y 7.1), y Reglamento Común Reglas 10 y 30.4).

²¹⁶ Vid Reglamento común Regla 17.6).

²¹⁷ GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. *Op.cit.* p. 40

en consecuencia, se confiere la protección a la marca que es objeto del Registro Internacional; esta sería la opción más adecuada para una Oficina que aplica un sistema de examen de oficio que no prevé la oposición, o en la que el período de oposición transcurre paralelamente al examen. Otra posibilidad es que la Oficina envíe una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros; deberá indicarse la fecha límite para presentar dichas oposiciones. Esta sería la opción más adecuada cuando el período de oposición no comienza hasta que no haya finalizado la etapa de examen de oficio. En este caso, si el período de oposición expira sin que se hayan formulado oposiciones u observaciones, la Oficina podrá enviar otra declaración a tal efecto, indicando que la marca está protegida.²¹⁸

Una declaración de concesión de protección deberá indicar el nombre de la Oficina que la envía y el Registro Internacional al que se refiere. La declaración deberá referirse a un único Registro Internacional. Puesto que por definición la declaración debe referirse a todos los productos y servicios para los que se solicita protección en la Parte Contratante en cuestión, en ella no se enumerarán los productos o servicios que abarca la concesión.²¹⁹

Toda declaración de concesión de protección se inscribirá en el Registro Internacional y se publicará en la Gaceta; además, una copia será transmitida al titular.²²⁰

Una vez que se haya inscrito una declaración de concesión de protección, no será posible inscribir una denegación de protección. Si, tras comunicar una declaración de concesión de protección, se decide retirar la protección de conformidad con el derecho de la Parte Contratante, ello deberá notificarse a la Oficina Internacional como una invalidación, de conformidad con la Regla 19.²²¹

²¹⁸ *Ídem.*

²¹⁹ *Íd.*

²²⁰ Reglamento común Regla 18.6)b)

²²¹ Reglamento común Regla 32.1)a)iii)

El hecho de que una Oficina no envíe una declaración de concesión de protección no producirá consecuencias jurídicas. La marca seguirá gozando de protección a menos que se envíe una notificación de denegación de la protección dentro del plazo previsto en el Artículo 5.2) del Arreglo o el Protocolo.

2.4.5. Efectos del Registro Internacional

El tema de los efectos del Registro Internacional de una marca constituye sin lugar a dudas una de las piezas claves del Arreglo de Madrid. Se comprende así que desde sus orígenes se hubiera puesto un particular empeño por dotar al Arreglo, en este punto, de un régimen armónico y suficientemente completo.

Conforme a la versión más reciente del Arreglo los efectos que produce el Registro Internacional se centran sobre la protección de la marca en los países contratantes interesados; sobre los eventuales registros nacionales de que haya sido objeto la misma marca; y sobre el derecho de prioridad unionista con origen precisamente en aquel registro.²²²

2.4.5.1. La protección de la marca en los países contratantes.

El primer y más importante efecto de la obtención del Registro Internacional esta consagrado en el artículo 4.1 del Arreglo. Este precepto dispone al respecto, que una vez lograda la inscripción en el Registro Internacional, se obtendrá la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados.²²³

Es importante resaltar que el Arreglo no limita al Registro Internacional a una protección específica y uniforme de la marca en cuestión, ya que la regla en este sentido es la de asimilar la protección que la marca tendría en cada país contratante interesado si la misma fuese depositada directamente en ellos. En

²²² Arreglo de Madrid. Art.4 y 4 *bis*.

²²³ Arreglo de Madrid. Art.4.1 1) A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. La clasificación de los productos o servicios prevista en el Artículo 3 no obliga a los países contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

consecuencia para determinar el grado de protección de la marca internacional en los países contratantes interesados, habrá que atender conjuntamente a la protección que correspondería a la misma marca de haber sido directamente depositada ante ellos y además, a la facultad denegatoria de esa protección que asiste a las Administraciones de estos países. Por consiguiente, habrá que atenerse a las normas propias de sus legislaciones internas para determinar en cada uno de estos países el grado de protección de la marca internacional.

Por último consideramos interesante referirnos a la segunda parte del artículo 4 del Arreglo que a la letra indica: *“La clasificación de los productos o servicios prevista en el Artículo 3²²⁴ no obliga a los países contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.”* Significa esto que la clasificación de los productos o servicios que figuran en el Registro Internacional no tiene trascendencia jurídica a los efectos de delimitar el ámbito de protección que los países contratantes interesados han de otorgar a la marca internacional. En consecuencia, la discrecionalidad que se reconoce a los países contratantes interesados para aceptar o no la clasificación internacional en lo relativo al alcance de la protección de la marca internacional, en absoluto los autoriza para denegar, ni siquiera parcialmente, esta protección con base simplemente en que sus legislaciones domésticas no permiten el registro más en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.²²⁵

2.4.5.2. El derecho de prioridad de la marca internacional.

El segundo efecto que genera el Registro Internacional de una marca es el de extender a ésta el beneficio de la prioridad unionista regulada en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París.²²⁶ Establece en este sentido el apartado 2 del

²²⁴ Clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

²²⁵ Comparte la opinión al respecto BOTANA AGRA. *Op. Cit.* p. 53

²²⁶ **Convenio de París. Artículo 4 A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.** 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en

artículo 4 del Arreglo que toda marca que haya sido objeto de un Registro Internacional gozará del derecho de prioridad contemplado en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París, sin que sea necesario cumplir con las formalidades previstas en el inciso “D” de este artículo.²²⁷ Es de señalar que el reconocimiento del derecho de prioridad se extiende no solo al Registro Internacional propiamente dicho, sino también a la petición de extensión territorial hecha conforme al artículo 3 *ter* del Arreglo con posterioridad al registro.²²⁸

En virtud del derecho de prioridad se considera que la marca internacional ha sido depositada en los países contratantes en la fecha de presentación de la solicitud del registro de base en el País de Origen, y por consecuencia de este efecto del derecho de prioridad, el Registro Internacional no podrá ser atacado por hechos acaecido durante el plazo; en particular, por otro depósito, por la utilización

virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. (...). **C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses** para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de **seis meses para** los dibujos o modelos industriales y para las **marcas de fábrica o de comercio**. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. (...)

²²⁷ **Convenio de París. Artículo 4 D. 1)** Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior **estará obligado a indicar** en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración. 2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones. 3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción. 4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

²²⁸ Arreglo de Madrid. Artículo 3 *ter*. Artículo 3ter [Petición de “extensión territorial”] 1) La petición de extensión a un país que haya hecho uso de la facultad otorgada en virtud del Artículo 3bis de la protección resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención especial en la solicitud a que se alude en el Artículo 3, párrafo 1). 2) La petición de extensión territorial formulada con posterioridad al registro internacional deberá ser presentada por mediación de la Administración del País de Origen, en un formulario prescrito por el Reglamento. Será registrada inmediatamente por la Oficina Internacional que la notificará sin dilación a la Administración o a las Administraciones interesadas. Será publicada en la hoja periódica editada por la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá efectos a partir de la fecha en que haya sido inscrita en el Registro Internacional; dejará de ser válida cuando caduque el registro internacional de la marca a la que se refiere.

de la marca, etcétera; y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.²²⁹

2.4.5.3. Sustitución de los registros nacionales por el Registro Internacional.

El tercer efecto del Registro Internacional deriva de una situación histórico-práctica, ya que es perfectamente posible que antes del Registro Internacional de la marca, ésta se encuentre registrada, además de estarlo en el País de Origen, en otro u otros países contratantes y esta situación era muy frecuente en los años inmediatamente posteriores a la puesta en funcionamiento del sistema del Arreglo; de tal suerte que el Registro Internacional se venía a sumar a los registros nacionales de la misma marca, dando lugar a una pluralidad de registros: el o los nacionales y el internacional. Ante esta multiplicidad de registros, ciertas Administraciones nacionales optaron por reconocer efectos únicamente al registro directamente realizado en sus oficinas, lo que claramente afectaba al Sistema creado por el Arreglo, esta situación motivó que en la conferencia de Bruselas se incorporara al Arreglo el principio de “sustitución” de los registros nacionales por el Registro Internacional.²³⁰ Conforme al texto más reciente del Arreglo, cuando una marca registrada en uno o en varios países contratantes sea objeto posteriormente de registro por la Oficina Internacional en nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se considerará que el Registro Internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos.²³¹

El efecto fundamental que produce la sustitución consiste en someter la marca al estatuto jurídico resultante del Registro Internacional en los países contratantes

²²⁹ Cfr. **LADAS** («The Madrid Agreement for the International Registration and the United States») en 56 Trademark Reporter, 346. USA. (1966). y **BOTANA AGRA**. *Op. cit.* p. 65

²³⁰ **BOTANA AGRA**. *Op. cit.* p. 66

²³¹ Arreglo de Madrid Artículo 4 bis [Sustitución de los registros nacionales anteriores por el registro internacional] 1) Cuando una marca ya depositada en uno o en varios de los países contratantes haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se considerará que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos. 2) La Administración Nacional deberá, cuando se le solicite, tomar nota en sus registros del registro internacional.

interesados en los que, hasta ese momento, regía para ella el estatuto derivado de las respectivas legislaciones domésticas. Significa esto que la sustitución supone por un lado paralizar o suspender el régimen propio de los registros nacionales sustituidos y, de otro, reemplazar este régimen por el establecido para la marca registrada en la Oficina Internacional, contenido en esencia en el texto del Arreglo.

2.4.6. La denegación de protección de la marca internacional por las administraciones nacionales.

Ya hemos estudiado el efecto de otorgar la protección prevista en la legislación doméstica de cada uno de los países interesados, a las marcas objeto de Registro Internacional, sin embargo como contrapunto de este efecto, el Arreglo reconoce a las Administraciones de los países contratantes a los que la marca internacional extiende sus efectos, la facultad de denegar en sus territorios la protección de la marca.

Esta facultad denegatoria de protección está consagrada en el artículo 5.1 de la Arreglo²³² Ahora bien esta facultad no es absoluta y está sujeta a determinadas condiciones establecidas en el mismo precepto legal. El artículo exige: a) que la legislación propia del correspondiente país contratante contenga una disposición que autorice a la administración de ese país a negar la protección de la marca internacional y b) que la Oficina Internacional notifique a esa Administración nacional el registro de la marca o en su caso, la petición de extensión de protección formulada de conformidad con el artículo 3 *ter* del Arreglo,²³³ y es precisamente mediante esta notificación que se abre la posibilidad de denegar la protección de las Administraciones nacionales que hasta ese momento tendrán vedado el derecho.

²³² Arreglo de Madrid. Artículo 5 1) En los países cuya legislación lo autorice, las Administraciones a las que la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, o la petición de extensión de la protección formulada de conformidad con el Artículo 3ter, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse protección a dicha marca en sus territorios. No podrá hacerse esta denegación más que en las condiciones establecidas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para una marca presentada a registro nacional. Sin embargo, no podrá rehusarse la protección, ni siquiera parcialmente, por el mero hecho de que la legislación nacional no autorice el registro más que en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o de servicios

²³³ *Ídem.*

Ahora bien, el mismo artículo en su segundo inciso limita aún mas esta facultad, al establecer que las administraciones nacionales “(...) *no podrán hacer esta denegación mas que en las condiciones previstas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (...)*”.²³⁴ El Arreglo, entonces, no detalla en que motivos tiene que basarse la denegación para ser legal, se limita resolver la cuestión por la vía de la remisión a las disposiciones del Convenio de París relativas a los supuestos de hecho en los que se permite a los países unionistas rehusar el registro de una marca y en la versión mas reciente de este cuerpo legal, ese núcleo normativo originario se contiene en el artículo 6 *quinquies* del Convenio. Es pues, a este precepto al que habremos de acudir para delimitar el catalogo de motivos en los que las administraciones de los países contratantes pueden apoyar la denegación de protección de una marca internacional en sus territorios.

El Convenio de París en el inciso “B” del artículo 6 *quinquies* establece claramente las causas por las que un país unionista puede denegar o en su caso anular el registro de una marca previamente registrada en el país unionista de origen. Esas causas son las siguientes:

A. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

B. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, 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;

*C. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.*²³⁵

²³⁴ Arreglo de Madrid. Artículo 5 1) (...)No podrá hacerse esta denegación más que en las condiciones establecidas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para una marca presentada a registro nacional. (...)

²³⁵ Convenio de París Artículo 6 *quinquies*.

La denegación debe ser notificada a la Oficina Internacional dentro de un plazo determinado y cualquier denegación que se envíe después del vencimiento de ese plazo no será considerada como tal por la Oficina Internacional. No es necesario que se tome una decisión definitiva sobre la denegación dentro del plazo correspondiente; es suficiente que todos los motivos de denegación se notifiquen dentro de ese plazo. En otras palabras, lo que debe enviarse dentro del plazo correspondiente es una *denegación provisional*. Una Oficina podrá notificar motivos adicionales con respecto a un determinado Registro Internacional en notificaciones posteriores de denegación, siempre que esas notificaciones posteriores sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, la Oficina no podrá fundar una decisión definitiva sobre la denegación en un motivo que no haya sido mencionado en una notificación de denegación provisional efectuada dentro del plazo correspondiente.²³⁶

El plazo normal para la notificación de una denegación provisional es de un año contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado del Registro Internacional o de la designación posterior a la Oficina de la Parte Contratante designada, salvo que la legislación de esa Parte Contratante prevea un plazo más corto.²³⁷

La denegación provisional se inscribirá en el Registro Internacional, junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación, o se considere que ha sido enviada. La denegación provisional también se publicará en la Gaceta, indicando si es total²³⁸ o parcial²³⁹. En este último caso, se publican las clases a las que afecta o no afecta la denegación provisional, pero no los propios productos y servicios, que no se publicarán hasta tanto hayan finalizado los procedimientos ante la Oficina. No se publicarán los motivos de la denegación.²⁴⁰

²³⁶ GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. *Op.cit.* p. 41

²³⁷ Arreglo de Madrid Artículo 5.2

²³⁸ Es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación de la Parte Contratante de que se trate.

²³⁹ Es decir, si se refiere únicamente a algunos de esos productos y servicios.

²⁴⁰ Reglamento común Reglas 17.4) y 32.1)a)iii)

La Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación al titular, al que también transmitirá toda información enviada por la Oficina de una Parte Contratante designada en cuanto a la eventual presentación de una oposición tras el vencimiento del plazo de 18 meses.²⁴¹

2.4.6.1. Medios de defensa del titular de la marca ante la denegación de la protección.

Efectuada la notificación de la denegación de protección en la forma y dentro del plazo establecidos, la Oficina Internacional habrá de transmitir sin demora al titular de la marca o a su mandatario un ejemplar de la declaración negativa así notificada. Y por imperativo del mismo precepto el titular de la marca podrá reaccionar contra la denegación de la protección con las mismas herramientas que le ofrece la legislación interna del país denegante, para el supuesto que la marca se hubiera solicitado directamente ante esa administración y ésta hubiera resuelto denegarla.²⁴²

Evidentemente la efectividad de los medios de defensa del titular de la marca internacional frente a la denegación de la protección esta condicionada en gran medida por el intervalo de tiempo que medie entre la recepción de la notificación y la expiración del plazo para interponer los oportunos recursos²⁴³.

Al presentar una petición de revisión o una apelación contra una decisión de denegación o al responder a una oposición, aunque no lo exija la legislación de la Parte Contratante de que se trate, el titular podrá considerar útil valerse de los servicios de un mandatario local que esté familiarizado con el derecho y la práctica, sin olvidar el idioma, de la Oficina que pronunció la denegación. El nombramiento de un mandatario queda completamente al margen del alcance del

²⁴¹ Vid Reglamento común Reglas 17.4) y 16.2)

²⁴² Arreglo de Madrid art. 5.3 La Oficina Internacional transmitirá sin demora a la Administración del País de Origen y al titular de la marca o a su mandatario, si éste ha sido señalado a la Oficina por la mencionada Administración, uno de los ejemplares de la declaración negativa así notificada. El interesado tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiera sido depositada directamente por él en el país donde la protección es denegada. 4) Los motivos de la denegación de una marca deberán ser comunicados por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

²⁴³ Por ejemplo, pedir la revisión o interponer una apelación con respecto a la denegación.

Arreglo, el Protocolo y el Reglamento y estará regido por el derecho y la práctica de la Parte Contratante de que se trate. No compete a la Oficina Internacional expresar una opinión en cuanto a la justificación de una denegación de protección, ni intervenir en modo alguno en la solución de las cuestiones de fondo que plantee dicha denegación.²⁴⁴

2.5. Principales Ataques al Arreglo de Madrid.

El Arreglo de Madrid ha superado ya los 100 años de vigencia, a través de los cuales ha pasado por diversas modificaciones que no lo han alterado de manera significativa, hecho que demuestra lo eficaz que puede ser un esfuerzo multinacional, sin embargo no por ello es perfecto.

Muchos países no habían logrado su adhesión al Sistema Internacional de Registro de Marcas debido a inconvenientes de diversa naturaleza²⁴⁵, entre los mas frecuentes se encontraban el periodo de dieciocho meses requerido por el Arreglo para el otorgamiento del registro, el requisito de circunscribir el Registro Internacional a la misma marca y a productos o servicios comprendidos en el registro de origen, y el Francés como único idioma aceptado por el Sistema para las solicitudes y trámites relativos al Registro Internacional de marcas;²⁴⁶ pero la mayoría de Estados no miembros del Arreglo identificaron el mayor problema del Arreglo y a su vez principal inconveniente para su adhesión al mismo, y lo denominaron “*Ataque Central*”.²⁴⁷

2.5.1. Ataque central.

Podemos explicar el denominado “Ataque central” de la siguiente manera: Bajo el Arreglo de Madrid, un previo “Registro Nacional de Marca” es requisito y base

²⁴⁴ GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. *Op.cit.* p. 48

²⁴⁵ *i.e.* Problemas constitucionales, problemas de aceptación en sus respectivos órganos legislativos, etcétera.

²⁴⁶ *Cf. Supra* 2º párrafo de Capítulo 3.

²⁴⁷ En la mayoría de la doctrina es referido en inglés como “Central Attack”

para una Solicitud Internacional²⁴⁸, luego como la base de la Solicitud Internacional es el Registro Nacional, si el registro nacional termina, por cualquier causa²⁴⁹, dentro de los primeros cinco años siguientes al registro, el Registro Internacional terminará también. Lo anterior aplica de igual forma, aún cuando la causa de terminación del registro doméstico en el Estado nacional, no constituya una causa de terminación en una nación donde el registro fue adquirido bajo la Solicitud Internacional.²⁵⁰

Este “ataque central”, junto con algunas otras disposiciones del arreglo anteriormente mencionadas, impedían la adopción del Arreglo a muchos Estados entre los cuales podemos destacar a los Estados Unidos de América, Canadá, Dinamarca, Grecia, India, Irlanda, Japón, Taiwán y el Reino Unido.²⁵¹

²⁴⁸ *Vid supra*. Capítulo 2.4.2 El registro de la marca en el país de origen como base del registro internacional.. 2.4.3 La Solicitud Internacional, y *cfr supra* Capítulo 1.4.2.1 La Solicitud Internacional.

²⁴⁹ Vg. Expiración o cancelación

²⁵⁰ P. Jay Hines. Practical Considerations of using the Madrid Protocol. Oblon, Spivak, MacClelland, Maier & Neustadt, P.C. 2004-02-001

²⁵¹ *Idem*.

3. PROTOCOLO DE MADRID.

(PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.)

Las modificaciones que se introdujeron en el Arreglo de Madrid a lo largo de su vida jurídica²⁵², resultaron insuficientes para vencer la resistencia de algunos países a incorporarse al Sistema de Registro Internacional de Marcas contenido en el Arreglo.

Para la mayoría de esos países²⁵³, seguían en pie las tradicionales objeciones que los habían mantenido fuera del sistema, de manera general podemos resumirlas en los siguientes puntos: a) la exigencia de que el presupuesto de base del Registro Internacional ha de estar constituido por el registro de la misma marca en el País de Origen; b) la dependencia del Registro Internacional respecto del registro del País de Origen durante un tiempo²⁵⁴; c) el requisito de circunscribir el Registro Internacional a la misma marca y a productos o servicios comprendidos en el registro de origen.²⁵⁵

Casi 100 años después del surgimiento del Arreglo de Madrid, el 27 de junio de 1989, un tratado relacionado fue adoptado en la misma ciudad en la que se negoció y firmó el Arreglo: Madrid. Su nombre oficial, "*Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*", aunque es llamado simplemente "*Protocolo de Madrid*". Este nuevo Tratado retiene básicamente los mismos propósitos, características y forma de operación que el Arreglo, pero ataca a las objeciones tradicionales que algunos países encontraban en el Arreglo y logra superarlas.

Es importante recalcar que a pesar de sus múltiples similitudes, el Arreglo y el Protocolo de Madrid, son dos tratados internacionales diferentes que se encuentran intrínsecamente ligados por sus similitudes y un Reglamento

²⁵² En particular las aprobadas en la conferencia de Niza.

²⁵³ Particularmente los anglosajones.

²⁵⁴ Es este el denominado "Central Attack" o "Ataque Central".

²⁵⁵ BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p 143

Común²⁵⁶, al grado de formar un solo Sistema Internacional de Registro de Marcas.

Estudiemos entonces el segundo pilar estructural del Sistema de Madrid, pilar innovador y parte aguas en la historia del Registro Internacional de Marcas.

3.1. Cuestiones preliminares.

Antes de iniciar el estudio de las disposiciones del Protocolo y su funcionamiento, consideramos pertinente referirnos a algunas cuestiones histórico-contextuales que servirán al lector para comprender mejor las razones y motivos de las instituciones establecidas dentro del Protocolo.

3.1.1. Contexto y Antecedentes.

A mitad de la década de los sesentas, se suscitó entre la doctrina norteamericana un debate sobre los “*pros*” y los “*contras*” que presentaba la adhesión de los Estados Unidos de Norteamérica al Arreglo de Madrid²⁵⁷ y aunque al final no se logró la adhesión de los Estados Unidos, el debate acentuó la necesidad de encontrar soluciones alternativas que acogieran las ventajas indiscutidas del Arreglo de Madrid, sin arrastrar los inconvenientes que se le imputaban.²⁵⁸

Es importante resaltar, que para esas fechas el Arreglo había sido denunciado por muchos Estados y se había convertido en un instrumento europeo, más que mundial; el número de miembros, al igual que el número de solicitudes internacionales, había descendido considerablemente; el Sistema Internacional de

²⁵⁶ Reglamento Común del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (Texto En Vigor El 1 De Abril De 2004).

²⁵⁷ En “**pro**” de la adhesión *vid* por ejemplo, ALLEN [«A report on the Madrid Agreement (Should the United States adhere to the Madrid Agreement? The position for Adherence»] en 56 Trademark Reporter, 290. USA. (1966). En **contra** *vid* por ejemplo, LADAS («The Madrid Agreement for the International Registration and the United States») en 56 Trademark Reporter, 346. USA. (1966).

²⁵⁸ *Id est*. a) la exigencia de que el presupuesto de base del registro internacional ha de estar constituido por el registro de la misma marca en el País de Origen; b) la dependencia del registro internacional respecto del registro del País de Origen durante un tiempo, c) el requisito de circunscribir el registro internacional a la misma marca y a productos o servicios comprendidos en el registro de origen.

Registro de Marcas estaba en franca decadencia y necesitaba de una reforma que le devolviera el vigor de antaño, de lo contrario estaría destinado a morir para ceder el paso a un sistema paralelo e independiente del Arreglo, que respondiera a los objetivos y necesidades reales de la comunidad internacional.

En la década de los setentas el maestro José Luis Romani escribía:

*No obstante el notable avance que el Arreglo de Madrid supone en relación al Convenio de la Unión de París en lo concerniente al Registro Internacional de marcas, no se han adherido al Arreglo apenas una cuarta parte de los 82 países integrantes de la Unión de París.*²⁵⁹

Por su parte Justo Nava Negrete en la década de los ochenta señaló:

*Cabe mencionar que el Arreglo de Madrid desde que entró en vigor en 1892 hasta nuestros días, tan sólo 25 países (casi todos europeos) son miembros de dicho instrumento legal, además de que ya transcurrió casi un siglo y no ha habido un consenso unánime de los diversos países sobre su aceptación, lo que indudablemente hace patente y notorio la ausencia de su carácter universal, ya que a decir verdad el multicitado Arreglo se reduce a un Convenio Internacional Europeo de carácter estrictamente formalista.*²⁶⁰

En este contexto y en la búsqueda incesante de un nuevo sistema, ven la luz dos instrumentos alternos al Arreglo que si bien no lograron consolidarse, tienen el gran mérito de haber cristalizado la idea de un Protocolo relacionado al Arreglo, a continuación nos referiremos brevemente a dichos instrumentos.

3.1.1.1. El Tratado relativo al Registro Internacional de marcas. (TRT)

A finales de los años sesenta, a iniciativa de la Asamblea de la Unión de París iniciaron los estudios preparatorios para la redacción de un nuevo tratado internacional que regulara el Registro Internacional de marcas y que pudiera ser aceptado más universalmente que el Arreglo de Madrid, es decir que pudiera ser

²⁵⁹ ROMANI, JOSE-LUIS. *Propiedad Industrial y Derecho de Autor; su Regulación Internacional*. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, España, 1976. p.265

²⁶⁰ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa, México. 1985.p. 225

signado por un número mucho mayor de países que el de los que integraban la Unión de Madrid.²⁶¹

La Oficina Internacional de la OMPI preparó un proyecto de Tratado que fue distribuido, para su estudio y comentarios, a los gobiernos de todos los países miembros de la Unión de París así como a las principales organizaciones internacionales y nacionales interesadas, cuyo proyecto fue sometido por último a la discusión de expertos.²⁶²

Este Tratado, conocido comúnmente como “**TRT**”²⁶³ fue aprobado por la conferencia diplomática de propiedad industrial, celebrada en Viena del 17 de mayo al 12 de junio de 1973²⁶⁴ De clara influencia e inspiración norteamericana, el TRT surge con una vocación universal y el objetivo primordial de eliminar los inconvenientes del Arreglo adoptando soluciones que, en principio, ofrecían un mayor atractivo para hacer efectiva esa vocación de universalidad. Se comprende así la entusiasta acogida que inicialmente recibió el TRT, reflejada en las 14 firmas que mereció de otros tantos Estados²⁶⁵ durante el periodo abierto a tal efecto.²⁶⁶

Sin embargo el sueño duró muy poco, el primer entusiasmo se debilitó muy pronto y ninguno de los países firmantes ha ratificado el TRT; y por otra parte, las adhesiones recibidas hasta el momento han sido pocas y de escasa significación.²⁶⁷

Alcanzado el número de adhesiones requeridas el TRT entró en vigor el 7 de agosto de 1980, sin embargo en la actualidad este instrumento está irremediablemente condenado a muerte; no es más que una pieza inoperante en la práctica, ya que a lo largo de su vida solo existen dos registros internacionales practicados por la Oficina Internacional en virtud del TRT.²⁶⁸

²⁶¹ Cfr. ROMANI, JOSE-LUIS. *Op. cit.* y BOTANA AGRA, Manuel. *Op. cit.* p 144.

²⁶² ROMANI, JOSE LUIS. *Op. cit.* p. 266

²⁶³ Por sus siglas en inglés Trademark Registration Treaty.

²⁶⁴ La versión original francesa puede consultarse en ROMANI, JOSE LUIS. *Op. cit.*

²⁶⁵ República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, EUA, Finlandia, Hungría, Italia, Mónaco, Noruega, Portugal, Rumania, Reino Unido, San Marino y Suecia, fueron los firmantes del TRT.

²⁶⁶ BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p 145.

²⁶⁷ A la fecha solo Togo, Alto Volta, Gabón, Congo y la Ex URSS.

²⁶⁸ BOTANA AGRA, Manuel. *Op. Cit.*

3.1.1.2. Proyecto de Tratado de Cooperación en materia de Marcas (TCT).

Ante el fracaso del TRT, en los años de 1984 y 1985 la OMPI dirigió sus esfuerzos hacia la preparación de un nuevo tratado relativo al Registro Internacional de marcas; esfuerzos que se plasmaron en el documento IRM/CE/III/2 conocido como *Tratado de Cooperación en Materia de Marcas (TCT)*. Con objetivos, estructura e instituciones similares a las del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) surgió el proyecto²⁶⁹, que sin embargo quedó en suspenso, y los trabajos que a la postre se realizaron y cristalizaron en resultados concretos y a la fecha exitosos, se orientaron hacia la preparación de un Protocolo relativo al Arreglo de Madrid.²⁷⁰

3.1.2. Génesis y aprobación del Protocolo de Madrid.

En 1980 se publicaron los proyectos del Reglamento de la marca comunitaria y de la Directiva en Materia de Marcas, este hecho propició que la OMPI se planteara como cuestión prioritaria la de articular las reglas de conexión entre el Arreglo de Madrid y el nuevo Derecho Comunitario de Marcas, como consecuencia de lo anterior el Director general de la OMPI elaboró un memorando titulado «*Proyecto de Protocolo y Proyecto de Decisión*»²⁷¹ en síntesis el proyecto de Protocolo estaba centrado en: a) posibilitar que la extensión territorial del Arreglo comprendiera un registro regional y además, que un registro de esta naturaleza sirviera de base para una Solicitud Internacional. Por su parte, el proyecto de decisión preveía que el proyecto de Decisión preveía que el Protocolo se aplicaría a los Estados miembros del Arreglo, con independencia de que se hubieran incorporado al Protocolo como partes en el mismo.²⁷²

²⁶⁹ Patent Cooperation Treaty. (18 de junio de 1970)

²⁷⁰ BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.* p. 154.

²⁷¹ Denominado técnicamente como MACT/I/3

²⁷² BOTANA AGRA, Manuel. *op. cit.*

Para lealmente a estos proyectos el Director General de la OMPI preparó el documento MACT/II/2, en el cual se incluían los proyectos de dos Protocolos: a) el Protocolo A, por medio del cual se introducían en el Arreglo una serie de modificaciones tendientes a eliminar los inconvenientes que para algunos Estados presentaba el sistema; y el Protocolo B, dedicado propiamente a establecer los vínculos con la marca comunitaria. En la reunión celebrada en septiembre de 1987, la Asamblea de la Unión de Madrid acordó que la conferencia diplomática para la adopción, en su caso, de los proyectos de Protocolos tuviera lugar en el primer semestre de 1989; sin embargo a finales de 1988, el comité preparatorio de la conferencia decidió suprimir del programa el Protocolo B.²⁷³

La conferencia diplomática se celebró en la ciudad de Madrid, España del 12 al 28 de junio de 1989, en la misma participaron Estados miembros de la Unión de Madrid, representantes de los Estados Comunitarios Europeos y como observadores varios miembros de la Unión de París, de la oficina de Benelux de marcas y diversas Organizaciones No Gubernamentales. El texto final del Protocolo se aprobó el 27 de junio de 1989.^{274,275}

3.1.3. Naturaleza jurídica.

En el mundo del Derecho internacional suele existir una gran variedad de términos para referir una misma realidad, términos como tratado, convención, convenio, acuerdo, protocolo, arreglo, etc., se aplican a los acuerdos entre Estados. Al respecto la Convención sobre el Derecho de los Tratados²⁷⁶ consigna en su artículo 2.1, a) lo siguiente:

*Se entiende por **tratado** 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 particular.*

²⁷³ *Íbidem.* p. 155

²⁷⁴ *Ídem.*

²⁷⁵ Para una detallada crónica del desarrollo de la Conferencia *vid* OMPI y OEMP. *De Madrid a Madrid. 100 años de marcas internacionales.* Madrid 1992, pp. 63 y ss.

²⁷⁶ Viena 23 de mayo de 1969.

Esto significa que a los tratados se les suele llamar de distintas maneras, pero para el derecho internacional el nombre que se les da no es una cuestión relevante, la misma Convención sobre el Derecho de los Tratados utiliza la frase “*cualquiera que sea su denominación*”.

La multiplicidad de nombres se debe a que los tratados presentan entre sí características diversas según la materia a que se refieren, las partes que intervienen en su celebración, la formalidad o solemnidad con que se concluyen, etcétera, y como no existe una práctica generalizada, se ha producido una gran confusión.²⁷⁷ Sin embargo, algunos términos tienen connotaciones prácticas especiales, es el caso de los términos “*Arreglo*” y “*Protocolo*”.

Arreglo. Aunque es un término que no se usa muy frecuentemente en el derecho de los tratados, se utiliza para referir instrumentos multilaterales que se refieren a materias de importancia y por ello se les reviste de solemnidad.²⁷⁸

Protocolo. Se utiliza generalmente para designar un instrumento que modifica o complementa un tratado, ya sea multilateral o bilateral, pero también se ha utilizado para designar tratados autónomos^{279 280}.

Enmarcado en este contexto, el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, ha de calificarse desde la óptica del Derecho Internacional, como un “*Tratado Autónomo*”²⁸¹ regido por el Derecho Internacional y celebrado entre Estados, al cual por ningún motivo debe confundirse con los conceptos de “*enmienda*”, “*acta adicional*” o “*anexo*”, ya que ni modifica, ni complementa los contenidos del Arreglo de Madrid. Ahora bien, por contraste con otros tratados, el Protocolo de Madrid ofrece como peculiaridad la de presuponer la existencia del Arreglo, estar intrínsecamente ligado a él y compartir un Reglamento Común.

²⁷⁷ Para un estudio detallado sobre la denominación y práctica de los tratados internacionales se recomienda *vid* PALACIOS TREVIÑO, Jorge. *Tratados. Legislación y Práctica en México*. 3ª ed. Secretaría de Relaciones Exteriores. México. 2001. p. 21 y ss.

²⁷⁸ PALACIOS TREVIÑO, Jorge. *Op.cit.* p. 25

²⁷⁹ Vg. Protocolo relativo a la prohibición del Uso en la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o similares o de Medios Bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925.

²⁸⁰ PALACIOS TREVIÑO, Jorge. *Op.cit.*

²⁸¹ *i.e.* Texto internacional independiente y autónomo en su operatividad, del Arreglo.

3.1.3.1. Aplicación del Protocolo y salvaguardia del Arreglo.

Como hemos explicado en el capítulo que antecede, el Protocolo en ningún caso reemplaza o “sucede” al Arreglo. Esto significa que aún 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 de aplicarse aquél en estos Estados. Así lo establece el artículo 9 *sexies* del Protocolo, denominado “*Cláusula de Salvaguardia*”, a continuación transcrito:

Quando, 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).

En otras palabras, el Protocolo no tendrá aplicación en los Estados que simultáneamente sean contratantes del Arreglo y del Protocolo; en estos casos, el único texto aplicable será el Arreglo.

De lo anterior podemos colegir que el Protocolo será aplicable: a) en relación con los Estados u Organizaciones Intergubernamentales que sean parte únicamente en el Protocolo; b) con respecto, de un lado, a los Estados contratantes del arreglo y, en su caso, también del Protocolo y, de otro lado, los Estados y Organizaciones intergubernamentales contratantes solamente del Protocolo.

3.1.4. Objetivos.

El texto del Protocolo de Madrid surge de la necesidad de superar las dificultades por las cuales el Sistema internacional de Marcas estaba estancado y

en franco declive,²⁸² no obstante mantiene los mismos principios, características, métodos y objetivos generales que el Arreglo de Madrid.²⁸³

La principal diferencia radica en el objetivo particular del Protocolo, es decir, fue adoptado para introducir al Sistema Internacional de Registro de Marcas nuevas características que le permitieran superar las dificultades que impedían la adhesión de muchos Estados del orbe al texto del Arreglo de Madrid.

3.2. Estados Miembros.

Al día de hoy 65 Estados y una organización intergubernamental han adoptado el texto del Protocolo²⁸⁴, razón por la cual podemos establecer que ha tenido una excelente aceptación entre la comunidad internacional. Es de resaltar la participación en el Protocolo de países como Estados Unidos de América²⁸⁵, Reino Unido,²⁸⁶ España²⁸⁷, Rusia²⁸⁸, Japón²⁸⁹, China²⁹⁰, Australia²⁹¹ y la Organización Intergubernamental de la Comunidad Europea^{292 293},

Debemos aclarar que el Protocolo de Madrid no ha creado una Unión distinta de la del Arreglo, es la Unión particular creada por éste, la Unión Madrid, la que integra también a las partes contratantes del Protocolo, al margen de que lo sean o no del Arreglo. De esta manera, sin perjuicio de la doble vía de acceso a la misma, queda preservada la unidad de la Unión de Madrid.²⁹⁴

De conformidad con el artículo 14.1, todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte contratante del

²⁸² *Vid. Supra* Capítulo 3.1

²⁸³ *Vid supra* Capítulo 1.2 y *cfr.* Capítulo 2.4

²⁸⁴ *Vid.* Tabla completa de miembros en Anexo 7.1.

²⁸⁵ Noviembre 2, 2003

²⁸⁶ Diciembre 1, 1995

²⁸⁷ Diciembre 1, 1995

²⁸⁸ Junio 10, 1997

²⁸⁹ Marzo 14, 2000

²⁹⁰ Diciembre 1, 1995

²⁹¹ Julio 11, 2001

²⁹² Octubre 1, 2004

²⁹³ Datos tomados de <http://www.wipo.int/madrid>

²⁹⁴ **Protocolo de Madrid art. 1.** Los Estados parte en el presente Protocolo (...), aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (...), y las organizaciones mencionadas en el Artículo 14.1)b) que sean parte en el presente Protocolo (...), son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid...

Protocolo de Madrid²⁹⁵. Sin embargo el Protocolo incorpora la innovación de prever la posibilidad de que adquieran la condición de Parte contratante del mismo, las Organizaciones Intergubernamentales, siempre y cuando alguno de sus Estados miembros sea parte contratante del Convenio de la Unión de París y tenga una Oficina Regional para el registro de marcas, la cual no suplante a las de los Estados que la integran.²⁹⁶ Al igual que los estados parte del Convenio de París, las Organizaciones Intergubernamentales pueden devenir parte contratante del Protocolo mediante su firma y posterior ratificación o adhesión²⁹⁷

Por lo que respecta a la firma y ratificación, adhesión y denuncia del Protocolo, son válidos los mecanismos ya explicados anteriormente en el capítulo 2.2.

3.3. La Unión Particular. Algunas modificaciones.

Esta nueva composición de la Unión Madrid, Estados y Organizaciones Intergubernamentales, ha forzado a realizar algunas modificaciones al régimen de los órganos deliberantes y de gestión: la Asamblea y la Oficina Internacional. Sin embargo en lo general estas modificaciones solo son de naturaleza operativa y de ninguna manera alteran la esencia y funcionamiento estudiado en el presente trabajo.²⁹⁸

3.3.1. La Asamblea.

Con respecto a la Asamblea, el Protocolo le da entrada en la misma a los Estados y Organizaciones Intergubernamentales que sean parte contratante del

²⁹⁵ Protocolo de Madrid. Art. 14.1.a)

²⁹⁶ Protocolo de Madrid art. 14.1, b) Además, toda organización intergubernamental también podrá ser parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; ii) que dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del Artículo 9quater.

²⁹⁷ *Vid supra* capítulo 2.2.1 y 2.2.2

²⁹⁸ *Vid supra* capítulo 2.3

mismo²⁹⁹. Además amplía su competencia a materias como la aplicación y revisión del Protocolo³⁰⁰. Asimismo en relación con el derecho de “voto”, establece que en los asuntos que interesen únicamente a los países contratantes del Arreglo, el voto podrá ser ejercido tan sólo por estos países; paralelamente, en las cuestiones propias de las partes contratantes del Protocolo, que no lo sean del Arreglo, el voto podrá ser ejercido exclusivamente por las mismas.³⁰¹

3.3.2. La Oficina Internacional.

Por lo que toca a la Oficina Internacional, el Protocolo le asigna nuevas funciones relativas a la práctica de los registros internacionales efectuadas en virtud del Protocolo, la preparación de las conferencias de revisión, así como la ejecución de varias tareas administrativas relacionadas con los diversos trámites de los registros internacionales.³⁰²

3.4. Aspectos fundamentales del Protocolo de Madrid.

En los epígrafes que siguen se aborda el estudio de los puntos de mayor relieve del sistema del Protocolo de Madrid, en adelante Protocolo. Ahora bien,

²⁹⁹ **Protocolo de Madrid art. 10. 1)a)** Las Partes Contratantes serán miembros de la misma Asamblea que los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).

³⁰⁰ **Protocolo de Madrid art. 10. 2)** La Asamblea, además de las funciones que le incumben en virtud del Arreglo de Madrid (Estocolmo), i) tratará de todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Protocolo; ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no sean parte en el presente Protocolo; iii) adoptará y modificará las disposiciones del Reglamento relativas a la aplicación del presente Protocolo; iv) se ocupará de todas las demás funciones que implique el presente Protocolo.

³⁰¹ **Protocolo de Madrid art. 10. 3)a)** Cada Parte Contratante dispondrá de un voto en la Asamblea. En los asuntos que competan únicamente a los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes Contratantes que no son parte en dicho Arreglo no tendrán derecho de voto, mientras que, en los asuntos que competan únicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendrán derecho de voto.

³⁰² **Protocolo de Madrid art. 11.** 1) La Oficina Internacional se encargará de las tareas relativas al registro internacional según el presente Protocolo, así como de las demás tareas administrativas que conciernan al presente Protocolo. 2)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de revisión del presente protocolo. b) La Oficina Internacional podrá consultar a las Organizaciones Intergubernamentales e internacionales No Gubernamentales en relación con la preparación de dichas conferencias de revisión. c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de dichas conferencias de revisión. 3) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas en relación con el presente Protocolo.

dadas las incontables afinidades que en conjunto presenta el sistema del Protocolo con el del Arreglo y sin renunciar al propósito de ofrecer aquí una panorámica global sobre el sistema instaurado por el Protocolo, el examen de sus componentes se centrará en torno a los que son novedosos o suponen un cambio significativo respecto del Arreglo; y en el tratamiento de las piezas cuya concepción coincide en esencia con las homónimas del Arreglo, la exposición se limitará a la que consideremos suficiente para lograr la indicada panorámica, evitando en lo posible, innecesarias repeticiones y haciendo uso de remisiones a lo expuesto con mayor detalle al estudiar el mismo tema en el marco del Arreglo.

3.4.1. Beneficiarios del Protocolo de Madrid.

A este respecto el artículo 2.1 del Protocolo³⁰³ contiene las reglas que permiten definir que personas pueden acogerse al sistema de Registro Internacional; y los criterios que acoge en esta materia coinciden solo en parte con los establecidos en el Arreglo³⁰⁴ Por contraste con este el Protocolo prescinde del escalonamiento que en la aplicación de los criterios ha de seguirse para determinar el País de Origen,³⁰⁵ es decir concibe en igualdad y sin ningún tipo de preferencia los criterios de nacionalidad, domicilio o establecimiento comercial o industrial, por consiguiente, la Parte contratante de origen puede elegirse en función, indistintamente, de la nacionalidad, del domicilio o del establecimiento mercantil

³⁰³ Protocolo de Madrid Artículo 2 Obtención de la protección mediante el registro internacional 1) 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 de su marca en el territorio de las Parte Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados 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.

³⁰⁴ Cfr. *supra* capítulo 2.4.1 y Arreglo de Madrid Artículos 1.2 y 2

³⁰⁵ *i.e.* Nacionalidad, domicilio y establecimiento comercial.

del interesado. Además omite la referencia al principio de asimilación³⁰⁶ contemplado en el artículo 3 del Convenio de París.³⁰⁷

Por otro lado, como consecuencia directa de la ampliación de la base subjetiva de la Unión particular,³⁰⁸ a Estados y Organizaciones intergubernamentales, el artículo 2.1 del Protocolo diferencia entre beneficiarios en relación con los Estados y con respecto a Organizaciones intergubernamentales. Es importante subrayar que, en correlación con el presupuesto de base del Registro Internacional, los beneficiarios pueden ser depositantes de solicitudes de base o titulares del registro base.

3.4.2. Presupuestos del Registro Internacional.

Como ya hemos estudiado, el Arreglo admite como único presupuesto del Registro Internacional, la inscripción registral previa de la correspondiente marca en el País de Origen³⁰⁹, con lo cual cierra cualquier posibilidad a un Registro Internacional basado en la mera solicitud de registro de marca en la oficina del País de Origen. Pues bien, con la finalidad de eliminar los obstáculos que esta concepción del Arreglo representaba para merecer la adhesión de algunos países, el Protocolo incorpora como una de sus piezas más novedosas la posibilidad de obtener un Registro Internacional con base en una solicitud de registro de la marca presentada en la oficina de una parte contratante.³¹⁰

De acuerdo a lo anterior una vez que se ha cumplido el trámite de presentación de la solicitud de registro nacional o regional³¹¹, podrá solicitarse inmediatamente el Registro Internacional de la misma, sin tener que esperar a la terminación del procedimiento de registro.

Por otra parte, el Protocolo mantiene como presupuesto del Registro Internacional el registro nacional o regional previo practicado por la oficina de una

³⁰⁶ Arreglo de Madrid artículo 1.3

³⁰⁷ *Vid supra* capítulo 2.4.1.2

³⁰⁸ Protocolo de Madrid Artículo ,

³⁰⁹ *Vid supra* capítulo 2.4.2

³¹⁰ Protocolo de Madrid artículo 2.1

³¹¹ Para el caso de solicitudes presentadas en organismos de registro de marcas de Organizaciones Intergubernamentales, como la OAMI de la Unión Europea.

parte contratante, por lo que en resumen, el Registro Internacional de una marca, regida por el Protocolo, puede tener como presupuesto de base la *solicitud de registro* de esa marca o bien el *registro* de la marca en la oficina de la parte contratante. Y por supuesto que en ambos casos su titular habrá de estar 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 contratante, o bien poseer su domicilio o un establecimiento mercantil efectivo y serio en el territorio de una parte contratante.

3.4.3. La Solicitud de Registro Internacional.

La Solicitud Internacional regida por el Protocolo encuentra su fundamento en el artículo 3.1 del mismo³¹² y el régimen emanado de dicho artículo es muy parecido al previsto por el Arreglo y solo encontramos algunas pequeñas diferencias entre ambos, que a continuación especificaremos.

De conformidad con el Reglamento Común³¹³ las solicitudes internacionales que se rijan exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo,³¹⁴ podrán presentarse en español, en francés o en inglés, con arreglo a lo previsto por la Oficina de Origen. Es decir, la Oficina de Origen estará facultada para limitar la elección del solicitante a un único idioma o a dos, o permitir al solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas.

De igual forma el Reglamento Común prescribe que cuando la Comunidad Europea sea designada en una Solicitud Internacional, además del idioma de la solicitud en sí, el solicitante deberá indicar un segundo idioma de trabajo ante la Oficina de esa Organización contratante. Este segundo idioma deberá

³¹² Protocolo de Madrid Artículo 3 Solicitud Internacional 1) Toda Solicitud Internacional efectuada en virtud del presente Protocolo deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de Origen certificará que las indicaciones que figuran en la Solicitud Internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Además, dicha Oficina indicará, i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud, ii) 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 ha resultado el registro de base. La Oficina de Origen también indicará la fecha de la Solicitud Internacional.

³¹³ Reglamento común Regla 6.1.b)

³¹⁴ *Vid supra* 1.4.2.1.1 Tipos de Solicitudes internacionales.

seleccionarse de entre los idiomas oficiales de la OAMI, a saber, alemán, español, francés, inglés o italiano. Este segundo idioma servirá exclusivamente de idioma en el que un tercero podrá entablar procedimientos de oposición y de cancelación ante la OAMI.³¹⁵

Cuando haya sido designada la Comunidad Europea y no se indique el segundo idioma o se indique de manera incorrecta, la Oficina Internacional podrá no obstante tramitar el Registro Internacional y notificarlo a la OAMI. Sin embargo, en dicho caso la OAMI notificará una denegación provisional basada en este motivo, y esta irregularidad tendrá que ser subsanada directamente por el titular ante la OAMI.³¹⁶

En lo relativo al formulario prescrito para la presentación de la solicitud, las Instrucciones Administrativas Comunes³¹⁷, facultan a la Oficina Internacional para establecerlo y esta al respecto ha determinado que una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo ha de presentarse en el Formulario MM2³¹⁸ una Solicitud Internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo en el Formulario MM3³¹⁹

Por último la Regla 9 indica cierto contenido adicional a la Solicitud Internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo, y prescribe que deberá figurar el número y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella se indicará uno o varios de los aspectos siguientes: i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de Origen sea un Estado, que el solicitante es un nacional de dicho Estado; ii) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de Origen sea una organización, el nombre del Estado miembro de esa organización de la que sea nacional el solicitante; iii) que el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de Origen; iv) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de Origen. Cuando una Solicitud Internacional contenga la designación de una

³¹⁵ Reglamento común Regla 9.5)g)ii)

³¹⁶ Guía para el registro internacional de marcas B. *op .cit .p.* 20

³¹⁷ Instrucción 2.

³¹⁸ Disponible de manera gratuita en <http://www.wipo.int/madrid/es>

³¹⁹ <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>

Organización Contratante, podrá también contener las indicaciones siguientes: i) cuando el solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislación de esa Organización Contratante, la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas en un Estado miembro de esa Organización, o para ese Estado miembro, una declaración a tal efecto, en la que se indique el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada la marca anterior, o para los que haya sido registrada, la fecha en que surtió efecto el registro pertinente, el número del registro pertinente y los productos y servicios para los que haya sido registrada la marca anterior. Dichas indicaciones se efectuarán en un formulario oficial que habrá de adjuntarse a la Solicitud Internacional; ii) cuando, en virtud de la legislación de esa Organización Contratante, se exija al solicitante que indique un segundo idioma de trabajo ante la oficina de esa Organización Contratante, además del idioma de la Solicitud Internacional, la indicación de ese segundo idioma.

3.4.3.1. Tasas relativas a la Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo o por el Arreglo y el Protocolo.

También en el rubro de pago de tasas encontramos sutiles pero importantes diferencias entre ambos instrumentos ya que de acuerdo a la Regla 10.1³²⁰ las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo están sujetas al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en el punto 1 de la Tabla de tasas³²¹ y el importe de esas tasas se abonará en dos plazos correspondientes a diez años cada uno.

³²⁰ Reglamento común artículo 10. 1) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo] Una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en el punto 1 de la Tabla de tasas. El importe de esas tasas se abonará en dos plazos correspondientes a diez años cada uno. Para el pago del segundo plazo, se aplicará la Regla 30.

³²¹ *Vid* anexo 7.3

En cambio de conformidad con la Regla 10.2³²² una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 2 de la Tabla de tasas³²³ y esas tasas se abonarán respecto a un período de diez años.

Por último la regla 10.3³²⁴ indica que una Solicitud Internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo estará sometida al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de las tasas individual y suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 3 de la Tabla de tasas.³²⁵ Por lo que se refiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo, será de aplicación la regla 10.1. En cuanto a las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo, será de aplicación la regla 10.2.

Lo anterior es así por que el artículo 8.7 del Protocolo³²⁶ prevé que las Partes Contratantes podrán declarar que desean recibir una tasa individual. Por lo tanto, deberá abonarse esta tasa en lugar de un complemento de tasa, cuando la designación se efectúe en virtud del Protocolo. Sin embargo, cuando la Parte Contratante en cuestión sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo y la

³²² Reglamento común artículo 10. 2) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo] Una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 2) de la Tabla de tasas. Esas tasas se abonarán respecto a un período de diez años.

³²³ Vid anexo 7.3

³²⁴ Reglamento común artículo 10. 3) [Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo] Una Solicitud Internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo estará sometida al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de las tasas individual y suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 3 de la Tabla de tasas. Por lo que se refiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo, será de aplicación el párrafo 1). En cuanto a las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo, será de aplicación el párrafo 2).

³²⁵ Vid anexo 7.4

³²⁶ Protocolo de Madrid Artículo 8.7)a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del Artículo 3ter, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante “la tasa individual”) cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que 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 de 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. En el caso de que deba pagarse la tasa individual, i) ninguna tasa suplementaria prevista en el párrafo 2)ii) será debida si únicamente son mencionadas en virtud del Artículo 3ter las Partes Contratantes que hayan hecho una declaración en virtud del presente apartado, y ii) ningún complemento de tasa previsto en el párrafo 2)iii) será debido respecto de toda Parte Contratante que haya hecho una declaración en virtud del presente apartado.

Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen sea parte en el Arreglo, en virtud de la cláusula de salvaguardia³²⁷ se entiende que la designación se efectúa conforme al Arreglo y no al Protocolo. Por lo tanto, habrá de pagarse el complemento de tasa en lugar de la tasa individual.

Es importante mencionar que de conformidad con la regla 34.3 una Parte Contratante que exija el pago de una tasa individual podrá exigir asimismo que la tasa esté compuesta de dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentación de la Solicitud Internacional y la segunda en una fecha posterior que se determinará de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante.³²⁸ En la práctica, la segunda parte deberá abonarse cuando la Oficina en cuestión considere que la marca reúne las condiciones necesarias para la protección. Dicho de otro modo, el pago de la segunda parte de la tasa individual será similar al pago de la tasa de registro en el caso de una solicitud nacional. En la fase de presentación de la Solicitud Internacional, este requisito tiene como único efecto práctico el que la cantidad adeudada corresponderá a la primera parte de la tasa individual. La Oficina Internacional notificará al titular cuándo ha de pagar la segunda parte de la tasa.³²⁹

En resumen, las tasas pagaderas por una Solicitud Internacional son:

- la tasa de base;
- cuando una Parte Contratante cuya designación se rija por el Protocolo sea una parte respecto de la que haya de pagarse una tasa individual, esa tasa;
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la que no haya que pagar tasas individuales;
- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera; no obstante, cuando todas las Partes Contratantes designadas sean

³²⁷ *Vid supra* capítulo 3.1.3.1 Aplicación y salvaguardia del Arreglo de Madrid.

³²⁸ Reglamento Común Regla 34.3) [Tasa individual pagadera en dos partes] a) Una Parte Contratante que haga o haya hecho una declaración en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo podrá notificar al Director General que la tasa individual pagadera respecto de una designación de esa Parte Contratante comprende dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentación de la Solicitud Internacional o de la designación posterior de esa Parte Contratante, y la segunda parte pagadera en una fecha posterior que se determina de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante.

³²⁹ Guía para el registro internacional de marcas B. *op. cit* p 25

partes respecto de las que haya que pagarse una tasa individual, no será necesario abonar tasas suplementarias.

En la Tabla de tasas se expone la cuantía de la tasa de base, del complemento de tasa y de las tasas suplementarias. Cabe observar que la cuantía de la tasa de base depende de si la marca se reproduce en color; cuando la reproducción de la marca o una de las reproducciones sea en color, habrá de pagarse una tasa más elevada. En el sitio Web de la OMPI figura la cuantía de las tasas individuales vigentes en la sección dedicada a Marcas Internacionales. Asimismo, en ese sitio está disponible una “calculadora de tasas” que tiene en cuenta todas las permutaciones posibles de designaciones de Partes Contratantes y clases de productos y servicios, incluidas las limitaciones respecto de determinadas Partes Contratantes.

3.4.3.2. Examen de la Solicitud Internacional regida por el Protocolo.

Por lo que respecta a este punto es válido lo ya explicado en el capítulo correspondiente al Arreglo de Madrid, por lo que para evitar incurrir en reiteraciones nos remitimos al capítulo 2.4.3.3³³⁰

3.4.4. El Registro Internacional.

El Registro Internacional resultante de una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como el Protocolo, presenta la peculiaridad de que se publicará en español, francés e inglés.³³¹

La Oficina Internacional es la encargada de realizar las traducciones necesarias para la inscripción y la publicación, y por supuesto que el solicitante podrá adjuntar a la Solicitud Internacional una traducción de cualquier texto que figure en la solicitud. Sin embargo, la Oficina Internacional no está obligada a

³³⁰ Examen de la Solicitud Internacional.

³³¹ Reglamento común Regla 6.3)b)

aceptar esa traducción. Si considera que la traducción propuesta no es correcta, la modificará, tras invitar al solicitante a formular, en el plazo de un mes, observaciones sobre las correcciones propuestas, sin embargo este procedimiento no afectará la fecha del Registro Internacional.³³²

Resaltemos que la Oficina Internacional no traducirá la marca, ni verificará la traducción de la marca presentada por el solicitante.³³³

Lo relativo al contenido del registro, su fecha y notificación, opera de la misma manera que el Arreglo y solo encontramos una diferencia sustancial en su duración y es a la cual nos referiremos a continuación.³³⁴

3.4.4.1. Duración del Registro Internacional regido por el Protocolo.

A diferencia de los 20 años de duración del registro regido por el Arreglo, el artículo 6.1 del Protocolo³³⁵ fija en diez años el plazo de duración del registro, este plazo se computa a partir de la fecha de registro; fecha que, según el artículo 3.4, coincide con la fecha en que la Solicitud Internacional haya sido recibida por la Oficina de Origen siempre que, a su vez, la Oficina Internacional haya recibido dicha solicitud dentro del plazo de dos meses a partir de la recepción por la Oficina de Origen; y si la solicitud no hubiese sido recibida en esta plazo, el Registro Internacional llevará la fecha en que aquella haya sido recibida por la Oficina Internacional.³³⁶

³³² Reglamento común Regla 6.4)a)

³³³ Reglamento común Regla 6.4)b)

³³⁴ *Vid supra* capítulo 2.4.4 La inscripción de la marca en el registro internacional.

³³⁵ Protocolo de Madrid Artículo 6 Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional 1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el Artículo 7.

³³⁶ Protocolo de Madrid Artículo 3.4 La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en 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 la Solicitud Internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Solicitud Internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha Solicitud Internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la Solicitud Internacional.

3.4.5. Efectos del Registro.

El Protocolo dedica el artículo 4° a la regulación de los efectos del Registro Internacional de la marca. El artículo atribuye al Registro Internacional un doble efecto: a) 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 b) el nacimiento del derecho de prioridad unionista en virtud del Registro Internacional. El tercer efecto, lo encontramos consagrado en el artículo 4 *bis* 1 del Protocolo, la sustitución de los registros nacionales.

Podemos establecer que el alcance que ha de darse a los efectos, no difieren de los ya explicados, sin embargo es importante rescatar la explicación que le maestro Botana Agra nos brinda sobre los momentos o fases en el nivel de protección de la marca internacional en cada parte contratante:

(...) cabe diferenciar dos momentos o fases en el nivel de protección de la marca internacional en cada Parte contratante. En 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 del transcurso del plazo de notificación de la denegación- 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. Ahora bien, de no haberse producido la notificación de la denegación o de haberse retirado ésta, la protección de la marca internacional como marca nacional o regional registrada se retrotrae a la fecha del Registro Internacional o de la inscripción de la extensión territorial; y este efecto retroactivo dota a la marca internacional, durante la primera fase apuntada, de una protección cuasi-registral o, si se prefiere, la propia de un registro denegable.³³⁷

³³⁷ Botana Agra. *Op.cit.* p.167

3.4.6. Denegación de la protección del Registro Internacional.

Encontramos en el artículo 5 del Protocolo, el tema de la denegación de la protección del Registro Internacional por parte de los Estados o de las Organizaciones Intergubernamentales contratantes designados, y cabe decir que la regulación que acoge en este punto coincide en líneas generales con la prevista sobre esta misma materia en el Arreglo.³³⁸

Sin embargo, una Parte Contratante en el Protocolo puede declarar que, para los registros internacionales en los que ha sido designada en virtud del Protocolo, el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses.³³⁹

En esa declaración, la Parte Contratante también puede especificar que una denegación de protección resultante de una oposición podrá ser notificada a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. Esto es, con respecto a un determinado Registro Internacional en el que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante que haya efectuado esta declaración podrá notificar, tras el vencimiento del plazo de 18 meses, una denegación de protección consecuencia de una oposición, pero sólo si antes de la expiración del plazo de 18 meses, ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a ese Registro Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses, y la notificación de denegación basada en una oposición se efectúa dentro de un plazo máximo de siete meses contados a partir de la fecha en que comienza el plazo de oposición; si el plazo de oposición expira antes de los siete meses, la notificación deberá efectuarse en el plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición.³⁴⁰

³³⁸ Se recomienda *Vid supra* capítulo 2.4.6 La denegación de protección de la marca internacional por las administraciones nacionales.

³³⁹ Protocolo de Madrid Artículo 5.2)b)

³⁴⁰ Protocolo Artículo 5.2)c)

Recomendamos al lector interesado en el procedimiento completo de denegaciones, tanto provisionales como definitivas, revisar las disposiciones del Reglamento Común e Instrucciones administrativas relativas.³⁴¹

3.4.6.1. Posición del titular del Registro Internacional ante la denegación de protección.

En este punto consideramos importante reiterar que cuando el titular de un Registro Internacional reciba, por intermedio de la Oficina Internacional, una notificación de denegación, tendrá los mismos derechos y dispondrá de los mismos recursos que si la marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina que emitió la notificación de denegación. Por lo tanto, con respecto a la Parte Contratante de que se trate, el Registro Internacional será objeto de los mismos procedimientos que se aplicarían a una solicitud de registro presentada en la Oficina de esa Parte Contratante.³⁴²

De igual forma al presentar una petición de revisión o una apelación contra una decisión de denegación o al responder a una oposición, aunque no lo exija la legislación de la Parte Contratante de que se trate, el titular podrá considerar útil valerse de los servicios de un mandatario local que esté familiarizado con el derecho y la práctica de la Oficina que pronunció la denegación. El nombramiento de un mandatario queda completamente al margen del alcance del Arreglo, el Protocolo y el Reglamento y estará regido por el derecho y la práctica de la Parte Contratante de que se trate.³⁴³

³⁴¹ A saber *vid* Reglamento común Regla 17.1) Notificación de denegación de la protección; Regla 17.2) Contenido de la notificación; Regla 17.3) Contenido adicional de la notificación cuando la denegación provisional se base en una oposición; Regla 16.2), Regla 17.4) y Regla 32.1)a)iii) Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular; Regla 6.2)a),Regla 6.2)b)i), Regla 6.3)b), Regla 6.4)a) y Regla 6.3)a) Idioma de la notificación de denegación provisional; Regla 18.1)a), 2),Regla 18.1)b) y 2)c),Regla 18.1)c), Regla 18.1)d),Regla 18.1)e) y Regla 18.1)f) Notificaciones irregulares de denegación provisional; Regla 17.5)a)b) y c), y Regla 32.1)a)iii) Confirmación o retiro de la denegación provisional. Además Guía para el registro internacional de marcas B. *op. cit* pp. 43 a 48.

³⁴² Protocolo de Madrid Artículo 5.3)

³⁴³ Guía para el registro internacional de marcas B. *op. cit* p. 48.

No compete a la Oficina Internacional expresar una opinión en cuanto a la justificación de una denegación de protección, ni intervenir en modo alguno en la solución de las cuestiones de fondo que plantee dicha denegación.³⁴⁴

3.5. Dependencia del Registro con el presupuesto base.

Dentro de los principales ataques al Arreglo, ya hemos estudiado el denominado “*Ataque Central*”³⁴⁵, esto es la dependencia temporal del Registro Internacional con relación al registro de base; si bien este principio era causa de no adhesión de muchos Estados, en los estudios y trabajos de preparación del Protocolo se permitía presagiar la adopción de la independencia absoluta del Registro Internacional del presupuesto de base, el hecho es que no fue así. El artículo 6.2 del Protocolo el principio de dependencia temporal del Registro Internacional durante los primeros cinco años que siguen a la fecha de Registro Internacional. Significa esto que el Registro Internacional no alcanza su independencia sino a partir de la expiración de este plazo y siempre que al producirse esa expiración se halle en vigor el presupuesto base.³⁴⁶

3.5.1. Fase de dependencia.

Como ya hemos dicho esta fase comprende los cinco primeros años siguientes a la fecha del Registro Internacional; y la dependencia se establece con el presupuesto que le ha servido de base: la solicitud de base o el registro resultante de la misma o el registro de base.³⁴⁷

Es en el ámbito de las consecuencias o efectos derivados de la dependencia donde se advierten importantes divergencias entre el Arreglo y el Protocolo, de hecho basta un examen comparativo entre ambos textos para deducirlos:

³⁴⁴ *Ídem.*

³⁴⁵ *Vid supra* capítulo 2.5.1

³⁴⁶ Protocolo de Madrid Artículo 6.2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

³⁴⁷ Recordemos que el Arreglo solo admite como presupuesto de base el Registro previo ante un la oficina de un Parte contratante.

Arreglo de Madrid. Art. 6.3	Protocolo de Madrid. Art. 6.3
<p><i>La protección resultante del Registro Internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, no podrá ser invocada ni parcial ni totalmente durante el transcurso de cinco años desde la fecha del Registro Internacional cuando la marca nacional, previamente registrada en el País de Origen de conformidad con el Artículo 1, ya no goce total o parcialmente de protección legal en ese país. Ocurrirá lo mismo cuando esa protección legal haya cesado ulteriormente como consecuencia de una acción iniciada antes de la expiración del plazo de cinco años.</i></p>	<p><i>La protección resultante del Registro Internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del Registro Internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el Registro Internacional. Lo mismo será aplicable si i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base, ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o iii) una oposición a la solicitud de base diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud</i></p>

	<i>o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.</i>
--	---

De la lectura comparativa de ambos textos legales podemos establecer que el texto del Protocolo es mucho más específico que el del Arreglo y con la enumeración tasada de los motivos de desprotección de la solicitud o del registro de base restringe, en principio, la libertad de fundamentación que el Arreglo permite para la privación de protección del registro de base en el País de Origen.³⁴⁸ Además el Protocolo contempla la hipótesis de que tal desprotección produzca sus efectos con posterioridad a la expiración de dicho plazo si concurren las circunstancias que el mismo precepto establece.

3.5.2. Fase de independencia.

Si durante la fase de dependencia no se colman las hipótesis de desprotección del artículo 6.3 del Protocolo, el Registro Internacional produce los efectos que le son propios y adquiere plena independencia del presupuesto que le sirvió de base, esto es, las eventualidades que afecten al presupuesto de base en nada afectarán la eficacia del Registro Internacional.

3.6. Transformación del Registro Internacional en Solicitudes nacionales o regionales.

Es un hecho que en virtud del Protocolo, existe el riesgo mayor de que el titular que opte por basar su Registro Internacional en una solicitud presentada ante la Oficina de Origen pierda su protección como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud de base. Esto no será necesariamente resultado de un “ataque central”, en el sentido de una acción emprendida por terceros, ya que podrá denegarse la protección, total o parcialmente, a la solicitud de base amparándose

³⁴⁸ En el mismo sentido *vid* Botana Agra. *op. cit.* p.172

en motivos absolutos o debido a la existencia de un derecho anterior citado de oficio en el procedimiento de examen, o como resultado de una oposición por parte del titular de un derecho anterior en ese territorio. En todos estos casos, y siempre que la decisión respecto de la solicitud de base sea definitiva, es decir, ya no pueda ser objeto de revisión o recurso, la Oficina de Origen deberá solicitar a la Oficina Internacional que cancele el Registro Internacional, ya sea total o parcialmente.³⁴⁹

A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia durante cinco años característica del sistema de Madrid, el Protocolo en su artículo 9 *quinquies* estipula que el titular de un Registro Internacional cancelado como resultado del cese del efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base podrá solicitar, en los tres meses posteriores a la fecha de cancelación del Registro Internacional, que se inscriba la misma marca ante las Oficinas de todas las Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo donde surte efecto el Registro Internacional. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta llamada “transformación” serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha del Registro Internacional original.³⁵⁰

En realidad esta transformación representa el contrapunto de la subsistencia del principio de dependencia temporal del Registro Internacional y el instrumento del Protocolo para atenuar los efectos del llamado “Ataque Central” En compensación a la desprotección de que puede ser objeto el Registro Internacional a causa de que se afecte al presupuesto de origen, la transformación permite al titular beneficiarse de su fecha y, si procede, de la prioridad de que tal registro hubiera gozado, en el sentido de que las solicitudes nacionales o regionales que presente sobre la misma marca en cualquiera de las partes contratantes designadas tengan, como fecha de presentación, la fecha de Registro Internacional o, en su caso la de prioridad de las que este ha gozado.³⁵¹

Es importante mencionar que la transformación no podrá llevarse a cabo cuando el Registro Internacional se hubiese cancelado a petición del titular.

³⁴⁹ Guía para el registro internacional de marcas B. *op. cit* p. 90

³⁵⁰ Protocolo de Madrid 9 *quinquies*.

³⁵¹ *Cfr.* Botana Agra. *op. cit.* p.179

Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud resultante de una transformación constituye una solicitud nacional o regional ordinaria, la solicitud deberá ser presentada en la Oficina correspondiente y tal presentación no está regida por el Protocolo ni el Reglamento, ni concierne de manera alguna a la Oficina Internacional.³⁵²

Competerá a cada Parte Contratante determinar las modalidades para que surta efecto dicha transformación en una solicitud nacional o regional, podrán exigir que dicha solicitud cumpla todos los requisitos aplicables a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, incluidos los requisitos relativos a las tasas, es decir, podrá exigir que se pague la cuantía total de las tasas de solicitud y otras tasas; asimismo, y particularmente cuando la Oficina concernida haya recibido tasas individuales respecto del Registro Internacional correspondiente, también podrá prever una reducción de las tasas en relación con dicha solicitud.³⁵³

Habida cuenta de que la transformación es contemplada únicamente en el Protocolo, y no en el Arreglo, sus beneficios podrán reivindicarse únicamente en una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo.³⁵⁴

3.6.1. Efecto de la transformación.

El efecto típico de la transformación consiste en retrotraer la fecha de presentación de la solicitud nacional o regional a la fecha propia del Registro Internacional cancelado o a la de la prioridad de la que éste se ha beneficiado, sin embargo este efecto en apariencia sencillo, trae consecuencias de indudable trascendencia jurídica, que las palabras del maestro Botana agra describen de la siguiente manera:

(...) Así, al atribuírsele a la solicitud nacional o regional la misma fecha o, en su caso, prioridad del Registro Internacional cancelado, se dota al titular de este registro de una posición sólida

³⁵² Guía para el registro internacional de marcas B. *op. cit* p. 96

³⁵³ Guía para el registro internacional de marcas B. *op. cit* p. 97

³⁵⁴ *Ídem*

que le permite oponerse o impugnar solicitudes o registros de marcas confundibles con la suya, presentadas o practicados con posterioridad a la fecha del Registro Internacional. De este modo, el antiguo titular del Registro Internacional cancelado puede provocar una caída en cascada de solicitudes, usos extrarregistrales y registros concedidos, producidos posteriormente a la fecha o prioridad del Registro Internacional, siempre que tengan por objeto marcas u otros signos distintivos que, de conformidad con la legislación aplicable en la correspondiente Parte contratante, sean inconciliables con la marca en su día amparada por el Registro Internacional y objeto de la solicitud nacional o regional.

3.7. Principales innovaciones del Protocolo.

Una vez que hemos repasado el funcionamiento general del Sistema de Madrid, y analizado a detalle sus dos instrumentos legales principales, consideramos importante, a manera de resumen final, enfatizar las principales innovaciones que el Protocolo incorpora al Sistema Internacional de Registro de Marcas.

a. El solicitante puede basar su solicitud para el Registro Internacional en una simple solicitud nacional, sin que tenga que esperar por un registro nacional.

b. En lugar de 12 meses, la Oficina de Origen puede optar para un periodo más largo de 18 meses, o más en el caso de denegaciones basadas en oposiciones, para notificar a la Oficina Internacional de objeciones al Registro Internacional.

c. Cada Administración nacional puede recibir cuotas más altas que bajo el Arreglo de Madrid. Así, los solicitantes deben pagar más por un Registro Internacional regido por el Protocolo, pero mucho menos que si optaran por un sistema de registro nacional, ante cada país donde se requiera la protección.

d. Si el presupuesto de registro del Registro Internacional se retira o cancela, el Registro Internacional puede convertirse en las aplicaciones nacionales sin perder la fecha del Registro Internacional original o fecha de prioridad.

e. Las solicitudes regidas por el Protocolo pueden ser en francés, inglés o español.

f. Con la Unión europea como parte contratante del Protocolo de Madrid, es posible designar a la Unión europea en una Solicitud Internacional y obtener un registro comunitario vía el Protocolo de Madrid.

3.8. Principales ventajas y desventajas del Protocolo.

El Protocolo de Madrid por supuesto que tiene sus ventajas y algunas desventajas, para los solicitantes, sus representantes o abogados, o para la administración nacional, sin embargo consideramos firmemente que las ventajas pesan mucho más que las eventuales desventajas, trataremos de ilustrarlo a continuación.

Como beneficiario del Protocolo, las empresas titulares de marcas susceptibles de Registro Internacional, no importando si son multinacionales o pequeñas o medianas compañías, ni tampoco si provienen de países desarrollados o en vías de desarrollo:

A. Tienen acceso a un procedimiento simplificado para el Registro Internacional de sus marcas; esto es, UNA solicitud, en UN lugar, en UN idioma, con UNA cuota, en UNA moneda, que resulta en UN registro, con UN número, y UNA fecha de renovación en más de UN país.

B. Tienen que pagar costos de registro globales mucho más bajos.

C. Pueden también aumentar el número global de países en que su marca es protegida, debido a la simplicidad relativa del Procedimiento, tan sencillo como palomear recuadros en el formulario de solicitud correspondiente, a un precio razonablemente barato.

D. Pueden utilizar cualquiera de los idiomas aceptados para comunicarse con la Oficina Internacional, inglés – francés – español, en el caso de México esto es muy importante ya que podrán utilizar su lengua natal para todo el trámite de registro.

Ahora bien, la experiencia internacional de aquellos países que ahora son miembros del protocolo y que antes no lo eran del Arreglo, indica que un mayor número de solicitudes significa un incremento en la carga de trabajo para la

Administración nacional, lo que resulta en un número mayor de objeciones y denegaciones, es decir más trabajo para los abogados. Si bien es cierto, que a consecuencia del Protocolo los abogados recienten un detrimento en el número de corresponsalías de clientes extranjeros relacionadas con los trámites de registro y renovación de marcas, también notan un incremento en su trabajo internacional y de su trabajo litigioso. Resaltemos también el hecho de que es requisito indispensable la designación de un abogado local para el caso de una denegación, oposición, cancelación o revocación de la administración nacional en cuestión.³⁵⁵

Las Oficinas nacionales indudablemente reciente un incremento en su carga de trabajo como el resultado del ingreso al Protocolo, al actuar como una Oficina de Origen o bien como Oficina de un país designado, por consiguiente muchas oficinas han optado por incrementar su plantilla laboral con personal competente en las lenguas oficiales del Protocolo. Sin embargo más trabajo también significa mayores ingresos económicos, sobre todo si país había optado para el sistema de la cuota individual.

Estamos consientes de los efectos desagradables para las Administraciones nacionales y de su oposición natural al Sistema internacional, sin embargo, estamos firmemente convencidos que esto se debe a la falta de experiencia de las naciones en los sistemas internacionales simplificados, y que en la medida que las Administraciones nacionales experimenten y se acoplen al sistema, la Unión Madrid recibirá un mayor apoyo y los beneficiarios hallarán en él una opción viable, de amplio espectro, económica, sencilla y eficaz para la protección de sus marcas.

³⁵⁵ The Madrid System for the International Registration of Marks. INTA Treaty Promotion Subcommittee. INTA Bulletin archive December, 2000.

4. ADHESIÓN DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE MADRID.

La decisión de abrir nuestra economía, las nuevas condiciones del mercado mundial, la inercia globalizadora y la presión internacional para armonizar disposiciones claves para el comercio, nos han conducido a integrarnos a diversos acuerdos internacionales que representan las tendencias de mayor influencia y vanguardia en el campo de la propiedad intelectual. Es el turno entonces del Protocolo de Madrid.

En el presente capítulo nos avocaremos a estudiar tanto los fundamentos jurídicos como las razones de orden práctico que podrían llevar a nuestro país a integrarse al Sistema de Madrid, y para ello consideramos útil iniciar citando al maestro Mauricio Jalife Daher quien ya en 1989 expresaba:

México se ha adherido o seguido tratados para proteger esquemas de trazado de circuitos integrados, nuevas variedades vegetales, biodiversidad, e incluso se sumó al denominado Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT, instrumento que permite simplificar y reducir costos para la tramitación de solicitudes de patente en diversos países miembros del mismo. Una decisión muy cuestionada en su tiempo y que ahora, un lustro después, arroja resultados positivos.³⁵⁶

Cabe mencionar que el PCT, descrito por el maestro Daher, coincide en esencia y términos generales con los objetivos y mecanismos establecidos por el Protocolo de Madrid de 1989.

4.1. La “Adhesión” como mecanismo de ingreso a tratados multilaterales.

La figura de la Adhesión encuentra su fundamento los artículos 2.1.b y 15 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados^{357,358} y podemos

³⁵⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de la Propiedad Intelectual. Recopilación de Artículos de 10 años. Sista. México. 1989. p.435

³⁵⁷ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Art. 2.1.b (...) se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y *adhesión* según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.

establecer que es una forma de manifestación del consentimiento que permite devenir contratantes de un tratado a sujetos de derecho internacional no signatarios del mismo.³⁵⁹

Por lo que a su origen concierne el maestro Remiro Brotons refiere:

*...la adhesión fue concebida como un procedimiento que permitía acceder a la condición de parte en un tratado en vigor a un Estado que no había participado en su negociación y al que, por lo tanto, no le había sido posible la firma (...) y la posterior ratificación (...), este modelo sigue circulando por la práctica, sobre todo aplicado a tratados multilaterales...*³⁶⁰

Los Estados depositan el instrumento de adhesión con el Estado u Organismo que al efecto haya sido designado como depositario³⁶¹ y este hecho tiene los mismos efectos que una ratificación. Sin embargo, a diferencia de la ratificación, la cual debe ser precedida por una firma para generar obligaciones legales de Derecho internacional, la adhesión solo requiere de un acto, esto es, el depósito del instrumento.

4.1.1. Forma del instrumento de adhesión.

Cuando un Estado desea adherirse a un tratado, debe elaborar un instrumento de adhesión, el cual deberá firmar el jefe de Estado, de Gobierno o Ministro de Asuntos Exteriores y aunque no existe un formato específico para la redacción del instrumento, la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, a través

³⁵⁸ Convención de Viena. *Op. cit.* Art. 15. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o c) cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión.

³⁵⁹ Vg. México en relación al Protocolo de Madrid.

³⁶⁰ REMIRO BROTONS, Antonio. Derecho Internacional Público II. Derecho de los Tratados. Tecnos. Madrid. 1987. p.102

³⁶¹ Convención de Viena. *Op. cit.* Art. 15

de la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales recomienda³⁶² que el documento incluya lo siguiente:

- a) Título, fecha y lugar de conclusión del tratado en cuestión;
- b) Nombre completo y cargo de la persona que firma el instrumento, *i.e.* Jefe de Estado o de Gobierno o Ministro de Asuntos Exteriores o cualquier otra persona con plenos poderes otorgados por persona facultada y para el propósito específico;
- c) La expresión del deseo del Gobierno, en nombre del Estado, de considerarse así mismo obligado por el Tratado y el compromiso de observar e implementar sus provisiones;
- d) Fecha y lugar de expedición del instrumento; y
- e) Firma del Jefe de Estado o de Gobierno o Ministro de Asuntos Exteriores o cualquier otra persona con plenos poderes otorgados por persona facultada y para el propósito específico. Se necesita la firma autógrafa del funcionario, no basta con el sello oficial.³⁶³

4.2. Fundamentos legales nacionales para la adhesión.

Los tratados tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el artículo 89, Fracción X, otorga al Presidente de la República la facultad de celebrarlos³⁶⁴; el artículo 76, Fracción I, concede a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la facultad de aprobarlos³⁶⁵ y, el artículo

³⁶² *Vid.* UNITED NATIONS. Treaty Handbook. Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs. Sales No. E.02.V2 UN 2001

³⁶³ *Ídem.*

³⁶⁴ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: (...) X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

³⁶⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

133 establece que los tratados son Ley Suprema de toda la Unión si están de acuerdo con la propia Constitución.³⁶⁶

Por su parte el artículo 5 de la Ley sobre Celebración de Tratados establece que *“la voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un Tratado se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o **depósito del instrumento** de ratificación, **adhesión** o aceptación, mediante las cuales (sic) se notifique la aprobación del tratado en cuestión”*. En relación a la parte final del artículo transcrito es importante citar al maestro Palacios Treviño quien comenta:

El objeto de estos instrumentos no es comunicar a la otra parte o partes que ya se tiene la aprobación senatorial, que es un trámite interno, sino precisamente la voluntad de obligarse por el tratado, ya que quien ratifica lo que antes se hizo -la firma- es el Ejecutivo y no el Senado; incluso, ha habido casos en que un tratado ha sido aprobado y el Ejecutivo no ha considerado conveniente obligarse por él, pues quien celebra y cumple con los tratados es el Ejecutivo, que es el órgano encargado por la Constitución para ello. Debe añadirse que en la práctica mexicana los instrumentos de ratificación, adhesión, etcétera, incluyen un párrafo en el que se dice que el tratado ha sido aprobado por el Senado pero, como ya se indicó, no es esencial hacerlo.³⁶⁷

4.3. Intervención de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Mediante la intervención de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en adelante SRE, México a lo largo de su vida independiente, ha celebrado numerosos tratados tanto bilaterales como multilaterales en las mas diversas materias, durante ese tiempo y siguiendo los lineamiento jurídicos aplicables, se ha integrado en México una práctica que se aplica a todo el proceso que se sigue para la celebración de los tratados.

³⁶⁶ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (En adelante CPEUM) Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

³⁶⁷ PALACIOS TREVIÑO, Jorge. Análisis Crítico Jurídico de la Ley sobre Celebración de Tratados. 1ª Ed. Secretaria de Relaciones Exteriores. México. 2000. p. 39

De acuerdo con el artículo 28, Fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe intervenir en *"toda clase de tratados, acuerdos y convenciones que el país sea parte"*,³⁶⁸ de ahí, que las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal deban coordinarse con dicha Secretaría cuando pretendan celebrar un tratado o un acuerdo interinstitucional.

Por su parte, el Artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados dispone a este respecto que: *"La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro correspondiente."*³⁶⁹

4.4. Procedimiento nacional para la adhesión.

La doctrina nos indica que el procedimiento normal para la celebración de un tratado, ya sea bilateral o multilateral, comprende las siguientes etapas: la negociación, redacción y adopción del texto; la firma; la aprobación interna; el consentimiento del Estado en vincularse; y la entrada en vigor.³⁷⁰ Aplicando lo anterior al Protocolo de Madrid, nos percatamos que México no participó en la negociación, redacción ni en la adopción del texto y por tanto no fue signatario del mismo, razón por la cual con fundamento en el artículo 14.2 del Protocolo³⁷¹,

³⁶⁸ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (En adelante LOAPF) Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

³⁶⁹ Ley sobre Celebración de Tratados. Artículo 6o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente.

³⁷⁰ Vid. REMIRO BROTONS, *op. cit. passim*.

³⁷¹ Protocolo de Madrid. Artículo 14 Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor 1)a) Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el presente Protocolo. b) Además, toda organización intergubernamental también podrá ser parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; ii) que

México solo esta facultado para depositar ante el Director General de la Unión Madrid un instrumento de adhesión mediante el cuál se vincularía jurídicamente con la Unión; pero ¿Cuál es el procedimiento a seguir para lograr la aceptación interna del senado y posterior depósito del instrumento? En los siguientes capítulos daremos respuesta a este cuestionamiento.

4.4.1. La aprobación interna del Protocolo.

Para el caso del procedimiento de adhesión, la SRE debe enviar el Protocolo en cuestión al Senado de la República junto con un memorando que debe contener los antecedentes del Tratado, la explicación del contenido del mismo, las razones que se tuvieron para considerarlo y los beneficios que se esperan de él, además de informar claramente el motivo por el cual se sigue el procedimiento de adhesión. Ocasionalmente los funcionarios de la SRE y demás dependencias relacionadas con el tratado se entrevistarán con los senadores para aclararles cualquier duda sobre el tratado.³⁷²

El envío del Protocolo a la Cámara de Senadores se efectúa a través de la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en adelante LOAPF, con respecto a las relaciones entre el poder Ejecutivo y los otros poderes, es decir, que corresponde

dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del Artículo 9^o quater. 2) **Todo Estado u organización mencionada en el párrafo 1) podrá firmar este Protocolo. Cualquiera de estos Estados u organizaciones podrá, si ha firmado el presente Protocolo, depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o, si no hubiere firmado el presente Protocolo, podrá depositar un instrumento de adhesión a este Protocolo.** 3) Los instrumentos mencionados en el párrafo 2) se depositarán ante el Director General. 4)a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después del depósito de cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre y cuando al menos uno de dichos instrumentos haya sido depositado por un país parte del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando al menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un Estado que no es parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) o por cualquiera de las organizaciones mencionadas en el apartado 1)b). b) Respecto de cualquier otro Estado u organización mencionado en el párrafo 1), el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haya sido notificada por el Director General. 5) Cualquier Estado u organización mencionado en el apartado 1), al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Protocolo, podrá declarar que la protección resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del presente Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del mismo, no puede ser objeto de una extensión respecto del mismo.

³⁷² PALACIOS TREVIÑO, Jorge. Tratados. Legislación y Práctica en México. 3ª ed. Secretaria de Relaciones Exteriores. México. 2001. pp. 99 y 104.

a la Secretaría de Gobernación servir de enlace entre los poderes de la Unión. Para ese efecto, el Secretario de Relaciones Exteriores le envía un oficio al de Gobernación, acompañado de dos copias certificadas del texto en español del Protocolo y de copias del memorando de antecedentes, en el cual el pide que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política, haga llegar a la Cámara de Senadores una de las copias del tratado así como una del memorando de antecedentes.³⁷³

A continuación, de conformidad con el artículo 4 de la Ley sobre Celebración de Tratados, el Protocolo deberá ser turnado a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la formulación del Dictamen que corresponda.³⁷⁴

Si después de considerar el Protocolo el Senado le da su aprobación, emite un decreto en ese sentido, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ese decreto se limita a decir que se aprueba el tratado, pues no se publica su texto. El decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la publicación en el Diario Oficial del decreto emitido por el Senado, va firmado por el Presidente de la República y refrendado por el Secretario de Gobernación.³⁷⁵

4.4.2. El consentimiento de México en obligarse por el Protocolo. Entrada en vigor.

Después de que el Protocolo ha sido aprobado por el Senado de la República, se elabora, por duplicado,³⁷⁶ el instrumento de adhesión, el cuál deberá firmar el Presidente de la República y refrendado por el Secretario de Relaciones Exteriores.³⁷⁷

³⁷³ PALACIOS TREVIÑO. *Op. cit.* p.99

³⁷⁴ Ley sobre Celebración de Tratados Artículo 4 Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

³⁷⁵ *Ídem.*

³⁷⁶ 1 ejemplar para el depositario y 1 para el Acervo Histórico Diplomático de la SRE.

³⁷⁷ PALACIOS TREVIÑO. *Op. cit.* pp. 104 y 105

Por último, el instrumento de adhesión se deposita en poder del gobierno que haya sido designado como depositario, en este caso ante el Director General de la Unión. En el caso de México el depósito se realiza a través de su representante ante el organismo depositario y como en este caso México no tiene un representante ante la Unión Madrid, se puede encargar a algún funcionario de la SRE que deposite el instrumento o si se desea dar mayor relevancia al acto del depósito, es el propio Secretario quien deposita el instrumento.³⁷⁸

Después del depósito se procederá a publicar el texto completo del Protocolo en el Diario Oficial de la Federación con el fin de que pueda ser obligatorio en todo el territorio nacional, como lo establece el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. Con este propósito se elabora el decreto de promulgación, el cual va firmado por el Presidente de la República y refrendado también por el Secretario de Relaciones Exteriores.

Es importante apuntar que la regla general indica que un tratado comienza a obligar internacionalmente desde el momento en que se ratifica o adhiere, sin embargo en el presente caso el artículo 14.4.b) del Protocolo indica que entrará en vigor 3 meses después del depósito del instrumento de aceptación.³⁷⁹ En consecuencia debe publicarse oportunamente el Diario Oficial, pues puede darse el caso de que se exija su cumplimiento y no se pueda cumplir porque en el ámbito interno aún no es obligatorio por no haberse publicado.

Ahora bien, recordemos que de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas los tratados multilaterales deben ser registrados ante la Secretaría General de la ONU,³⁸⁰ sin embargo en el presente caso, el depositario es en quien recae la responsabilidad de notificar a todas las partes involucradas la

³⁷⁸ *Ibidem.* p.105

³⁷⁹ Protocolo de Madrid Artículo 14.4.b) Respecto de cualquier otro Estado u organización mencionado en el párrafo 1), el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haya sido notificada por el Director General.

³⁸⁰ Carta de las Naciones Unidas. Artículo 102. 1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualquiera de los miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. 2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.

nueva adhesión recibida y deberá notificar de ello a la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales de la ONU.³⁸¹

4.5. Compatibilidad con el marco jurídico mexicano vigente para el registro de marcas.

En esta parte del trabajo consideramos oportuno revisar cuáles serían las implicaciones legales para el sistema jurídico mexicano en caso de que México decidiera adherirse al Protocolo de Madrid, es decir, cuáles serían las modificaciones legales que México debe adoptar para integrarse al Sistema Internacional de Registro de Marcas. Aclaremos antes que nuestra intención es identificar aquellos puntos en los que se requiere de una adaptación, para lograr la operatividad del Protocolo en México y de ninguna manera realizar el exhaustivo estudio pormenorizado de los textos a modificar y su posible redacción, ya que consideramos que nos desviaría la atención del objetivo central de nuestro trabajo. Iniciaremos el presente análisis determinando cuáles son las necesidades del Protocolo, para luego entonces compararlas con el marco jurídico mexicano y así observar claramente las posibles incompatibilidades.

El Protocolo de Madrid sustancialmente utiliza tres idiomas oficiales de trabajo, español, francés e inglés, para todos los trámites relativos a la Solicitud Internacional; un periodo de 12 o 18 meses,³⁸² a elección de cada parte contratante para lograr la certidumbre jurídica del registro,³⁸³ y una duración de la protección a la marca de 10 años; y a nuestro juicio estos son los tres requerimientos mas importantes del citado instrumento, ya que para que operen las demás disposiciones del Protocolo, solo se requieren determinados cambios administrativos que posteriormente abordaremos.

Con respecto a los idiomas de trabajo del Protocolo, es necesario que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en adelante IMPI, cuente con

³⁸¹ PALACIOS TREVIÑO. *Op. cit.* p. 105

³⁸² O mas en el caso de que la parte contratante así lo notifique, para el caso de una oposición al presupuesto base. *Vid supra* capítulo 3.4.6 Denegación de la Protección del Registro Internacional.

³⁸³ *i.e.* Es el plazo de tiempo que el Protocolo otorga a las partes contratantes para que notifiquen la denegación de protección

personal capacitado para tramitar las solicitudes internacionales que sean transmitidas en Francés o en Inglés, personal que sea competente en el manejo formal de ambos idiomas.

Por lo que toca al plazo para notificar las denegaciones de protección, este debe ser no mayor a 12 o 18 meses, esto significa que el procedimiento de registro de marca en México no debe demorar más de ese tiempo, para que pueda notificar las denegaciones correspondientes dentro del plazo legal. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI,³⁸⁴ el procedimiento en México para el registro de marcas tiene una duración que oscila entre los 6 y 10 meses en promedio, por lo que es perfectamente posible notificar denegaciones a la Oficina Internacional en tiempo y no se requieren modificaciones en este rubro; aunque recomendamos que nuestro país adopte el plazo de 18 meses y notifique que en caso de oposiciones al registro, las denegaciones se podrán notificar aún después de ese plazo de conformidad con el artículo 5 del Protocolo.

Por último, de conformidad con el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez años, lo cual concuerda perfectamente con lo establecido en el Protocolo de Madrid, en el rubro correspondiente.

Ahora bien, por lo que toca a las demás necesidades prácticas de operación del Protocolo, consideramos de vital importancia la homologación de contenido de la Solicitud Internacional con la solicitud nacional, para lograr una mayor eficiencia en el manejo de ambas, manteniendo claro, al igual que en materia de patentes, el formato de solicitud para registros nacionales. Lo anterior a través de la revisión de los artículos 113 a 118 de la Ley de Propiedad Industrial y 5°, 56, 57, 60, del Reglamento del citado ordenamiento.

Por otra parte, el artículo 5 del Protocolo limita los motivos de una denegación de protección, a los establecidos en el Convenio de París y aunque ya hemos establecido cuáles son,³⁸⁵ recordaremos que de conformidad con el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París las marcas de fábrica o de comercio reguladas

³⁸⁴ Diario Oficial de la Federación 9 de agosto de 2004.

³⁸⁵ *Vid supra*. Capítulo 3.4.6 Denegación de la Protección del Registro Internacional.

por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, 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; 3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

Ahora bien del análisis de los diferentes apartados del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, en adelante LPI, consideramos que la legislación nacional es compatible con el Convenio de París, ya que México se adhirió al Convenio de París desde 1976³⁸⁶ y es miembro de la Unión de París desde entonces, de hecho es gracias a esto que el día de hoy podemos proponer su adhesión a la Unión particular de Madrid.

³⁸⁶ México se adhiere el 21 de Abril de 1976; Entró en Vigor el 26 julio de 1976 y fue publicado en el DOF el 27 Julio 1976.

Por lo que toca al financiamiento, el artículo 8° del Protocolo³⁸⁷ faculta a los estados contratantes a decidir si reciben una parte proporcional de la tasa suplementaria y complementos de tasas o bien una tasa individual por cada Registro Internacional o renovación, con la única condición de que la tasa individual que solicite el Estado parte no sea mayor a la que tendría derecho a percibir de un solicitante por un registro de 10 años. Consideramos que para efectos de simplificación administrativa y manejo sano de las finanzas, es deseable que México adopte el sistema de tasas individuales.

³⁸⁷ Protocolo de Madrid Artículo 8 Tasas de Solicitud Internacional y de registro internacional 1) La Oficina de Origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa que reclamará del solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la presentación de la Solicitud Internacional o de la renovación del registro internacional. 2) El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 7)a), comprenderá i) una tasa básica; ii) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3ter. 3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el párrafo 2)ii) podrá ser pagada, sin que sufra menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el Reglamento, si el número de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se considerará como abandonada la Solicitud Internacional. 4) El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional, con excepción de los ingresos procedentes de las tasas mencionadas en el párrafo 2)ii) y iii), será repartido en partes iguales, entre las Partes Contratantes, por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecución del presente Protocolo. 5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el párrafo 2)ii) serán repartidas al expirar cada año entre las Partes Contratantes interesadas, proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada una de ellas durante el año transcurrido, quedando ese número afectado, por lo que respecta a las Partes Contratantes que proceden a un examen, por un coeficiente que será determinado por el Reglamento. 6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el párrafo 2)iii) serán repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el párrafo 5). 7)a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del Artículo 3ter, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante “la tasa individual”) cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que 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 de 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. En el caso de que deba pagarse la tasa individual, i) ninguna tasa suplementaria prevista en el párrafo 2)ii) será debida si únicamente son mencionadas en virtud del Artículo 3ter las Partes Contratantes que hayan hecho una declaración en virtud del presente apartado, y ii) ningún complemento de tasa previsto en el párrafo 2)iii) será debido respecto de toda Parte Contratante que haya hecho una declaración en virtud del presente apartado. b) Toda declaración en virtud del apartado a) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el Artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General, o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

Por último, será necesario revisar con detenimiento los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,³⁸⁸ para evitar incompatibilidades y asegurar un funcionamiento congruente del trámite para las solicitudes internacionales.

4.6. Razones para la adhesión.

Al iniciar las investigaciones para la elaboración del presente trabajo, nos percatamos que México perteneció durante algunos años al sistema del Arreglo de Madrid y que la experiencia no fue favorable a nuestro país, ya que decidió denunciar el tratado en la década de los cuarenta, la principal causa de la separación, el número ínfimo de marcas nacionales que solicitaron su internacionalización, apenas dos.³⁸⁹ Muchas son las explicaciones que podemos encontrar para justificar lo sucedido, en resumen, una política económica radicalmente distinta a la que hoy día nos envuelve, un mercado externo prácticamente inexplorado, un nivel de intercambio internacional de bienes y servicios mucho menor al que hoy tenemos, un proceso de globalización prácticamente inexistente, etcétera.

Mas de medio siglo ha transcurrido desde de la denuncia de México al Arreglo de Madrid, el tiempo no ha pasado en vano y las circunstancias han cambiado radicalmente, un nuevo instrumento para el Registro Internacional de marcas ha surgido para superar los escollos del Arreglo, una política económica marcada fuertemente por la apertura económica en todos los sentidos, un mercado externo en el que día a día nuestras empresas están avanzando a paso firme, un nivel de intercambio internacional de bienes y servicios sin precedentes, un proceso de globalización que ha desencadenado una encarnizada competencia internacional por la conquista de nuevos mercados, un mundo lleno de empresas transnacionales con presencia en todo el orbe, etcétera; todo lo anterior incide

³⁸⁸ Aplicaría para los siguientes: IMPI-00-018-A, IMPI-00-018-B, IMPI-0018-C, IMPI-00-019-A, IMPI-00-019-B, IMPI-00-019-C. para mayores detalles se recomienda visitar el Registro Federal de Trámites en <http://www.cofemer.gob.mx>.

³⁸⁹ *Vid supra* capítulo 2.2.2.1 Participación de México en el Arreglo.

directamente en la necesidad de identificar los productos y servicios a comercializar.

De acuerdo al último reporte del IMPI, desde el año 2000 a la fecha recibe en promedio mas de 37'000 solicitudes mexicanas para registro de marcas, cuando en 1993 apenas si recibió poco mas de 16'000, esto significa que en menos de una década se ha incrementado el registro de marcas en mas del 100% y si bien es cierto que la tendencia no continúa con un ritmo tan vigoroso, la verdad es que se mantiene constante, lo cual nos muestra claramente el impulso del sector económico productivo nacional y su potencial para registrar marcas internacionalmente.³⁹⁰

Ahora bien según el IMPI, las solicitudes de extranjeros, provienen básicamente de Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Francia, Reino Unido, Japón e Italia;³⁹¹ resaltemos aquí el hecho de que todos estos países sin excepción pertenecen al Sistema de Madrid, y más específicamente al Protocolo de Madrid, sin dejar de mencionar que son sus principales usuarios, esto significa que mientras ellos tienen una herramienta útil para el Registro Internacional de marcas, México y su sector productivo carece de ella, aún cuando existe el potencial suficiente para competir respetablemente con otros países del Sistema.

Hoy día basta encender el televisor, leer la sección de negocios de cualquier periódico o navegar en Internet a través de páginas de negocios, para encontrarnos con la frase *“conquista de nuevos mercados”*, y es que esta es precisamente una de las soluciones al problema del estancamiento económico, una forma efectiva de promover el empleo y hasta combatir la delincuencia relacionada directamente con el desempleo. Y es por esa precisa razón que consideramos necesario que el gobierno mexicano busque dotar a su sector productivo de todas las herramientas que se encuentren a su alcance para hacer mas fácil esa *“conquista de nuevos mercados”*, y en ese rubro, el registro de marcas es de vital importancia.

Estamos convencidos de que México requiere de instrumentos que faciliten a sus empresarios explorar nuevos mercados, que ayuden a lograr una expansión

³⁹⁰ IMPI en cifras 2005/ cifras enero-junio 2005, p. 17 y 18 Tomado de <http://www.impi.gob.mx>

³⁹¹ *Ídem.*

económica más allá de nuestras fronteras y el Protocolo de Madrid es una opción viable para coadyuvar al desarrollo de nuestra economía.

Concluimos así el presente trabajo, convencidos de que con un poco de voluntad política y curiosidad del sector empresarial, el Protocolo de Madrid será una herramienta útil para los mexicanos emprendedores en un futuro no muy lejano.

México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil seis.

5. CONCLUSIONES.

5.1.El Sistema Internacional de Registro de Marcas es un instrumento para minimizar los efectos negativos del principio de territorialidad de la Marca.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, es resultado de un esfuerzo multinacional por minimizar los efectos negativos que el Principio de Territorialidad de la Marca estaba dejando sentir en el sector comercial de diversos países en plena expansión económica a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

El sometimiento de la marca a tantos sistemas jurídicos nacionales, constituye un serio freno al acceso de los empresarios a los mercados transnacionales y los obstáculos derivados de la multiplicidad de trámites, idiomas, reglas de concesión, costos de protección y seguimientos jurídicos, resultan inconciliables con el dinamismo inherente al tráfico mercantil internacional.

5.2.El Sistema de Madrid constituye una Unión Particular al amparo de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y es administrado por la OMPI.

El Sistema Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, tiene como base y fundamento jurídico el Convenio de París, a través del cual se constituye la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, dicho Convenio en su artículo 19 permite expresamente la constitución de “Uniones Particulares” para la protección de la propiedad industrial.

Por su parte el artículo 1.1 del Arreglo de Madrid establece “*Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas*”, y el artículo 1.2 confiere la función de administración de la Unión Madrid a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

5.3. México se separó de la Unión Madrid en 1943 debido a la inequidad derivada de las fallas operativas del Arreglo de Madrid.

Por virtud de su adhesión al Arreglo de Madrid, nuestro país contrajo la obligación de inscribir y proteger, en diversas clases nacionales todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna, lo que resulto en una labor de inscripción y examen innecesario, ya que sólo se explotaba en México un número relativamente corto de marcas internacionales.

Por otra parte, los ciudadanos mexicanos no se mostraron en el Registro Internacional, y en cada uno de los 10 años comprendidos entre 1931 y 1940, solo se depositaron en promedio en la Oficina Internacional de Berna, de dos a tres marcas mexicanas.

5.4. Las circunstancias que motivaron la denuncia del Arreglo, han sido superadas y nos enfrentamos a otro contexto en materia de política económica y comercio internacional.

Mas de medio siglo ha transcurrido desde de la denuncia de México al Arreglo de Madrid, las circunstancias han cambiado radicalmente, un nuevo instrumento para el Registro Internacional de marcas ha surgido para superar los escollos del Arreglo, una política económica marcada fuertemente por la apertura económica en todos los sentidos, un mercado externo en el que día a día nuestras empresas están avanzando a paso firme, un nivel de intercambio internacional de bienes y servicios sin precedentes, un proceso de

globalización que ha desencadenado una encarnizada competencia internacional por la conquista de nuevos mercados, un mundo lleno de empresas transnacionales con presencia en todo el orbe, etcétera; todo lo anterior incide directamente en la necesidad de identificar los productos y servicios a comercializar.

De acuerdo al último reporte del IMPI, desde el año 2000 a la fecha recibe en promedio más de 37'000 solicitudes mexicanas para registro de marcas, cuando en 1993 apenas si recibió poco más de 16'000, esto significa que en menos de una década se ha incrementado el registro de marcas en más del 100% y si bien es cierto que la tendencia no continúa con un ritmo tan vigoroso, la verdad es que se mantiene constante, lo cual nos muestra claramente el impulso del sector económico productivo nacional y su potencial para registrar marcas internacionalmente.

5.5. La principal diferencia entre el Arreglo y el Protocolo radica en que el segundo fue adoptado para introducir al Sistema de Madrid nuevas características que le permitieran superar las dificultades que impedían la adhesión de muchos Estados del orbe al Sistema.

Lo anterior se desprende de las principales innovaciones que el Protocolo de Madrid incorpora al Sistema Internacional de Registro de Marcas, a saber las siguientes:

- a. El solicitante puede basar su solicitud para el Registro Internacional en una simple solicitud nacional, sin que tenga que esperar por un registro nacional.
- b. En lugar de 12 meses, la Oficina de Origen puede optar para un periodo más largo de 18 meses, o más en el caso de denegaciones basadas en oposiciones, para notificar a la Oficina Internacional de objeciones al Registro Internacional.
- c. Cada Administración nacional puede recibir cuotas más altas que bajo el Arreglo de Madrid. Así, los solicitantes deben pagar más por un Registro

Internacional regido por el Protocolo, pero mucho menos que si optaran por un sistema de registro nacional, ante cada país donde se requiera la protección.

d. Si el presupuesto de registro del Registro Internacional se retira o cancela, el Registro Internacional puede convertirse en las aplicaciones nacionales sin perder la fecha del Registro Internacional original o fecha de prioridad.

e. Las solicitudes regidas por el Protocolo pueden ser en francés, inglés o español.

f. Con la Unión europea como parte contratante del Protocolo de Madrid, es posible designar a la Unión europea en una Solicitud Internacional y obtener un registro comunitario vía el Protocolo de Madrid.

5.6. En general el instrumento internacional solo requiere reformas a disposiciones de carácter administrativo para que el Protocolo de Madrid pueda operar con eficacia en nuestro país.

Lo anterior se desprende del análisis del marco jurídico nacional e internacional. Ambos son compatibles en lo general, ya que México se adhirió al Convenio de París desde 1976 y es miembro de la Unión de París desde entonces. En lo particular, existen determinados problemas prácticos, sin embargo no consideramos necesaria una reforma profunda a nuestra legislación vigente.³⁹²

³⁹² Para mayores detalles *Vid supra* Capítulo 4.5

6. BIBLIOGRAFÍA.

1. ARPA, Bosch. et. al. Marca y Diseño Comunitario. Aranzadi. Pamplona. 1996. 448 pp.
2. BOTANA AGRA, Manuel. La Protección de las Marcas Internacionales. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Pons Jurídicas. Madrid. 1994. 297 pp.
3. BURGE, DAVID A. Patent and Trademark Tactics and Practice. JOHN WILEY and SONS, INC. New York, N.Y., USA, 282 pp.
4. CARRILLO TORAL, Pedro. El Derecho Intelectual en México. 1° ed. Plaza y Valdés Editores – Universidad Autónoma de Baja California. México 2002.
5. CASADO CERVIÑO, Alberto. El Sistema Comunitario de Marcas. Lex Nova. Valladolid 2000.
6. CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. 3ª. ed. México. Cárdenas. 2003. 443 pp.
7. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas. Montecorvo, Madrid, España, 1990.
8. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas. Montecorvo, Madrid, España, 1995. 543 pp.
9. GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Partes a, b1 y b2. WIPO/OMPI tomado de <http://www.wipo.int/madrid/es>
10. JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. 1° Ed. Porrúa. México. 2002.
11. JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de la Propiedad Intelectual. Recopilación de Artículos de 10 años. Sista. México. 1989.
12. JALIFE DAHER, Mauricio. Marcas. Aspectos Legales de las Marcas en México. 6° ed. Sista. México. 2003. 241 pp.
13. JALIFE DAHER, Mauricio. Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Rol estrategico de los Derechos Intelectuales. Gasca Sicco. México. 2004.
14. PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Derecho internacional privado. Parte general. 7ª edición. Oxford University Press. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. México. 2002. 780 pp.

15. MONTEAGUDO MONTIANO. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas. Madrid. 1995 304 pp.
16. NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porrúa, México. 1985. 637 pp.
17. O' CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Et. Al. Propiedad Industrial – Teoría y Práctica. Centro de Estudios Ramón Areces. S.A. Madrid España. 2001.
18. OMPI Y OEMP. De Madrid a Madrid, 100 años de marcas internacionales. Madrid 1962.
19. ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Público. 2° ed. Oxford University Press. México. 2000. 530 pp.
20. PALACIOS TREVIÑO, Jorge. Análisis Crítico Jurídico de la Ley sobre Celebración de Tratados. 1ª ed. Secretaria de Relaciones Exteriores. México. 2000.
21. PALACIOS TREVIÑO, Jorge. Tratados. Legislación y Práctica en México. 3ª ed. Secretaria de Relaciones Exteriores. México. 2001.
22. PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. 6ª. ed. Tecnos. Madrid. 1996. 861 pp.
23. RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. UNAM. México. 1998. 225 pp.
24. RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Libros de México. México. 1960-1999.
25. REMIRO BROTONS, Antonio. Derecho Internacional Público II. Derecho de los Tratados. Tecnos. Madrid. 1987. 550 pp.
26. ROMANI, JOSE-LUIS. Propiedad Industrial Y Derecho de Autor; su Regulación Internacional. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, España, 1976. 503 pp.
27. SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. Porrúa. México. 1991. 733 pp.
28. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. México. Guía para la Conclusión de Tratados y Acuerdos. (Según la Ley sobre Celebración de Tratados). Secretaria de Relaciones Exteriores. Consultoría Jurídica. México. 2000.

29. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. 3° ed. Porrúa. México. 2000.
30. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual. Tomo I. s.e. Porrúa - UNAM . México. 2000.
31. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual. Tomo II. s.e. Porrúa - UNAM . México. 2000.
32. SONÍ CASSANI, Mariano y SONÍ FERNÁNDEZ, Mariano. (Compiladores) Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. 2ª. ed. Porrúa. México. 2001.
33. UNITED NATIONS. Treaty Handbook. Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs. Sales No. E.02.V2 UN 2001
34. VILALTA, A. Esther., MÉNDEZ, Rosa M., Coaut. Acciones Para La Protección De Marcas, Nombres Comerciales y Rótulos de Establecimiento. Bosch Barcelona, España 2000 80 pp.

Hemerografía general

1. ADEWOPO, ADEBAMBO. Trademark Systems in Africa-a Proposal for the Harmonization of the Aripoand the OAPI Agreements on Marks. The Journal Of World Intellectual Property. Vol. 6, No. 3, May, 2003. Ginebra, Suiza.
2. ALLEN [«A report on the Madrid Agreement (Should the United States adhere to the Madrid Agreement? The position for Adherence»] en 56 Trademark Reporter, 290. USA. (1966)
3. CASADO CERVIÑO, Alberto. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en 1998. Actas de Derecho Industrial y Derecho De Autor T. XIX, 1998 Madrid, España.
4. DERMONT MORGAN, LADAS & PARRY. All roads lead to Madrid. INTA Bulletin Archive. April 2001. Virginia USA.
5. FRISCH PHILIPP, Walter. La Protección Reciproca entre los Nombres Comerciales Subjetivos, Los Objetivos y Las Marcas. El foro: 8a. Época, Tomo IV, No. 2, 1991 México, D. F.
6. INTA. Treaty Promotion Subcomité. The Madrid System for the International Registration of Marks. Dec. 2000.

7. LADAS («The Madrid Agreement for the Internacional Registration and the United States») en 56 Trademark Reporter, 346. USA. (1966)
8. P. Jay Hines. Practical Considerations of using the Madrid Protocol. Oblon, Spivak, MacClelland, Maier & Neustadt, P.C. 2004-02-001 *INTERNET
9. PELLER GORDON, Lisa. US Accesion to the Madrid Protocol. The Computer and Internet Lawyer. Vol. 21, N° 3, March 2004. Los Angeles CA. EUA.
10. Revista de Información General de Ginebra. No. 4005 1991. OMPI.
11. SEVILLE, CATHERINE. Trade Mark Law: The Community's Thinking Widens and Deepens. International and Comparative Law Quarterly. Vol. 53, Part 4, October, 2004 LONDRES, INGLATERRA.
12. STEINER, Mark A. Madrid Protocol and European Community. Intelectual Property Update. Townsend and Crew LLP. April 2003.*INTERNET
13. The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 48 (E).*INTERNET
14. A GLANCE TO THE MADRID PROTOCOL. *INTERNET
15. POLI, Ivan Alfredo. El Tratado para el Registro de Marcas problemas de implementación en los Estados Unidos. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. Año XVI. Nos. 31 – 32. Enero – Diciembre 1978. México DF.

Legislación nacional

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Ley sobre la Propiedad Industrial
3. Ley sobre la Celebración de Tratados.
4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
5. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
6. Acuerdo por el cual se establecen tramites y criterios para la resolución de diverso trámites ante el IMPI publicado en el DOF el 9 de agosto de 2000

Diarios oficiales

1. Diario Oficial de la Federación. 13 de septiembre de 1909.
2. Diario Oficial de la Federación. 30 de abril de 1930.
3. Diario Oficial de la Federación. 6 de abril de 1943.
4. Diario Oficial de la Federación, 27 de julio de 1976.

Tratados Internacionales.

1. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891. Revisado 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 Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967y modificado el 28 de septiembre de 1979.
2. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas. Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.
3. Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. En vigor a partir de 1° de abril de 2004.
4. Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo. Texto en vigor el 1 de enero de 2005.
5. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación de Bienes y Servicios para el Registro Internacional de 15 de junio de 1957.
6. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
7. Convenio de la Unión de París Para la Protección de la Propiedad Intelectual de 20 de marzo de 1883.

Sitios web.

1. <http://www.wipo.int>
2. <http://www.wipo.int/madrid/en/>
3. <http://www.sre.gob.mx>
4. <http://www.impi.gob.mx>
5. <http://www.inta.org>
6. <http://www.cofemer.gob.mx>

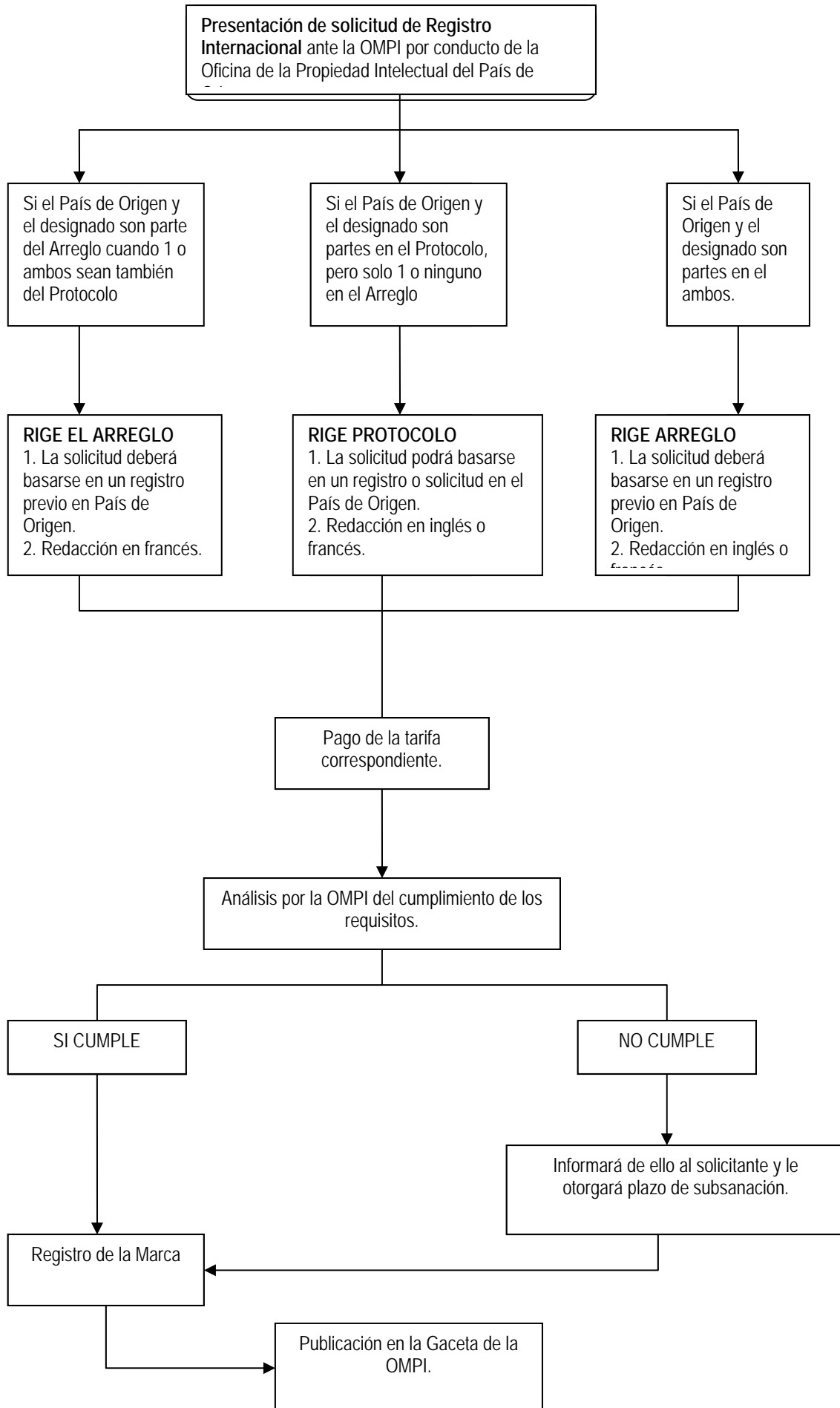
7. ANEXOS.

7.1. MIEMBROS DEL SISTEMA DE MADRID.

ESTADO/ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	FECHA DE ADOPCIÓN DEL ARREGLO DE MADRID.	FECHA DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID.)
Albania	Octubre 4, 1995	Julio 30, 2003
Algeria	Julio 5. 1972	-
Antigua v Barbuda	-	Marzo 17. 2000
Armenia	Diciembre 25. 1991	Octubre 19. 2000
Australia	-	Julio 11. 2001
Baharain	-	Diciembre 15 2005
Austria	Enero 1. 1909	Abril 13. 1999
Azerbaiján	Diciembre 25. 1995	-
Bielorrusia	Diciembre 25. 1991	Enero 18. 2002
Bélica	Julio 15. 1892	Abril 1. 1998
Bhután	Aaosto 4. 2000	Aaosto 4. 2000
Ba	-	-
Bosnia v Herzeagovina	Marzo 1. 1992	-
Bulgaria	Aaosto 1. 1985	Octubre 2. 2001
China	Octubre 4. 1989	Diciembre 1. 1995
Croacia	Octubre 8. 1991	Enero 23. 2004
Cuba	Diciembre 6. 1989	Diciembre 26. 1995
Chiore	Noviembre 4. 2003	Noviembre 4. 2003
Republica Checa	Enero 1. 1993	Septiembre 25. 1996
República Popular China	Junio 10. 1980	Octubre 3. 1996
Dinamarca	-	Febrero 13. 1996
Egipto	Julio 1. 1952	-
Estonia	-	Noviembre 18. 1998
Comunidad Europea	-	Octubre 1. 2004
Finlandia	-	Abril 1. 1996
Francia	Julio 15. 1892	Noviembre 7. 1997
Georgia	-	Aaosto 20. 1998
Alemania	Diciembre 1. 1922	Marzo 20. 1996
Grecia	-	Aaosto 10. 2000
Hunaría	Enero 1. 1909	Octubre 3. 1997
Islandia	-	Abril 15. 1997
Irán (República Islámica de)	Diciembre 25. 2003	Diciembre 25. 2003
Irlanda	-	Octubre 19. 2001
Italia	Octubre 15. 1894	Abril 17. 2000
Japón	-	Marzo 14. 2000
Kazaistán	Diciembre 25. 1991	-
Kenia	Junio 26. 1998	Junio 26. 1998
Kirgizstan	Diciembre 25. 1991	Junio 17. 2004
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. 1996
Mongolia	Abril 21. 1985	Junio 16. 2001
Marruecos	Julio 30, 1917	Octubre 8, 1999
Mozambique	Octubre 7. 1998	Octubre 7. 1998
Namibia	Junio 30. 2004	Junio 30. 2004
Países Bajos (Holanda)	Marzo 1. 1893	Abril 1. 1998
Noruega	-	Marzo 29. 1996

ESTADO/ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	FECHA DE ADOPCIÓN DEL ARREGLO DE MADRID.	FECHA DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID.)
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	-
Serbia v 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
Sudán.....	Mayo 16. 1984	-
Swazilandia.....	Diciembre 14. 1998	Diciembre 14. 1998
Suecia.....	-	Diciembre 1. 1995
Suiza.....	Julio 15. 1892	Mayo 1. 1997
República Árabe de Siria	A agosto 5. 2004	A agosto 5. 2004
Tayikistán.....	Diciembre 25. 1991	-
Ex Yugoslavia		
República de Macedonia	Septiembre 8. 1991	A agosto 30. 2002
Turquía.....	-	Enero 1. 1999
Turkmenistán	-	Septiembre 28. 1999
Ucrania.....	Diciembre 25. 1991	Diciembre 29. 2000
Reino Unido de la Gran Bretaña	-	Diciembre 1. 1995
Estados Unidos de América.....	-	Noviembre 2. 2003
Uzbekistán	Diciembre 25. 1991	-
Viet Nam	Marzo 8. 1949	Abril 11 2006 -
Zambia.....	-	Noviembre 15. 2001
(Total: 78)	(56)	(67)

7.2 TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN DE UNA MARCA INTERNACIONAL



7.3 Tasas Generales.

Tabla de tasas previstas en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

Francos suizos

1.	<i>Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo</i>	
	Deberán abonarse las siguientes tasas para un período de 10 años:	
1.1	Tasa básica (Artículo 8.2)a) del Arreglo)	
1.1.1	cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color	653
1.1.2	cuando se presente alguna reproducción de la marca en color	903
1.2	Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera (Artículo 8.2)b) del Arreglo)	73
1.3	Complemento de tasa por la designación de cada Estado contratante designado (Artículo 8.2)c) del Arreglo)	73
2.	<i>Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo</i>	
	Deberán abonarse las siguientes tasas para un período de 10 años:	
2.1	Tasa básica (Artículo 8.2)i) del Protocolo)	
2.1.1	cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color	653
2.1.2	cuando se presente alguna reproducción de la marca en color	903
2.2	Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera (Artículo 8.2)ii) del Protocolo), excepto si únicamente se designan Partes Contratantes respecto a las cuales se deban pagar tasas individuales (véase el punto 2.4, <i>infra</i>) (véase el Artículo 8.7)a)i) del Protocolo)	73

- 2.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada (Artículo 8.2)iii) del Protocolo), excepto si la Parte Contratante designada es una Parte Contratante respecto a la cual se deba pagar una tasa individual (véase el punto 2.4 *infra*) (véase el Artículo 8.7)a)ii) del Protocolo) 73
- 2.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se debe pagar una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada
3. *Solicitudes internacionales regidas tanto por el Acuerdo como por el Protocolo*
Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:
- 3.1 Tasa básica
- 3.1.1 cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color 653
- 3.1.2 cuando se presente alguna reproducción de la marca en color 903
- 3.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera 73
- 3.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual no deba abonarse una tasa individual 73
- 3.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una tasa individual (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo), excepto cuando el Estado designado sea un Estado obligado (también) por el Arreglo y la Oficina de Origen sea la Oficina de un Estado obligado (también) por el Arreglo (respecto a ese Estado, se deberá pagar un complemento de tasa): la cuantía de la tasa individual la determinará cada Parte Contratante interesada

4. *Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios*
 Se abonarán las tasas siguientes (Regla 12.1)b):
- 4.1 Cuando los productos y servicios no estén agrupados en clases 77
 Más 4 por cada término que exceda 20
- 4.2 Cuando la clasificación de uno o más términos, tal como figura en la solicitud, sea incorrecta 20
 Más 4 por cada término clasificado incorrectamente queda entendido que, cuando la cuantía total adeudada en virtud de este punto respecto a una Solicitud Internacional sea inferior a 150 francos suizos, no deberá pagarse tasa alguna.
5. *Designación posterior al Registro Internacional*
 Se deberán pagar las siguientes tasas, correspondientes al período comprendido entre la fecha en que surta efecto la designación y el vencimiento del período de vigencia del Registro Internacional:
- 5.1 Tasa básica 300
- 5.2 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada indicada en la misma petición y respecto a la cual no deba pagarse una tasa individual (el complemento de tasa cubre lo que resta del período de 10 años) 73
- 5.3 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una tasa individual (y no un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo): la cuantía de la tasa individual la determinará cada Parte Contratante interesada.

6.	<i>Renovación</i>	
	Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:	
6.1	Tasa básica	653
6.2	Tasa suplementaria, excepto si la renovación se efectúa sólo para Partes Contratantes designadas respecto a las cuales se deban pagar tasas individuales	73
6.3	Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada respecto a la cual no se deba pagar una tasa individual	73
6.4	Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una tasa individual (y no un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo): la cuantía de la tasa la determinará cada Parte Contratante interesada	
6.5	Sobretasa por la utilización del plazo de gracia de la cuantía de la tasa requerida en virtud del punto 6.1	50%
7.	<i>Otras inscripciones</i>	
7.1	Transmisión total de un Registro Internacional	177
7.2	Transmisión parcial (para algunos de los productos y servicios o para algunas de las Partes Contratantes) de un Registro Internacional	177
7.3	Limitación solicitada por el titular con posterioridad al Registro Internacional, a condición de que, si la limitación afecta a más de una Parte Contratante, sea la misma para todas ellas	177

7.4 Cambio en el nombre y/o de la dirección del titular de uno o más registros internacionales, cuando se pida en una única petición la inscripción de la modificación	150
7.5 Inscripción de una licencia relativa a un Registro Internacional o modificación de la inscripción de una licencia.	177
8. <i>Información relativa a los registros internacionales</i>	
8.1 Elaboración de un resumen analítico certificado extraído del Registro Internacional, consistente en un análisis de la situación de un Registro Internacional (extracto certificado detallado), hasta tres páginas	155
por cada página que exceda de la tercera	10
8.2 Elaboración de un extracto certificado del Registro Internacional consistente en una copia de todas las publicaciones y de todas las notificaciones de denegación que tengan relación con un Registro Internacional (extracto certificado sencillo), hasta tres páginas	77
por cada página que exceda de la tercera	2
8.3 Una atestación o una sola información por escrito, para un solo Registro Internacional	77
para cada uno de los registros internacionales adicionales, si se solicita la misma información en la misma petición	10
8.4 Reimpresión o fotocopia de la publicación de un Registro Internacional, por página	5
9. <i>Servicios especiales</i>	
La Oficina Internacional estará autorizada a cobrar una tasa, cuya cuantía fijará ella misma, por las operaciones que deban efectuarse con carácter urgente, así como por servicios no previstos en la presente Tabla de tasas.	

*Tomado de <http://www.wipo.int/madrid/es/fees>

7.4 Tasas Individuales

Octubre de 2005

TASAS INDIVIDUALES

1. Los siguientes importes de tasas individuales deberán abonarse cuando las Partes Contratantes mencionadas a continuación sean designadas **en virtud del Protocolo** en la **Solicitud Internacional** o en una **designación posterior al Registro Internacional**

		<i>Franco suízos</i>
Antillas Holandesas	Por tres clases	283
	Por cada clase adicional	29
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	561
	Por cada clase adicional	57
Armenia	Por una clase	221
	Por cada clase adicional	22
Australia	Por una clase	436
	Por cada clase adicional	436
Belarús	Por tres clases	600
	Por cada clase adicional	50
Benelux	Por tres clases	245
	Por cada clase adicional	25
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	350
	Por cada clase adicional	25
Bulgaria	Por una clase	251
	Por cada clase adicional	15
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva o de certificación:</i>	
	Por una clase	502
	Por cada clase adicional	30
China	Por una clase	310
	Por cada clase adicional	155
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	929
	Por cada clase adicional	465
Comunidad Europea	Por tres clases	2.855
	Por cada clase adicional	609
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	5.595
	Por cada clase adicional	1.218

Cuba (ver el Aviso No. 28/2003 que existe en inglés y en francés)	Primera parte	
	– Por tres clases	283
	– Por cada clase adicional	113
	Segunda parte	
	– Independientemente del número de clases	158
Dinamarca	Por tres clases	487
	Por cada clase adicional	124
Estados Unidos de América	Por una clase	367
	Por cada clase adicional	367
Estonia	Por una clase	214
	Por cada clase adicional	68
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	292
	Por cada clase adicional	68
Finlandia	Por tres clases	236
	Por cada clase adicional	88
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	340
	Por cada clase adicional	88
Georgia	Por una clase	281
	Por cada clase adicional	105
Grecia	Por una clase	185
	Por cada clase adicional	46
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	924
	Por cada clase adicional	231
Irlanda	Por una clase	372
	Por cada clase adicional	106
Islandia	Por una clase	271
	Por cada clase adicional	54
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	307
	Por cada clase adicional	54
Italia	Por una clase	141
	Por cada clase adicional	48
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i> Independientemente del número de clases	472
Japón (ver el Aviso No. 38/2002 que existe en inglés y en francés)	Primera parte	
	– Por una clase	226
	– Por cada clase adicional	171

	Segunda parte	754
	– Por una clase	754
	– Por cada clase adicional	
Kirguistán	Por una clase	340
	Por cada clase adicional	160
Noruega	Por tres clases	430
	Por cada clase adicional	121
Reino Unido	Por una clase	386
	Por cada clase adicional	107
República de Corea	Por una clase	297
	Por cada clase adicional	297
		<i>Francos suizos</i>
República de Moldova	Por una clase	339
	Por cada clase adicional	28
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	452
	Por cada clase adicional	57
Singapur	Por una clase	200
	Por cada clase adicional	200
Suecia	Por una clase	243
	Por cada clase adicional	121
Suiza	Por dos clases	600
	Por cada clase adicional	50
Turkmenistán	Por una clase	236
	Por cada clase adicional	118
Turquía	Por una clase	491
	Por cada clase adicional	96
Ucrania	Por tres clases	590
	Por cada clase adicional	118

2. Los siguientes importes de tasas individuales deberán abonarse por la **renovación** de un Registro Internacional en el que las Partes Contratantes mencionadas a continuación hayan sido designadas **en virtud del Protocolo**

		<i>Francos suizos</i>
Antillas Holandesas	Por tres clases	283
	Por cada clase adicional	29
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	561
	Por cada clase adicional	57
Armenia	Por una clase	221
	Por cada clase adicional	22
Australia	Por una clase	291
	Por cada clase adicional	291
Belarús	Independientemente del número de clases	700
Benelux	Por tres clases	400
	Por cada clase adicional	71
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	730
	Por cada clase adicional	71
Bulgaria	Independientemente del número de clases	196
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Independientemente del número de clases	392
China	Por una clase	620
	Por cada clase adicional	310
		<i>Francos suizos</i>
Comunidad Europea	Por tres clases	3.502
	Por cada clase adicional	761
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	7.308
	Por cada clase adicional	1.523
Cuba	Independientemente del número de clases	339
Dinamarca	Por tres clases	487
	Por cada clase adicional	124
Estados Unidos de América	Por una clase	452
	Por cada clase adicional	452
Estonia	Independientemente del número de clases	272
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Independientemente del número de clases	341

Finlandia	Por tres clases	266
	Por cada clase adicional	140
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por tres clases	384
Georgia	Por una clase	281
	Por cada clase adicional	105
Grecia	Por una clase	185
	Por cada clase adicional	46
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	924
Irlanda	Por una clase	380
	Por cada clase adicional	190
Islandia	Por una clase	271
	Por cada clase adicional	54
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	307
Italia	Por una clase	94
	Por cada clase adicional	48
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Independientemente del número de clases	283
Japón	Por cada clase	1.724
Kirguistán	Independientemente del número de clases	500
Noruega	Por tres clases	430
	Por cada clase adicional	121
Reino Unido	Por una clase	429
	Por cada clase adicional	107
<i>Francos suizos</i>		
República de Corea	Por una clase	339
	Por cada clase adicional	339
República de Moldova	Por una clase	283
	Por cada clase adicional	57
	<i>Cuando se trate de una marca colectiva:</i>	
	Por una clase	339
	Por cada clase adicional	57

Singapur	Por una clase	141
	Por cada clase adicional	141
Suecia	Por una clase	243
	Por cada clase adicional	121
Suiza	Por dos clases	600
	Por cada clase adicional	50
Turkmenistán	Por una clase	236
	Por cada clase adicional	118
Turquía	Independientemente del número de clases	481
Ucrania	Independientemente del número de clases	590