



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

**LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS: SISTEMAS LEGALES. SU
REGULACIÓN EN EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ACUERDO
SOBRE LOS ADPIC). TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI**

*Documento preparado por la Sra. Concepción Muñoz Caparrós, Asesora Técnica,
Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales,
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid*

I. ARREGLO DE MADRID

A. Origen del arreglo

1. El Arreglo de Madrid sobre registro internacional de marcas en uno de los arreglos particulares previstos en el Convenio de la Unión de Paris, firmado en nuestra ciudad en 1891, es decir ocho años después del Convenio de Paris, pero su elaboración se llevó a cabo un año antes, en 1890, en una Conferencia celebrada entre el 2 y el 14 de abril, siendo suscrito por una serie de países el 14 de abril de 1891, habiendo sido objeto de una serie de revisiones de las que continúan en vigor únicamente las de Niza y Estocolmo de 1957 y 1967, respectivamente, y esta última modificada en el año 1.979.

2. La trascendencia de este Arreglo fue considerable, toda vez que las marcas son protegidas, en principio, en cada país de los solicitantes y de acuerdo con sus legislaciones nacionales, y, una vez concedidas se tenía que solicitar su inscripción por separado en cada uno de aquellos países donde se quisiera obtener el derecho exclusivo de dicha marca. El Arreglo de Madrid vino a ofrecer una solución a este problema, mediante una idea sencilla, ya que con una sola solicitud puede conseguirse la protección de una misma marca en una pluralidad de Estados que sean miembros del Arreglo.

B. Finalidad del arreglo

3. La finalidad del Arreglo es eminentemente práctica, como antes se dice, toda vez que consagra una serie de mecanismos sencillos que hacen asequible el registro internacional de las marcas, y para ello se tuvieron que superar importantes obstáculos, pues ningún Estado quería renunciar a que las marcas que fueran a tener vigencia en su territorio, no fueran otorgadas según su propia legislación y en su misma Administración, derivándose de esta exigencia las normas del Arreglo que luego, brevemente, examinaremos. El Arreglo responde así a un principio de unidad para el registro internacional de marcas, unidad de depósito, que se lleva a cabo en el país de origen y se remite a la Oficina Internacional, unidad de formalidades, una sola petición de registro con los impresos facilitados por la Oficina Internacional y unidad de duración, que es de 20 años renovables indefinidamente, evitando así el que estas marcas tuvieran distintos plazos de duración de acuerdo con las diferentes normal o leyes nacionales.

4. El éxito del Arreglo de Madrid ha sido grande, si bien no completo ya que había grandes Estados que no han querido adherirse al mismo. En el año 1.991 formaban parte de este Arreglo 29 Estados, y actualmente son 52, según las estadísticas de OMPI de Enero de este año, la mayoría de los cuales forman parte también del Protocolo.

C. Requisitos de registrabilidad

5. Tres son los requisitos de registrabilidad que establece el Arreglo:

a) La marca nacional ha de estar previamente registrada, es decir concedida, en el país de origen, y podrán pedirse todos los productos o servicios que estuvieran concedidos, pero no más. En este punto cabe comentar la unión que durante cinco años se establece entre el registro nacional base y el registro internacional, de tal forma que si

cae la marca nacional, igualmente caería la petición internacional. El Acta de Niza de 1957, que entró en vigor en España en 1966, redujo a cinco esta dependencia que antes era de 20 años. En España no se dio carácter retroactivo a este cambio y los cinco años se empezaron a computar a partir de la fecha de entrada en vigor del Acta de Niza, es decir desde diciembre de 1966.

b) Cláusula “*telle-quelle*”, este requisito, cuya base se encuentra en el Convenio de la Unión de París, significa que toda petición internacional debe ser idéntica a la marca nacional de base, lo cual lleva a que la actuación de las administraciones nacionales, con respecto a las marcas internacionales, tiene que ser de tal forma que habrán de ser concedidas o denegadas tal y como fueron solicitadas, sin posibilidad alguna de cambio en su denominación o diseño.

c) El Arreglo, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de la Unión de París, define qué se considera “País de origen” donde al solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, en su defecto el país donde tenga su domicilio o el país de su nacionalidad, y este país de origen no cambia nunca, aunque la marca sea transferida. El Acta de Niza introdujo el concepto de “país del titular”, que fue definido, en una de las revisiones llevadas a cabo en el Reglamento, como el país que corresponde en cada momento al titular de la marca internacional y este puede sufrir tantos cambios como transferencias se efectúen de la marca internacional.

D. Procedimiento de tramitación

6. El procedimiento de la solicitud de una marca internacional se inicia, naturalmente, con la presentación de la solicitud en las oficinas correspondientes al país de origen, siendo muy amplio el criterio en cuanto a las personas que están legitimadas para solicitarlas, en aplicación del artículo 3º del CUP, que asimila a los nacionales de los países contratantes del Arreglo, los nacionales que no lo son de acuerdo con el referido artículo 3º, siempre que tengan un domicilio o un establecimiento comercial serio y efectivo en alguno de los países de la Unión.

7. La Administración del país de origen certificará todos los datos de la marca nacional de base, y, como quiera que hasta la promulgación de la nueva Ley de Marcas de diciembre de 2001, en nuestro país cada expediente de marca solo podía contener una clase de productos o servicios, en una sola petición de registro internacional podían servir de base varias marcas nacionales como se quisiera, siempre que pertenecieran al mismo titular y fueran idénticas.

8. En cuanto a los países en donde se quiere tener la protección internacional, deben ser relacionados en la solicitud, y únicamente en ellos quedará la marca protegida, en Acta de Niza introdujo esta “limitación territorial”, de la que han hecho uso todos los países del Arreglo.

9. En relación con esta facultad, cabe mencionar la figura de la “extensión territorial”, que es una consecuencia de la limitación territorial antes mencionada. Consiste en la posibilidad de que el solicitante de un registro internacional, que no hubiera incluido en su petición inicial una serie de países, pueda ampliar el número de estos en cualquier momento posterior al depósito. Su tramitación se hace como si de una nueva solicitud se tratase, no beneficiándose

de la prioridad del registro internacional primitivo, que será tenido en cuenta solo en el momento de la renovación, ya que deberá ser renovada al mismo tiempo que el registro internacional del que procede.

10. La solicitud de marca internacional puede beneficiarse del derecho de prioridad establecido para todas las modalidades de propiedad industrial en el Convenio de la Unión de París, para ello es necesario que la marca nacional base esté concedida dentro de los seis meses desde la fecha de su solicitud, y enviada dentro de estas seis meses la petición internacional a la Oficina Internacional, gozando así la marca internacional de la prioridad del depósito nacional. Son tres por tanto las fechas que juegan para alcanzar la prioridad de la marca nacional base: la fecha de presentación, la de concesión y la de envío a la Oficina Internacional.

11. En cuanto a la facultad de rechazo de las Administraciones nacionales, éste viene regulado en el artículo 5º del Arreglo, y son las legislaciones nacionales las que están únicamente legitimadas para decidir sobre este extremo, y siempre sometido a las condiciones contenidas en el Convenio de la Unión de París. El plazo para hacer uso de este rechazo es el de un año a contar desde la fecha del registro internacional, terminado el cual, si la administración nacional de que se trate no ha hecho uso de esta facultad, la marca queda automáticamente admitida.

En cuanto a los motivos del rechazo, denominado “rechazo provisional”, el Arreglo reenvía al CUP, y concretamente a su artículo.6º quinquies, en el que aparte de tratar de la cláusula “*telle quelle*” y el “país de origen”, ya expuestos, en su apartado B regula los casos concretos por los que una marca puede ser rechazada, y que son:

“Primero.- Cuando puedan afectar a derechos adquiridos de terceros en el país donde se solicita la protección.

Segundo.- Cuando están desprovistas de carácter distintivo o sean genéricas en el sentido amplio de la palabra, es decir, genéricas puras o devenidas.

Tercero.- Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y cuando puedan engañar al público.”

12. La equivalencia de estas normas del Convenio están en absoluta coincidencia con las recogidas en la nueva Ley de Marcas de 7-12-01, en todas y cada uno de los apartados de los artículos 5 y 6 de la misma. Esta nueva Ley que entró en vigor el 31 de julio de este año, ha supuesto dos importantes novedades en nuestra legislación de marcas, aplicable por tanto también a las marcas internacionales que designan España y son: la supresión del examen de oficio de las anterioridades, cuestión esta muy debatida en la Oficina Internacional y también por los usuarios del Arreglo que designaban España, toda vez, las marcas que eran definitivamente rechazadas debido a este examen de anterioridades era un porcentaje elevado y la segunda novedad de esta ley consiste en la introducción de la multiclase, lo que las asimila a las marcas internacionales que siempre lo fueron, eliminándose así los obstáculos que ello producía. Por supuesto continúa, en la nueva Ley, el llamamiento a oposiciones de terceros.

13. El rechazo decretado se comunica a la Oficina Internacional por triplicado, encargándose ésta de transmitirlo al interesado, a la Administración de origen y el tercer ejemplar se queda en la Oficina. El plazo para contestar al suspenso es de cuatro meses, y una vez transcurridos se procede a la resolución definitiva, concediendo o denegando la marca, y

ello con independencia de que no se hubiera contestado al suspenso. Nuestra Ley permite incluso la concesión, aunque no se hubiera contestado al suspenso en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22 de la nueva Ley de Marcas.

14. El periodo de vigencia es de 20 años renovables indefinidamente y tal y como la marca quedó concedida, únicamente se podrán reagrupar los productos de acuerdo con el Nomenclator Internacional o limitar los países interesados. La Oficina Internacional, seis meses antes de expirar el plazo, emite un aviso para el pago, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° bis del Convenio de la Unión de Paris se conceden seis meses de gracia para efectuar el pago, con un recargo del cincuenta por ciento. La renovación por lo tanto es automática y no cabe, por parte de las oficinas nacionales rechazo alguno, quedando la marca internacional en vigor por otros 20 años.

15. La marca o registro internacional está sometida a modificaciones como los registro nacionales, por lo tanto se puede renunciar a la misma, y ello se lleva a cabo por medio de declaración cursada a través de las oficinas nacionales que las remiten a la Oficina Internacional. Está regulada en el artículo 8 bis del Arreglo y se refiere a la renuncia a uno o varios países contratantes.

16. Se pueden limitar los productos, como regula el Arreglo y puede ser parcial o total para todos o algunos de los países designados. Se tramita como la renuncia. Por supuesto que el Arreglo no permite la adición de un nuevo producto o la sustitución de uno nuevo. Ha de hacerse siempre mediante un nuevo depósito.

17. Cómo en las legislaciones nacionales de cada país, al tener las marcas el tratamiento de una propiedad, especial en razón de su contenido, estas pueden ser objeto de transferencias o cesiones y esta figura también aparece regulada en el Arreglo, concretamente en su artículo 9bis. No presenta ningún problema cuando la transmisión se efectúa sin que entrañe cambio en el país del titular, y lo mismo, si siendo a una persona establecida en un país distinto del titular del registro internacional y la marca es cedida independiente del registro nacional de base al haber transcurrido los cinco años, en estos casos, se notificará a la Oficina Internacional por parte de la Administración del país del titular para su publicación en la revista "*Les Marques Internationales*" y lo notifica a las demás Administraciones en el segundo supuesto.

18. La cesión parcial supone la transmisión de la marca solo para una parte de productos o servicios o para una parte de países o las dos cosas conjuntamente. El Arreglo faculta a los países contratantes a rehusar estas cesiones, cuando los productos cedidos sean similares a aquellos para los cuales la marca continúa estando registrada a favor del cedente. Por otra parte, el CUP en su artículo 6 quater da plena autoridad a la legislación nacional de los países de la Unión para decidir que la cesión de la marca no será válida sino va acompañada de la cesión de la empresa, pero también se establece que podrá ceder la parte de la empresa situada en ese país.

19. Por último, el CUP faculta a sus estados para no admitir la cesión de una marca cuyo uso por parte del cesionario suponga o indujera al público a error sobre la naturaleza de los productos.

II. EL PROTOCOLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

A. Origen y finalidad del protocolo

20. El Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo el registro internacional de marcas, tiene su origen en la culminación de un largo proceso de estudios y reuniones, iniciado por la OMPI en 1980, a fin de elaborar un texto que, dentro del espíritu del Arreglo y con la misma finalidad, el registro internacional de marcas, pudiera modificar este en algunos aspectos que no lo hicieran atractivo para una serie de países. Así, la cobertura geográfica de el Arreglo, con la excepción importante de China, ha permanecido durante varias décadas inalterada, manteniéndose fuera del mismo muchos países industrializados , pues consideraban que algunas de las características del Arreglo no eran compatibles con sus propios sistemas nacionales para el registro de marcas . Por otra parte, los países que ya formaban parte del Arreglo de Madrid, estaban muy satisfechos con el sistema y no se prestaban a una revisión del mismo.

21. De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, la finalidad del Protocolo reside básicamente en conseguir la adhesión de nuevos Estados, y fue aprobado en la Conferencia Diplomática celebrada en Madrid en 1.989, siendo el entonces Director del Registro de la Propiedad Industrial el que puso el máximo interés en su celebración en Madrid, para que de este modo pudiera conservar el mismo nombre del Arreglo. Arreglo y Protocolo son , de hecho, Tratados independientes que operan en paralelo. Un país por tanto puede ser parte de cualquiera de ello o de los dos, con la salvedad de las organizaciones intergubernamentales, como veremos a continuación, que solo podrán ser parte en el Protocolo.

B. Innovaciones que introduce el protocolo

22. Las innovaciones internas que introduce el Protocolo, y sus diferencias con al Arreglo son las siguientes:

- Primera.- En el artículo 1 del Protocolo se habla de Estados Contratantes y Organizaciones Intergubernamentales, a las que denomina Organizaciones Contratantes. Quiere esto decir que, por partes contratantes, el Protocolo designa tanto a países, como a Organizaciones Intergubernamentales. Esto ha supuesto uno de los objetivos a cumplir con la reforma en este punto del Arreglo de Madrid ya que, en éste, solo se habla de países. De esta manera, se puede considerar como parte contratante, por ejemplo, a la Comunidad Europea, que, una vez adherida al Protocolo, y de acuerdo con esta innovación, obtenerse marcas internacionales sobre la base de solicitudes de marcas comunitarias, y a la inversa, la marca internacional podrá designar a la Comunidad Europea, extendiéndose de este modo a todo su territorio y creándose un vínculo entre los dos sistemas, el de Madrid y el de Alicante. En cuanto a las condiciones que una Organización Intergubernamental debe cumplir para poder formar parte del Protocolo, son dos, que al menos uno de los estados miembros de esa organización forme parte del Convenio de París y que dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de dicha organización.

- Segunda.- Otra de las innovaciones del Protocolo que comentamos, de gran importancia como la anterior, consiste en que para acudir al registro internacional de una marca vía Protocolo, no es necesario que la marca nacional de base esté concedida, como ya se ha explicado en el Arreglo, bastando la presentación de la solicitud en el país de origen, es decir, vale tanto la concesión como la solicitud en el país de origen, lo cual supone una verdadera ventaja dado el tiempo de concesión que en algunos países contratantes supone la concesión de una marca.

- Tercera.- Se amplía en el Protocolo el plazo que las Administraciones Nacionales tienen para dictar la denegación de una marca internacional. En el Arreglo de Madrid, este plazo es de un año sin posibilidad de prórroga. En el Protocolo puede ser ampliado este plazo a 18 meses a petición de la parte contratante, pero además, estos 18 meses pueden verse ampliados si, antes de que trascurren, se ha comunicado a la Oficina Internacional de que podrían presentarse oposiciones después de los 18 meses y en caso de que la notificación de denegación por oposición, esta deberá notificarse en el plazo de siete meses desde que la fecha en que empezó el plazo para oposición. Por último, si el plazo de oposición terminara antes de los siete meses, en este caso la notificación debe ser efectuada en el plazo de un mes a contar desde la expiración del plazo de oposición.

- Cuarta.- En el Protocolo se mantiene la unión entre el registro nacional base y la petición internacional durante cinco años y lo mismo el denominado “ataque central”, pero ello se ve mitigado por la posibilidad de transformación. Así, el Protocolo en su artículo 9 establece que cuando se cancele un registro internacional porque la solicitud de base deje de surtir sus efectos en el país de origen en un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, si el titular presenta dentro de los tres meses siguientes a la cancelación una solicitud de registro para la misma marca en cualquiera de las Partes Contratantes que habían sido designadas en el registro internacional, dicha solicitud llevará la fecha de dicho registro internacional, al cual sustituye, y para ello deberá solicitarse esta transformación en el plazo señalado, tres meses, y seguir el procedimiento que se establezca en cada uno de los países donde la marca va a tener su efecto. En la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, se establece este procedimiento en el artículo 83 de la misma.

- Quinta.- En el Protocolo que comentamos, la duración de la marca internacional pasa a ser de diez años, a diferencia del Arreglo que es de veinte, según se dispone en su artículo 6, párrafo 1. Se renueva por otros diez años con el simple pago de la tasa de renovación.

- Sexta.- En cuanto al idioma a utilizar en el Protocolo, en la Regla seis del Reglamento de ejecución, común al Arreglo y al Protocolo, se establece la posibilidad de utilizar el francés o el inglés, de tal forma que una solicitud internacional que no esté regida únicamente por el Arreglo, podrá presentarse en cualquiera de estos dos idiomas, con sujeción a los requisitos de la Oficina de Origen en la que se presente, no obstante, el titular tiene la posibilidad de establecer correspondencia con la Oficina Internacional en cualquiera de los dos idiomas. En España se deben presentar en francés. Este Reglamento común, que entró en vigor el 1 de Abril de 1996, reduce también la necesidad de una participación continuada de la Oficina de Origen. Actualmente el titular pueden notificar muchos cambios directamente a la Oficina Internacional, lo cual constituye otra novedad con respecto al anterior Reglamento de Ejecución.

- Séptima.- Otra de las innovaciones importantes del Protocolo. se refiere a las Tasas. En principio se establece el mismo sistema que en el Arreglo y lo mismo en su cuantía, pero en el párrafo 7 del artículo 8 se establece la llamada “tasa individual”. Consiste en que una parte contratante podrá decidir que prefiere recibir esta tasa individual, cuyo importe será fijado por la parte contratante pero que no podrá exceder del importe que hubiera recibido por una solicitud presentada directamente en su Oficina, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional. Para ello, la parte contratante deberá declararlo al firmar la adhesión al Protocolo o su ratificación, pudiéndose hacer también posteriormente y en este caso surtirá efecto dicha declaración tres meses después de su recepción por el Director General de la OMPI.

23. Por último, y para terminar esta breve exposición sobre el Protocolo de Madrid es conveniente comentar la llamada “clausula de salvaguardia”, regulada en el artículo 9 sexies del Protocolo, según la cual, las disposiciones del Protocolo no serán de aplicación en las relaciones entre Estados que sean a la vez miembros del Arreglo y del Protocolo, siendo únicamente aplicables las normas del Arreglo. Esta clausula se introdujo a instancia de aquellos países que estaban satisfechos con el Arreglo y deseaban reducir al mínimo los cambios introducidos por el Protocolo. Esta cláusula podrá ser derogada o restringida, pero no antes de diez años a partir de la entrada en vigor del Protocolo, y no antes del plazo de cinco años contados desde la fecha en que la mayoría de los Estados parte del Arreglo, lo sean también del Protocolo.

24. El Protocolo fue adoptado en Madrid, en Conferencia Diplomática, como ha quedado dicho, el 27 de junio de 1.989, siendo España el primer país que lo ratificó. Entró en vigor el día 1 de diciembre de 1995, pero no se pudo llevar a la práctica hasta que no fue aprobado el Reglamento de Ejecución común a ambos Tratados, Arreglo y Protocolo, que fue adoptado por la Asamblea de la Unión de Madrid el 15 de diciembre de 1996, entrando en vigor el 1 de abril de este año. En estos momentos, según los datos estadísticos de OMPI, forman parte del Protocolo 55 Estados, siendo la mayoría de ellos parte también del Arreglo.

[Fin del documento]