

MANUAL INFORMATIVO PARA LOS SOLICITANTES DE MARCAS INTERNACIONALES

Servicio de Información
c/ Castellana 75
28071 Madrid
Tlfno. 902 157 530
Fax 91 349 55 97
Página web www.oepm.es
Correo electrónico: informacion@oepm.es

1. ¿QUÉ ES UNA MARCA INTERNACIONAL?
 2. VENTAJAS DEL SISTEMA DE MARCA INTERNACIONAL
 3. DIFERENCIAS CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
 4. ¿QUÉ PUEDE SER MARCA INTERNACIONAL?
 5. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?
 6. ¿DÓNDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?
 7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.
 8. ¿CÓMO SE SOLICITA UNA MARCA INTERNACIONAL?
 9. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD.
 10. REMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA OFICINA INTERNACIONAL.
 11. COMUNICACIÓN A PAÍSES DESIGNADOS EN LA SOLICITUD
 12. ALCANCE Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
 13. OBLIGACIONES DEL TITULAR
 14. ANEXOS
- a) MAS INFORMACIÓN SOBRE MARCA INTERNACIONAL
 - b) FORMULARIO DE SOLICITUD.
 - c) LEGISLACIÓN
 - d) LISTA DE PAISES MIEMBROS ACTUALIZADA A DICIEMBRE 2006

1 ¿QUÉ ES UNA MARCA INTERNACIONAL?

La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid, y comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.

No es una marca que sea registrable en todo el mundo, sino únicamente en los países integrados en el Sistema de Madrid que en la actualidad son 80 (Ver anexo), ya sea formando parte del Arreglo, del Protocolo o de los dos. También puede solicitarse una marca para protegerla en la Unión Europea por esta vía - ver lista de países miembros en la página de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) : <http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html>).

No puede utilizarse el sistema para proteger la marca en otros países no miembros.

2 Ventajas del sistema

Con el Sistema de Madrid se consigue la simplificación y unificación de una serie de trámites como serían el examen formal y la publicación, con objeto de obtener en cada uno de los países designados un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de una marca nacional.

Con una única solicitud, en un único idioma y pagando una única tasa en francos suizos se puede obtener protección en multitud de países (ver tasas en la página OMPI <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/>). Además esta protección se puede ampliar posteriormente a otros países miembros del sistema en cualquier momento por medio de una solicitud de extensión territorial. Es también destacable que la marca internacional es más fácil de gestionar que varias marcas nacionales, dado que será objeto de una única renovación (el registro internacional tiene una duración de 10 años renovable cada 10 años) y también será más fácil registrar cambios de titularidad, representante o limitaciones en los productos o servicios. En resumen, es más sencillo obtener protección en otros países y también la gestión posterior de dicha protección.

3 DIFERENCIAS CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por su diferente alcance geográfico debemos distinguir:

- a- Marca española. Es la marca tramitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) y que tiene efectos en el territorio español. La marca española no tiene efectos en otros países
- b- Marca internacional: la marca internacional tiene efectos en los países designados pero no en España. Es necesario tener una marca de base española para poder solicitar la internacional.
- c- Marca comunitaria: es una marca con efectos en el territorio de la Unión Europea. Se puede solicitar directamente ante la OAMI o bien solicitar una marca internacional y designar a la Unión Europea.

4. ¿QUÉ PUEDE SER MARCA INTERNACIONAL?

En principio para obtener la marca internacional es obligatorio tener un marca española anterior, que le sirva de base y según los casos será una mera solicitud (países pertenecientes al Protocolo de Madrid) o un registro ya concedido (países parte en el Arreglo de Madrid). Como regla general se admiten como marca internacional los mismos signos que pueden constituir marca conforme al artículo 4 de la Ley española:

Concepto de marca:

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la admisibilidad de algunos de estos signos puede no estar contemplada en algunos países.

5. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?

Pueden solicitar una marca internacional ante la OEPM las personas físicas o jurídicas que tengan nacionalidad española o tengan su domicilio en España o posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en España. No se puede solicitar una marca internacional ante la OEPM si no existe una de estas conexiones con España.

6. ¿DÓNDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

Las solicitudes de marcas internacionales, con base en una marca nacional, se presentarán en la Oficina Española de Patentes y Marcas, mientras las Comunidades Autónomas no asuman sus competencias en materia de propiedad industrial.

7 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El procedimiento de registro de una marca internacional implica tres fases:

- Una primera, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas como oficina de origen, en la que se recibe la solicitud y se hace un primer examen formal en el que se comprueba que todos los datos de la marca internacional solicitada coinciden con los de la marca nacional que le sirve de base y remite la solicitud a OMPI. En esta primera fase, si la OEPM encuentra defectos formales en la solicitud se lo comunica al solicitante para que los subsane.
- La segunda, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la que se hace un examen formal y se publica la marca ya con número internacional, en la gaceta OMPI de Marcas Internacionales. Igualmente en esta fase la OMPI puede detectar defectos formales que serán comunicados al solicitante directamente o a través de la OEPM.
- Una tercera, ante la Oficina Nacional de cada país solicitado, que recibe la designación de la OMPI, (ya que el registro internacional tiene en cada país los mismos efectos que una solicitud nacional de dicho país) y que decide, conforme a su legislación nacional, si se ha de conceder la marca internacional. Hay que tener aquí en cuenta que las prohibiciones de registro pueden variar de unos países a otros y que la marca puede ser concedida en un país y denegada en otro. Las oficinas nacionales tienen un plazo para comunicar el rechazo del registro internacional que es, con carácter general, de 12 meses (en algunos casos el plazo se amplía a 18 e incluso más meses). Si la oficina nacional no comunica el rechazo a la OMPI dentro del plazo, la marca internacional se entiende concedida para dicho país.

8 ¿CÓMO SE SOLICITA UNA MARCA INTERNACIONAL?

Para poder solicitar una marca internacional ante la OEPM es obligatorio tener una marca nacional española con las siguientes particularidades:

- para designar países parte en el Protocolo basta una solicitud de base española, es decir, tener meramente solicitada una marca en España

- para designar países parte en el Arreglo es necesario que la marca española esté ya registrada (concedida).

La marca internacional debe tener idéntico titular, idéntico distintivo e idénticos productos o servicios que estén incluidos entre los solicitados o concedidos en la marca nacional.

Las solicitudes internacionales deben presentarse siempre a través de la OEPM, que es quien debe acreditar estos extremos.

La solicitud de una marca internacional conlleva una tasa nacional con independencia de las tasas que deben abonarse a la Oficina Internacional.

9 TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD

Recibida la solicitud en la OEPM, se procederá a un EXAMEN DE FORMA de la misma; en dicho examen se comprueba en primer lugar que el idioma y los formularios presentados son los correctos:

- MM1, para solicitudes que designen países pertenecientes solo al Arreglo de Madrid, (estas solicitudes se redactarán en francés)
- MM2, para solicitudes que designen países parte en el Protocolo de Madrid, (estarán redactadas en español).
- MM3, solicitudes para países parte en el Arreglo y al menos uno parte en el Protocolo, (se presentarán en español).

Los impresos de solicitud deberán redactarse de acuerdo con la siguiente recomendación de la Oficina internacional:

---1).. En los impresos de solicitud de marca internacional (MM1, MM2, MM3) y en el apartado 10 referente a los productos y servicios solicitados, estos deben escribirse correctamente acentuados y utilizando siempre letras minúsculas, salvo cuando las reglas ortográficas impongan el uso de mayúsculas.

---2).. Igualmente, en el mismo apartado 10 de los impresos de solicitud de marca internacional y en relación con los productos y servicios solicitados, los signos de puntuación (coma, punto y coma, dos puntos.....), deberán ser utilizados de forma que la redacción de dichos productos y servicios resulte coherente con la puntuación efectuada.

Es obligatorio que el impreso se presente mecanografiado o cumplimentado por ordenador. Desde la página web de la OMPI puede ser cumplimentado y descargado el impreso de solicitud.

Si los impresos presentados son conformes, se comprueba que todos los datos que constan en la solicitud internacional coinciden en todo con la marca nacional que le sirve de base, es decir número de la marca nacional, titular, domicilio fechas de solicitud, concesión, prioridad, (si la reivindica) y productos o servicios solicitados.

En caso de que la solicitud se haga a través de Agente o representante, se pedirá la correspondiente autorización.

En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se comunicarán éste al solicitante o a su representante para que proceda a subsanarlo en el plazo de 10 días señalado en el art. 40.1) del Reglamento de Ejecución de la Ley 17/2001 de 7 Diciembre, de Marcas.

En el supuesto de que los defectos no hubiesen sido subsanados o no se hubiera contestado a la notificación de los mismos, la solicitud se tendrá por desistida

10 REMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA OFICINA INTERNACIONAL.-

Si en el examen de forma antes efectuado, no se observara ningún defecto en la solicitud o éstos hubieran sido subsanados por el solicitante tras la notificación de los mismos, la solicitud será remitida, con todo lo actuado a la Oficina Internacional, en el plazo máximo de dos meses desde la presentación, y mantendrá como fecha de solicitud internacional la fecha de presentación.

Una vez que la Oficina Internacional recibe la solicitud, procede a un nuevo examen de admisibilidad. Este examen consiste en la comprobación de que todos lo apartados de la solicitud internacional han sido correctamente cumplimentados:

- 1) que el solicitante está legitimado para pedir una marca internacional.
- 2) que los formularios de solicitud y el idioma elegido son los correctos.
- 3) que la prioridad, si la reivindica, está dentro del plazo de 6 meses.
- 4) cuando el distintivo sea gráfico, que cumple las condiciones estipuladas para ser reproducido.
- 5) que los productos o servicios solicitados, están correctamente clasificados, según la Clasificación de Niza.
- 6) que el resto de los datos concuerdan con los de la marca nacional que le sirve de base
- 7) que consta la fecha de presentación de la solicitud y la firma de la Oficina Española certificando todos los datos.

Si la Oficina Internacional observa algún defecto comunicaría tanto al titular como a la OEPM un “aviso de irregularidad”, para que se subsane el defecto detectado en el plazo que marque la Oficina Internacional.

Si no se subsanará se entenderá por desistida la solicitud, lo comunicará a la OEPM y procederá a su archivo

Si la solicitud ya examinada por la Oficina Internacional, fuera correcta se le adjudica nº internacional, se publica en la Gaceta OMPI de Marcas Internacionales y se comunica tanto a la Oficina Española como al titular, el cual recibe asimismo un certificado de registro.

11 COMUNICACIÓN A LOS PAÍSES DESIGNADOS

La comunicación a cada uno de los países designados en la solicitud internacional, ya sean parte en el Arreglo o en el Protocolo, la hace directamente la OMPI.

Cada país examina la marca de acuerdo con su legislación nacional y aplica su propio procedimiento durante la tramitación de la misma y decide, conforme a su legislación, si se ha de conceder, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Art. 5 del Arreglo y del Protocolo de Madrid

12 ALCANCE Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

La protección obtenida por el registro internacional se extiende a todos los países designados en la solicitud, que hayan concedido el registro de la marca.

La marca internacional se concede por diez años desde la fecha de solicitud y puede renovarse indefinidamente por periodos de diez años. En el certificado de registro de marca internacional constan las fechas tanto de solicitud como la fecha en que debe efectuarse la renovación, independientemente de la fecha de concesión en cada uno de los países designados

Esta renovación puede ser total o parcial tanto de clases solicitadas como de países designados.

La solicitud de renovación se puede hacer presentándola por ventanilla en la OEPM o directamente por el titular a la Oficina Internacional.

13 OBLIGACIONES DEL TITULAR

Para mantener en vigor la marca internacional el titular debe cumplir las siguientes obligaciones:

1. Solicitar la renovación cada diez años, pagando las tasas correspondientes.
2. Usar la marca internacional.

14 ANEXOS

a) Más información sobre la marca internacional

Puede obtenerse en la página web de OMPI: <http://www.wipo.int/madrid/es/>)

b) Formularios de la solicitud

- Para presentar la solicitud de Marca internacional es necesario adjuntar los formularios establecidos MM1, MM2, MM3 (ver formularios en la página OMPI <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>)

c) Legislación

- **Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001, núm. 294).**

El texto completo puede consultarse en la página web de la OEPM:

[Enlace al texto](#)

- **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 Wáshington 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 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.**

El texto puede consultarse en la página web de la OEPM:

[Enlace al texto](#)

- **Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio 1989, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 y modificado el 3 de octubre de 2006.**

El texto puede consultarse en la página web de la OEPM:

[Enlace al texto](#)

- **Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor el 3 de octubre de 2006)**

El texto puede consultarse en la página web de la OMPI:

http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm

Texto del Título VIII de la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre, de Marcas, relativo Marcas Internacionales

TÍTULO VIII MARCAS INTERNACIONALES

Artículo 79. Solicitud de extensión territorial a España.

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del [Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891](#), relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo "Arreglo de Madrid"), del [Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989](#) (llamado en lo sucesivo "Protocolo") o de ambos, extenderá sus efectos en España.

Artículo 80. Denegación y concesión de la protección en España.

1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo.

2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4 del artículo 29.

3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.

4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a partir de la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de la mención a que se refiere el apartado anterior.

5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo "Reglamento común al Arreglo y al Protocolo").

Artículo 81. Presentación de la solicitud de registro internacional.

1. La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España, al amparo del [Arreglo de Madrid](#), o por el titular o el mero solicitante de una marca, al amparo del [Protocolo](#), en el órgano que resulte competente, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11.

2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de cualquier modificación se satisfará una tasa nacional, sin cuyo pago no será tramitada.

Artículo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional.

1. Recibida la solicitud de registro internacional, el órgano competente examinará:

- a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el Reglamento común al Arreglo y al Protocolo.
- b) Si la tasa nacional ha sido pagada.

2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificará al solicitante los defectos observados, para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, los subsane. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el órgano competente otorgará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió la solicitud o la subsanación de ésta, según proceda, y la transmitirá, con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de los cinco días siguientes.

3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas, como Oficina de origen, examinará si:

- a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo con los artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del artículo 2 del Protocolo.
- b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se corresponden con las del registro nacional o, en su caso, con las de la solicitud de registro nacional, a los efectos de certificar esa conformidad según establece el artículo 3.1) del Arreglo de Madrid o, en su caso, el artículo 3.1) del Protocolo.

4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los requisitos examinados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará los defectos al solicitante requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente establecido. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud.

5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Española de Patentes y Marcas indicará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió la subsanación.

e) Miembros de la Unión de Madrid. (diciembre 2006).

La lista actualizada puede consultarse en la página web de OMPI:

<http://www.wipo.int/madrid/es/members/>

Albania (A&P)
Alemania (A&P)
Antigua y Barbuda (P)
Argelia (A)
Armenia (A&P)
Australia (P)

Austria (A&P)
Azerbaiyán (A)
Bahrein (P)
Belarús (A&P)
Bélgica* (A&P)
Bhután (A&P)

	Bosnia y Herzegovina (A)	República de Corea (P)
	Botswana (P)	República de Moldova
	Bulgaria (A&P)	(A&P)
	China (A&P)	República Popular
	Chipre (A&P)	Democrática de Corea (A&P)
	Comunidad Europea (P)	Rumania (A&P)
	Croacia (A&P)	San Marino (A)
	Cuba (A&P)	Serbia (A&P)
	Dinamarca (P)	Sierra Leona (A&P)
	Egipto (A)	Singapur (P)
	Eslovaquia (A&P)	Sudán (A)
	Eslovenia (A&P)	Suecia (P)
	España (A&P)	Suiza (A&P)
	Estados Unidos de América	Swazilandia (A&P)
(P)		Tayikistán (A)
	Estonia (P)	Turkmenistán (P)
	Ex República Yugoslava de Macedonia (A&P)	Turquía (P)
	Federación de Rusia (A&P)	Ucrania (A&P)
	Finlandia (P)	Uzbekistán (A&P)
	Francia (A&P)	Viet Nam (A&P)
	Georgia (P)	Zambia (P)
	Grecia (P)	(80)
	Hungría (A&P)	
	Irán (República Islámica del) (A&P)	
	Irlanda (P)	
	Islandia (P)	
	Italia (A&P)	
	Japón (P)	
	Kazajstán (A)	
	Kenya (A&P)	
	Kirguistán (A&P)	
	Lesotho (A&P)	
	Letonia (A&P)	
	Liberia (A)	
	Liechtenstein (A&P)	
	Lituania (P)	
	Luxemburgo * (A&P)	
	Marruecos (A&P)	
	Mónaco (A&P)	
	Mongolia (A&P)	
	Montenegro (A&P)	
	Mozambique (A&P)	
	Namibia (A&P)	
	Noruega (P)	
	Países Bajos:	
	– Territorio en Europa *	
(A&P)		
	– Antillas neerlandesas **	
(P)		
	Polonia (A&P)	
	Portugal (A&P)	
	Reino Unido (P)	
	República Checa (A&P)	
(A&P)	República Árabe Siria	

(A) : Estado parte en el Arreglo (57)

(P) : Estado parte en el Protocolo (71)

* No se podrá solicitar una protección por separado para Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos, sino únicamente para el conjunto de estos tres países (Benelux) con sujeción al pago de un complemento único de tasa o de una tasa individual única.

** El territorio de las Antillas neerlandesas forma parte del Reino de los Países Bajos. Sin embargo, la ley de marcas del Benelux no se aplica en el territorio de las Antillas neerlandesas. Estas tienen su propia ley de marcas y su propia Oficina encargada del registro de marcas. La protección respecto de las Antillas neerlandesas debe solicitarse mediante una designación específica de las Antillas neerlandesas, distinta de la designación del Benelux.