

INAUGURACIÓN

José Antonio Gil Celedonio

Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

PRESENTACIÓN

Belén Luengo García.

Subdirectora del Departamento de Sinos Distintivos (OEPM).

PONENTES

Juan Uceda Requena.

Jefe de Área de Examen de Signos Distintivos (OEPM)

Un mundo de Posibilidades: la intervención de la OEPM para la expansión internacional de la marca.

Aurea Plana.

Responsable jurídica del Sistema de Madrid para el Registro internacional de Marcas (OMPI).

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas: solicitud, registro y gestión del registro internacional.

Marifé Piñero Montes.

Abogada especializada en Propiedad Industrial, en Mahou San Miguel.

La experiencia del Grupo Mahou-San Miguel en la internacionalización de sus marcas.

Mesa Redonda virtual

Traspasando fronteras: Las posibilidades de expansión internacional de las marcas



2 junio 2022

12:00h





Un mundo de posibilidades: la intervención de la OEPM para la expansión internacional de la marca.

Juan Uceda Requena

¿Qué es la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A. (OEPM)?

Organismo Autónomo de la Administración General de Estado que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de:

Patentes y Modelos de Utilidad (Invenciones)

Diseños Industriales

Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos)



Asimismo difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial.



Dirección Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid ESPAÑA
Telf.: 902 157 530
informacion@oepm.es
www.oepm.es

Nuevos Ministerios: Metro y Cercanías Renfe
Autobuses: 3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-
51-64-66-124-126-128-147-149-150-C1 y C2

Sede OEPM

La protección de las marcas: Un paso imprescindible para el éxito empresarial

- El registro de las marcas en la OEPM es un elemento indispensable para el buen desarrollo de cualquier actividad empresarial.
- Solo mediante el registro de la marca se puede garantizar el uso exclusivo de la misma y, por tanto, evitar que otros competidores la utilicen en el mercado.
- El titular de una marca registrada puede oponerse a que otros competidores registren nuevas marcas que pudieran colisionar con la suya así como ejercitar acciones judiciales contra quien la estuviera utilizando sin su consentimiento.

ADQUISICIÓN DCHO DE MARCA

¿CÓMO?

Art. 2.1 LM

*el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el **registro válidamente efectuado**.*

¿DÓNDE?

Art. 1.3 LM

El RM tendrá **carácter único** en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la **Oficina Española de Patentes y Marcas**

¿QUIÉN?

Art. 3 LM

*Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las **personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público**.*

¿Por qué me interesa internacionalizar mi marca?

- La protección de los derechos de marca tiene base nacional por lo que es necesario proceder a su registro en cada uno de los países en los que se pretenda comercializar los productos y servicios.
- El registro de la marca en otro país garantiza la protección dentro de sus fronteras.
- La actividad comercial de España hacia el exterior constituye un campo de expansión de gran potencial. En 2021 las exportaciones de bienes en España alcanzó la cifra de 316,609 mil. de euros. Esto supone un crecimiento del 21,2% interanual respecto al 2020 y un aumento del 9,1% frente a 2019, superándose los niveles previos a la pandemia.
- Por su parte, la exportación de servicios creció un 15,7% en 2021 alcanzando los 18,888 mill. de euros.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

- El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas es una Organización Internacional que agrupa a países y Organizaciones de todo el mundo para la obtención y gestión centralizada de la protección internacional de los derechos de marca.
- España, como miembro fundador, forma parte del mismo de 1892. La OEPM es el organismo a través del cuál se relacionan los usuarios con la Oficina Internacional de Ginebra.
- Los titulares de marcas nacionales españolas pueden acceder al Sistema de Madrid para obtener en cualquiera de los estados miembros una protección de su marca en los mismo términos que si realizaran un registro nacional en dicho país.

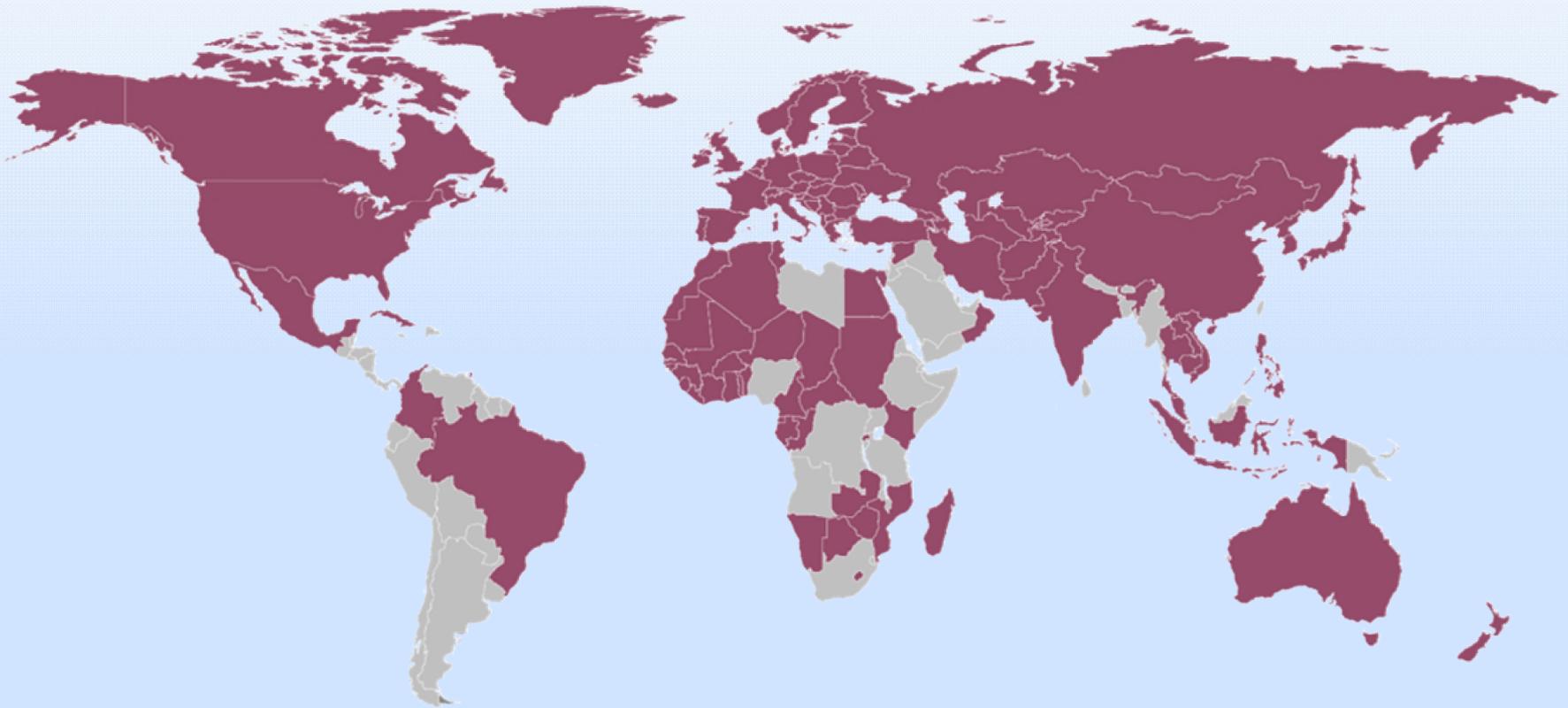
WIPO | MADRID

The International
Trademark System

Ventajas del Sistema de Madrid

- Se **simplifica el procedimiento de registro de marca** puesto que mediante la presentación de una única solicitud, en un único idioma y pagando una sola tasa a la OMPI situada en Ginebra, se pueden iniciar procedimientos de solicitud de registro de marca en (hasta la fecha) 125 países.
- Se unifica todos los trámites posteriores ya que la marca tendrá la **misma fecha de solicitud** en todos los países inicialmente designados.
- En caso de que la marca se registre en uno o varios países sin haber sufrido objeciones de oficio u oposiciones, no sería necesario contratar un abogado local que represente la marca ante la respectiva Oficina de Marcas nacional, lo que **reduce los costes de internacionalización de la marca**.
- Una vez registrada la marca internacional, se pueden realizar designaciones posteriores de otros países pertenecientes al Sistema en el futuro.

Extensión geográfica del Sistema de Madrid



EL SISTEMA DE MADRID

PRINCIPIOS BÁSICOS

Vía única para registrar marcas en múltiples territorios

Presentación de una única solicitud de registro internacional

Un único idioma

Pago de tasas en una única divisa (CHF) y ante una única oficina

Sistema centralizado de gestión

Administración (cambio de nombre y dirección, transferencias),
designaciones posteriores y renovación a través de OMPI

Un único número de registro

EL PROTOCOLO DE MADRID

ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El Protocolo es la norma que regula el proceso de protección internacional de marcas.

Aprobado el 27 de junio de 1989, entró en vigor el 1 de abril de 1996

Modificado el 3 de octubre de 2006 (plazo extra denegación oposiciones)

Modificado el 12 de noviembre de 2007, entró en vigor el 1 de septiembre de 2008

Se complementa con el Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo de Madrid.

EL PROTOCOLO DE MADRID

PRINCIPIOS BÁSICOS

1. Marca de base: registro o mera solicitud

2. Hasta 18 meses o más desde notificación para denegar la protección

3. Duración registro = 10 años

4. Menor dependencia: posibilidad transformación del registro internacional

5. Idioma oficial: francés, inglés y español

6. Abierto a Estados parte del CUP y organizaciones intergubernamentales

7. Posibilidad establecer tasas individuales

8. Prevalencia aplicación del Protocolo sobre el Arreglo

EL SISTEMA DE MADRID

REQUISITOS BÁSICOS

1. Existencia de marca de base (solicitud o registro)

2. Legitimación solicitante: nacionalidad, domicilio o establecimiento

3. Presentación solicitud de registro a través de oficina nacional

4. Salvo denegación de la protección en plazo, la marca internacional goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por la oficina designada

MM2(S)

PROTOCOLO DE MADRID RELATIVO AL
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL
REGIDA POR EL PROTOCOLO DE MADRID
(Regla 9 del Reglamento del Protocolo)

IMPORTANTE

1. El presente formulario se utilizará para presentar una solicitud internacional según el Protocolo de Madrid.
2. Este formulario **debe enviarse a la Oficina de origen. No debe enviarse directamente a la Oficina Internacional.**

Esta página de portada no debe enviarse a la Oficina Internacional.

<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>

Sede Electrónica 

<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>

Sistema de Madrid – Contacto

Horario de la Unidad de Atención al Cliente del Sistema de Madrid:
lunes a viernes, de la 9.00 a las 18.00 (hora de Ginebra)
Tel.: + 41 22 338 86 86

Consultas generales / Presentación de formularios
<http://www.wipo.int/madrid/es/contact/>

Dirección

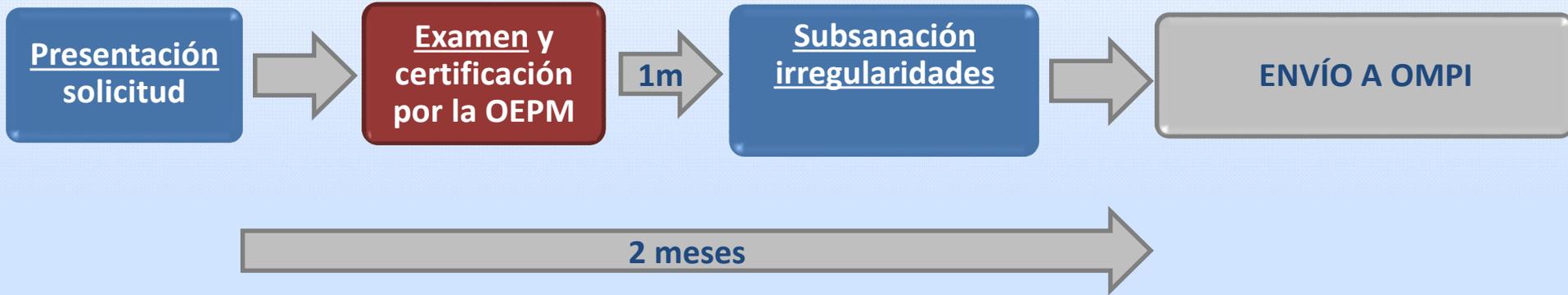
División de Operaciones del Sistema de Madrid
Registro de Marcas y Dibujos y Modelos
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, Chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20

FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS

- Formularios MM1-MM24, permiten realizar todos los trámites relativos a la marca internacional para su gestión como objeto de propiedad.
- <https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>

EL SISTEMA DE MADRID

OEPM COMO OFICINA DE ORIGEN



EL SISTEMA DE MADRID

PROCEDIMIENTO



Examen en la oficina de origen

Se realiza un análisis preliminar del contenido del MM2, en caso de que no contenga defectos se remite a OMPI.

Si se detectan irregularidades se envía un suspenso de forma requiriendo la subsanación.

ACUERDO DE SUSPENSIÓN FORMAL DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL EN BASE A LA MARCA NACIONAL N.º 4046944

Examinado el expediente de referencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 17/2001 de Marcas, se acuerda la suspensión del expediente por los motivos siguientes:

MOTIVOS:

En el punto 5 Y 6 el número de marca debe indicarlo sin la M.

En el punto 11 al designar la Unión Europea deben marcar un idioma en el apartado 1.

En el punto 3 solo deben seleccionar una opción.

El formulario debe venir impreso a una sola cara.

El formulario MM18 debe venir impreso a una sola cara.

Para subsanar los defectos señalados dispone de plazo **10 días**, plazo que comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente notificación. (Art. 40 Reglamento Ejecución Ley de Marcas)

En el caso de que no se subsanen los defectos mencionados se tendrá por desistida la solicitud conforme a lo que establece el artículo 82.4 de la Ley de Marcas.

Envío a OMPI y examen de irregularidades

AVISO RELATIVO A UNA SOLICITUD INTERNACIONAL.

ATENCIÓN:

La(s) irregularidad(es) indicadas en este aviso debe(n) ser subsanada(s) por la oficina de origen.

La Oficina Internacional deberá recibir la respuesta a este aviso a más tardar el 6 de marzo de 2020. Sírvase indicar el número de referencia OMPI 1264030801 en todas sus comunicaciones con la Oficina internacional.

Ré.: Solicitud internacional basada en la solicitud No. 4022631
- para la marca
- a nombre de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

Fecha de recepción de la solicitud internacional por la oficina de origen: 19 de junio de 2019
por la Oficina Internacional: 25 de junio de 2019

Nuestra ref.: EN-I/1264030801/QL
Referencia de la oficina: OEPM
Referencia del solicitante:
Examinador: Qiangqiang LI
Número de teléfono: +41 22 338 8686.

Contact: www.wipo.int/madrid/es/contact/

Acusamos recibo de la solicitud internacional arriba mencionada.

El examen de esta solicitud reveló las irregularidades listadas

a continuación:

IRREGULARIDAD O IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE HA DE SUBSANAR LA OFICINA DE ORIGEN

1. La Oficina Internacional considera que las siguientes expresiones en la lista de productos y/o servicios son demasiado vagas a efectos de clasificación (Regla 13):

- (1) "betunes, cremas y pez para el calzado" (clase 3)
- (2) "hilos de cuero" (clase 18)

Por consiguiente, la Oficina Internacional propone lo siguiente:

- (1) "betunes y cremas para el calzado" (clase 3)
- (2) "Cordones de cuero" (clase 18)

Es posible enviar una comunicación a la Oficina Internacional proponiendo una o más expresiones diferentes. Una propuesta de esta índole deberá comunicarse **POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE ORIGEN** en un **plazo de tres meses** contados a partir de la fecha de la presente notificación, **que vencerá el 6 de marzo de 2020**. Si dentro de ese plazo no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional, ésta hará constar en el Registro Internacional la expresión o expresiones que figuran en la solicitud internacional indicando que, a juicio de la Oficina Internacional, la expresión o expresiones especificadas son demasiado vagas a efectos de clasificación.

Se ruega encarecidamente a los solicitantes que verifiquen, mediante el Madrid Goods & Services Manager, la clasificación y pertinencia de las indicaciones que deseen utilizar en su solicitud de registro, en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/mgs>

Envío a las oficinas designadas

- Una vez superado el examen de OMPI se envía a las partes designadas que procederán al examen de fondo de acuerdo con su legislación nacional.

EL SISTEMA DE MADRID

OEPM COMO OFICINA DESIGNADA



Herramientas complementarias para la solicitud internacional

Servicios electrónicos del Sistema de Madrid



Buscador de anterioridades: <https://www3.wipo.int/branddb/es/>

Calculador de tasas: <https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp>

Madrid Monitor: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/index.jsp>



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)



***LA EXPERIENCIA DE MAHOU-SAN
MIGUEL
EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
NUESTRAS MARCAS***

MAYO-2022

ASESORÍA JURÍDICA

INDICE

1. PAISES CON PRESENCIA DE NUESTROS PRODUCTOS.
2. SITUACIÓN ESPECIAL DE LA MARCA SAN MIGUEL





- La **INTERNACIONALIZACIÓN** es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de nuestro negocio. Tenemos el objetivo de construir una huella internacional sólida y sostenible.
- En **2019**, nuestras ventas fuera de España alcanzaron los 2,4 millones de hectólitros. Además, producimos más del 70% de la cerveza española que se consume fuera de España, siendo nuestros principales mercados Reino Unido, EEUU, Chile e Italia.
- Estamos presentes en más de 70 países, con una oferta adaptada a cada mercado. - Contamos con una división propia fuera de España, en Chile, Mahou Andina.

1. PAISES CON PRESENCIA DE NUESTROS





SAN MIGUEL

GUINEA ECUATORIAL

ISRAEL

RUMANIA

EUROPA



SOLAN DE CABRAS

Mercado asiático, especialmente en China, Hong Kong, Singapur

Mercado norteamericano, Chile, Costa Ric, Panamá, Venezuela

Mercado Europeo

Jordania, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Libia, Yemen



MAHOU

Estados Unidos

Chile

Latino América

Europa

China

Filipinas

Marruecos



ALHAMBRA

Europa

Canadá

Estados Unidos

Corea del Sur

Chile

México

Japón

***2. SITUACIÓN
ESPECIAL DE LA
MARCA SAN
MIGUEL EN EL
EXTERIOR***





SAN MIGUEL CORPORATION



- **CONVENIO FIRMADO CON SAN MIGUEL CORPORATION ANTES DE QUE MAHOU COMPRARA SAN MIGUEL. FECHA.- 1985.**
- Reparto de los territorios del mundo para la comercialización de San Miguel.
- MAHOU compra San Miguel en el año 2.000
- **SITUACIÓN ACTUAL –**
- En el siglo XXI, se han producido muchos cambios fronterizos afectando al mapa Europeo y por tanto, a la división pactada. Ej.- UNIÓN SOVIÉTICA abarcaba países que hoy en día pertenecen a la Comunidad Europea (Estonia, Lituania, Latvia).
- El 24 de junio de 2016 se firmó un **convenio entre San Miguel Corporation y Mahou San Miguel.**

A light gray world map is centered in the background of the slide. The text is overlaid on the map.

LÍMITES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MAHOU SAN MIGUEL

Los límites recogidos en este en el Convenio deben ser rigurosamente respetados.

PAÍSES RECOGIDOS EN EL CONVENIO EN LOS QUE SE PUEDE VENDER LIBREMENTE

- Comunidad Europea
- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Egipto | 9. Libia |
| 2. Marruecos | 10. Ciudad del Vaticano |
| 3. Túnez | 11. Albania |
| 4. Turquía | 12. Liechtenstein |
| 5. Andorra | 13. Mónaco |
| 6. Islas Feroe | 14. San Marino |
| 7. Israel | 15. Suiza |
| 8. Líbano | 16. Argelia |



SITUACIONES EXCEPCIONALES

- Estonia, Latvia y Lituania.

Podremos tener nuestras marcas SAN MIGUEL registradas allí, pero no podremos vender.

- **EXCEPCIÓN: GUINEA ECUATORIAL**



PAÍSES EN LOS QUE NO PODEMOS TENER NINGUNA PRESENCIA

La presencia de nuestra imagen corporativa solo se puede limitar a la firma en los e-mails (bottom of e-mail messages).

1. China
2. Hong Kong
3. Indonesia
4. Vietnam
5. Estados Unidos
6. Taiwan
7. Singapur
8. Emiratos Árabes
9. República de Korea
10. Filipinas



RESTO DE PAÍSES

**ej: CHILE
INDIA**

- No podemos vender productos San Miguel, nuestro logo solo se podrá usar:
 - **en tarjetas de presentación (calling cards),**
 - **las cabeceras de cartas/escritos,**
 - **firma de e-mails, y banners,**
 - **posters,**
 - **guías,**
 - **postes,**
 - **folletos,**
 - **trípticos para ferias internacionales o exhibiciones comerciales.**



GRACIAS

mpinerom@mahou-sanmiguel.com