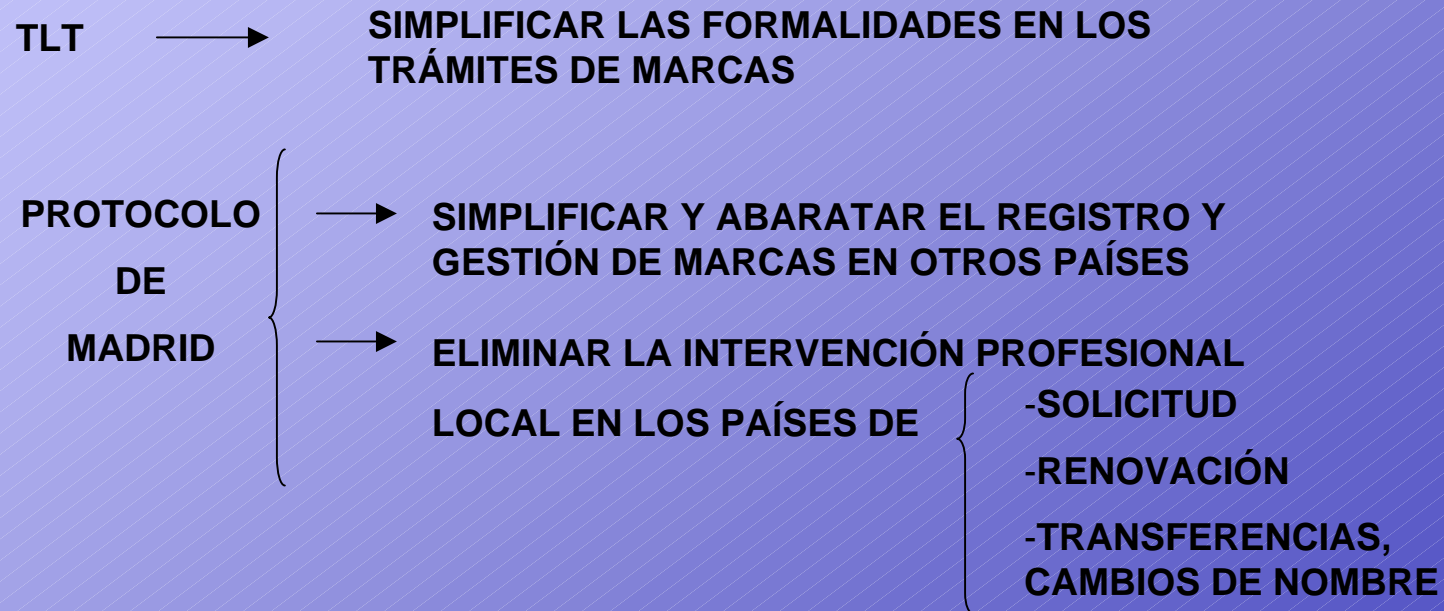


EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) Y EL PROTOCOLO DE MADRID. VENTAJAS E INCONVENIENTES

Bogotá, 24 octubre 2011

Luis-Alfonso Durán
Durán-Correjter, S.L.P.
ESPAÑA

OBJETIVOS DE AMBOS TRATADOS



ASPECTOS POSITIVOS

TLT

- ARMONIZA LOS REQUISITOS FORMALES DE SOLICITUD Y TRÁMITES DIVERSOS
- SIMPLIFICA LOS DOCUMENTOS EXIGIBLES

PROTOCOLO DE MADRID → HACE MÁS ACCESIBLE EL REGISTRO DE MARCAS EN OTROS PAÍSES

ASPECTOS NEGATIVOS DE AMBOS TRATADOS

- ESTIMULA LA SOBREPOTECCIÓN

-SOLICITUDES DE MARCAS EN PAÍSES
CON POCO INTERÉS PARA EL
SOLICITANTE

-MÁS PRODUCTOS/SERVICIOS DE LOS
QUE INTERESAN AL SOLICITANTE

-EL MAYOR NÚMERO Y ALCANCE DE LAS SOLICITUDES COLAPSA EL REGISTRO
Y DIFICULTA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS MARCAS

-INCREMENTA LOS COSTES DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE NUEVAS MARCAS
ARTIFICIALMENTE

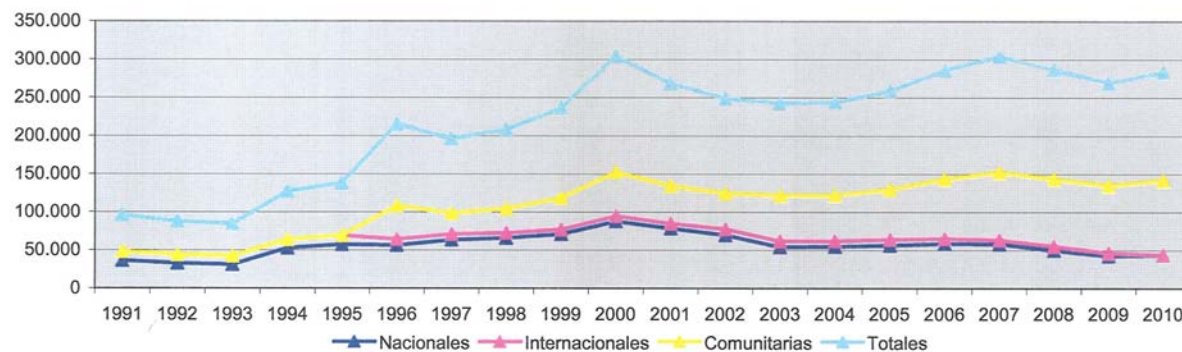
-INCREMENTA LOS COSTES DE VIGILANCIA Y DEFENSA DE LOS PROPIETARIOS
DE MARCAS

-CREA INSEGURIDAD JURÍDICA RESPECTO A CIERTOS TRÁMITES (CESIONES)

LA EXPERIENCIA EUROPEA (I)

- EL VOLUMEN DE REGISTROS SE HA INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE (ESPAÑA)

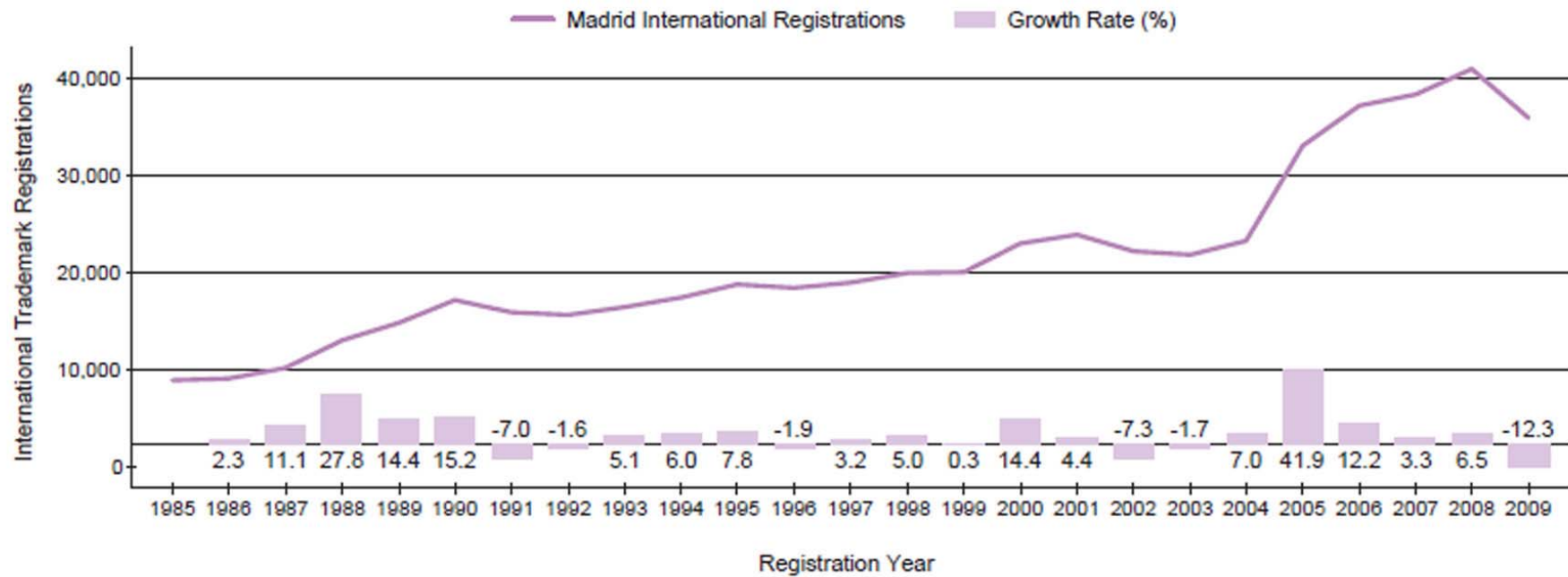
Años	Nacionales	Internacionales	Comunitarias	Totales
1991	36.097	11.714		47.811
1992	32.611	11.092		43.703
1993	30.874	11.254		42.128
1994	52.512	10.975		63.487
1995	57.208	11.818		69.026
1996	56.322	7.829	43.676	107.827
1997	63.245	7.501	27.403	98.149
1998	65.892	6.506	31.703	104.101
1999	70.834	6.016	41.405	118.255
2000	87.769	6.731	57.600	152.100
2001	78.441	6.362	49.503	134.306
2002	69.743	7.648	46.927	124.318
2003	53.989	7.873	59.689	121.551
2004	54.777	7.249	59.817	121.843
2005	56.414	7.655	65.403	129.472
2006	58.643	6.286	78.029	142.958
2007	57.833	5.559	88.475	151.867
2008	49.750	5.377	88.038	143.165
2009	42.437	3.843	88.209	134.489
2010	43.364		98.217	141.581



LA EXPERIENCIA EUROPEA (II)

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS INTERNACIONALES

Figure B.4.1a Trend in international trademark registrations through the Madrid System



Source: WIPO Statistics Database, June 2010

LA EXPERIENCIA EUROPEA (III)

-SE HA INCREMENTADO EL ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS REGISTRADAS

AL ACEPTARSE

- ENUNCIADOS GENERALES**
- PAGO MISMA TASA POR 3 PRIMERAS CLASES**
- EL ENUNCIADO GENERAL PROTEGE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.**

06	Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos met de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.
14	Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clas de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
15	Instrumentos musicales.
18	Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúle; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
19	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos [construcción]; asfalto, pez y betún; cor transportables no metálicas; monumentos no metálicos; tejas de vidrio.
20	Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ár espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
24	Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
26	Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
29	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres e congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestible
30	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, p pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (cc especias; hielo.
31	Productos agrícolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
32	Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siro; preparaciones para elaborar bebidas.
33	Bebidas alcohólicas, excepto cerveza.
41	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; formación en el ámbito de la ga de la horticultura.

LA EXPERIENCIA EUROPEA (IV)

- COMO NO EXISTE EXAMEN DE OFICIO NI EN LA OAMI NI EN MUCHOS PAÍSES DE LA UE, EL NÚMERO DE REGISTROS DUPLICADOS ES CRECIENTE LO QUE PERJUDICA LA SEGURIDAD JURÍDICA.

-EL COSTE DE LAS BÚSQUEDAS SE HA INCREMENTADO PUES:

- AL HABER MÁS REGISTROS, RESULTAN MÁS BÚSQUEDAS NEGATIVAS**
- EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ES MÁS LABORIOSO**

- AL SER MÁS ECONÓMICO SOLICITAR MARCAS SE PRODUCEN MÁS SOLICITUDES SIN BÚSQUEDA PREVIA Y LOS TITULARES DE REGISTROS ANTERIORES SE VEN OBLIGADOS A VIGILAR MEJOR Y A HACER MÁS OPOSICIONES.

LA EXPERIENCIA EUROPEA (V)

- SE INSCRIBEN CESIONES DE MARCAS SIN QUE EXISTA UN CONTRATO DE CESIÓN VÁLIDO.

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO		 Oficina Española de Patentes y Marcas		DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE SIGNOS DISTINTIVOS			
1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REGISTRAL (CEDENTE)							
(1) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL				NOMBRE		D.N.I./N.I.F.	
<input type="checkbox"/> SIGUE EN PÁGINA ANEXA							
2. IDENTIFICACIÓN DEL ADQUIRENTE (CESIONARIO)							
(2) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL				NOMBRE		D.N.I./N.I.F.	
<input type="checkbox"/> SIGUE EN PÁGINA ANEXA							
3. INDICACIÓN REGISTROS CEDIDOS							
(3) REGISTROS CEDIDOS	(3) REGISTROS CEDIDOS	(3) REGISTROS CEDIDOS	(3) REGISTROS CEDIDOS	(3) REGISTROS CEDIDOS	(3) REGISTROS CEDIDOS	(3) REGISTROS CEDIDOS	
MOD. NÚMERO / DÍGITO	MOD. NÚMERO / DÍGITO	MOD. NÚMERO / DÍGITO	MOD. NÚMERO / DÍGITO	MOD. NÚMERO / DÍGITO	MOD. NÚMERO / DÍGITO	MOD. NÚMERO / DÍGITO	
4. TRANSFERENCIA PARCIAL							
(4) REGISTROS TRANSFERIDOS PARCIALMENTE:							
<input type="checkbox"/> EN PÁGINAS ANEXAS SE INDICAN LOS REGISTROS TRANSFERIDOS PARCIALMENTE Y LAS CLASES Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LOS QUE LOS MISMOS SON TRANSFERIDOS <input type="checkbox"/> SE APORTA EL SIGUIENTE NÚMERO DE PÁGINAS ANEXAS COMPLEMENTARIAS:							
La parte cedente más arriba identificada transfiere a la parte cesionaria, que la adquiere, titularidad de los signos distintivos señalados en el recuadro correspondiente de registros cedidos de esta página (y, en su caso, de las páginas anexas complementarias), firmando a tal efecto ambas partes el presente documento de transferencia .							
Fecha: Parte cedente Nombre y firma (y cargo en personas jurídicas)			Parte cesionaria Nombre y firma (y cargo en personas jurídicas)				

LA IMPORTANCIA DE LOS REPRESENTANTES CUALIFICADOS

- ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS NO EXIGEN QUE LOS SOLICITANTES (EN PARTICULAR LOS EXTRANJEROS) DEBAN SER REPRESENTADOS POR UN REPRESENTANTE LOCAL EXPERTO EN PI → HAY MUCHAS ACTUACIONES TEMERARIAS E INCORRECTAS

QUE GENERAN

- COSTES INNECESARIOS A TERCEROS
- MÁS TRABAJO A LAS OFICINAS DE MARCAS
- INSEGURIDAD JURÍDICA GENERAL

SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLT Y PROTOCOLO DE MADRID EN COLOMBIA (I)

- ESTIPULAR LA MISMA TASA PARA CADA CLASE SOLICITADA
- EXIGIR UN ENUNCIADO DE PRODUCTOS/SERVICIOS PRECISO Y UNA DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE USO.
- MANTENER EL EXAMEN DE OFICIO Y LAS OPOSICIONES
- EXIGIR QUE LOS SOLICITANTES EXTRANJEROS DEBAN ACTUAR SIEMPRE ANTE LA OFICINA A TRAVÉS DE UN ABOGADO COLOMBIANO EXPERTO EN PI.
- REGULAR LA PROFESIÓN DE AGENTE DE PI, ESTIPULANDO
 - LAS CONDICIONES DE ACCESO MEDIANTE EXAMEN
 - UN PERIODO TRANSITORIO DE INSCRIPCIÓN SIN EXAMEN PARA LOS ABOGADOS QUE ACTUALMENTE INTERVIENEN COMO REPRESENTANTES.

SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLT Y PROTOCOLO DE MADRID EN COLOMBIA (II)

- EXIGIR UNA DECLARACIÓN DE USO EFECTIVO DE LA MARCA CADA 3 AÑOS DESDE LA FECHA DE REGISTRO, SANCIONANDO LA FALSEDAD CON LA INVALIDEZ DEL MISMO**
- EXIGIR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA OFICINA DE MARCAS ESTÉ EN ESPAÑOL**
- NO ACEPTAR EL DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA PREVISTO EN EL ART. 11. 1) b) iv) del TLT**
- ESTABLECER UNAS DIRECTRICES EN LAS QUE SE ESTABLEZCAN LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE CONCRECIÓN ACEPTABLES POR CADA CLASE DEL NOMENCLÁTOR**