



Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual ASIPI - AIPPI

Sesión VI

El Protocolo de Madrid para la protección de Marcas internacionales

Buenos Aires, 21 de Marzo de 2006

Luis-Alfonso Durán



RESUMEN



- 1.- Introducción al funcionamiento del Protocolo.**
- 2.- Diferencias con el sistema de presentación nacional directo e impacto en el trabajo profesional.**
- 3.- Dependencia del impacto en función del sistema de tramitación nacional.**
- 4.- Implicaciones del Protocolo en el funcionamiento del sistema de marcas.**

1.- Introducción al funcionamiento del Protocolo



- Es un sistema para extender a nivel internacional la protección nacional de una marca protegida en el país de origen.
- La extensión se solicita a la oficina nacional y se hace simultáneamente a varios países sin intervención de profesionales locales.
- La OMPI recibe las solicitudes de las oficinas nacionales y las envía a las oficinas nacionales receptoras.
- La OMPI examina la forma y la adecuación a la Clasificación Internacional y publica estas solicitudes en un Boletín.

ESQUEMA PROTOCOLO MADRID



- Actualmente 67 Países Miembros del Protocolo

Diciembre de 2005

Miembros de la Unión de Madrid

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

(A) : Estado parte en el Arreglo (56)
(P) : Estado parte en el Protocolo (67)

¿Dónde se producen los ahorros?



- **Inexistencia de intervención de agente local en proceso solicitud.**
- **Sólo se traducen los productos al:**
 - **Francés**
 - **Inglés**
 - **Español**
- **Sólo hay 1 publicación (aunque los países pueden republicar las solicitudes).**
- **Inexistencia de intervención de agente local en renovaciones, transferencias, cambios de nombre.**
- **Si no hay incidencias de trámite (suspensio, oposición, etc.) no hay gastos de trámite y si los hay sólo los habrá si se quiere responder.**

2.- Diferencias con el sistema de presentación nacional directo e impacto en el trabajo profesional



- Los Agentes de países mayoritariamente receptores pierden trabajo de
 - solicitud
 - renovación
 - inscripciones varias
- Sólo intervienen en procesos de trámite. Si hay incidencias y éstas se quieren contestar.

3.- Dependencia del impacto en función del sistema de tramitación nacional



- Si el sistema no tiene examen, ni oposiciones, habrá pocas o ninguna incidencia.
- Si hay un sistema con examen de anterioridades y/o oposiciones, habrá más incidencias potenciales.
- El índice de contestación depende de la importancia país.
- Países como EEUU tienen muchas incidencias:
 - Problemas productos / servicios
 - Examen anterioridades
 - Oposiciones
 - Declaración de uso

y por ser un país importante se contestan muchas.

4.- Implicaciones del Protocolo en el funcionamiento del sistema de marcas



- Incremento de solicitudes debido a bajo coste designación.
- Muchas designaciones no se defienden, pues realmente no interesan, se hacen porque el coste es bajo.
- Todas las solicitudes no defendidas —————> Trabajo inútil
Of. Nac. Desig.
(examen etc.)
- Plazos 12/18 meses obligan a oficinas receptoras a actuar con mucha rapidez —————> peligro que solicitudes nacionales se retrasen.
- Al incrementar número marcas las búsquedas se complican.
- Duración 10 años: Muchas marcas registradas sin usarse —————>
—————> dificultad encontrar marcas nuevas