



EL SISTEMA DE MADRID PARA LA PROTECCIÓN DE MARCAS INTERNACIONALES

Santo Domingo, 7 de Septiembre de 2012

Luis-Alfonso Durán

Agente español y europeo de patentes y marcas

Socio-Director de Durán-Corretjer, S.L.P.



DURÁN-CORRETJER

Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

**El sistema de Madrid
empezó hace 119 años (1893)
con
cuatro países europeos y uno Africano**



SUIZA

Nº 1

23 janvier 1893

RUSS-SUCHARD & C^{ie}, fabricants
NEUCHATEL (Suisse)



Chocolats et cacao

La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse
le 1^{er} novembre 1880 sous le N° 86

TÚNEZ

Nº 16

4 mai 1893

ARCHEVÊCHÉ DE CARTHAGE,
en la personne de M^r MARTINIER, concessionnaire général
TUNIS (l'unisie)



(Marque déposée en couleur)

Vin blanc muscat de Carthage (Clos de l'Archevêché)

La marque ci-dessus a été enregistrée en Tunisie
le 12 avril 1893 sous le N° 144



DURÁN-CORRETJER
Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

BÉLGICA

N^o 28

7 août 1893

SOCIÉTÉ ANONYME DE LA STÉARINERIE
H. BOLLINCKX

ANDERLECHT-LEZ-BRUXELLES
(Belgique)



Bougies

La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique
le 30 décembre 1880 sous le N^o 836/1256/4283

FRANCIA

N^o 34

14 septembre 1893

GEORGE GOULET & C^{ie},
négociants en vins de Champagne

REIMS (France)



DE S M LA REINE D'ANGLETERRE & DE S.A.R LE PRINCE DE GALLES

George Goulet
Reims

Vins de Champagne

La marque ci-dessus a été enregistrée en France
le 22 juin 1891



DURÁN-CORRETJER
Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

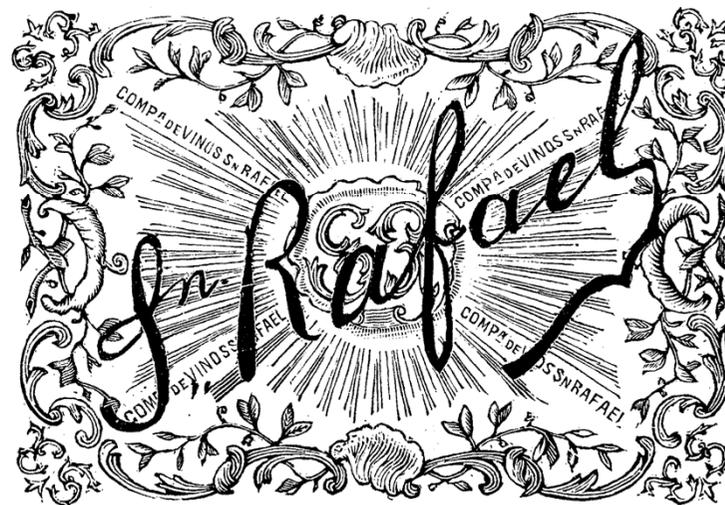
6/32

ESPAÑA

N^o. 120

20 février 1894

COMPANIA DE VINOS (Société anonyme,
Directeur Francisco Rajel y Rendon)
JEREZ (Espagne)



Vins

La marque ci-dessus a été enregistrée en Espagne
le 21 décembre 1892 sous le N^o 2695

**El Protocolo de Madrid empezó en 1989
(operativo desde el 1 de Abril de 1996)**

Ahora cuenta con 86 países contratantes



TRATADOS INTERNACIONALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE MADRID

1891 - Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

1989 - Protocolo al Arreglo de Madrid

1996 - Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo

TIPOS DE SOLICITUD INTERNACIONAL



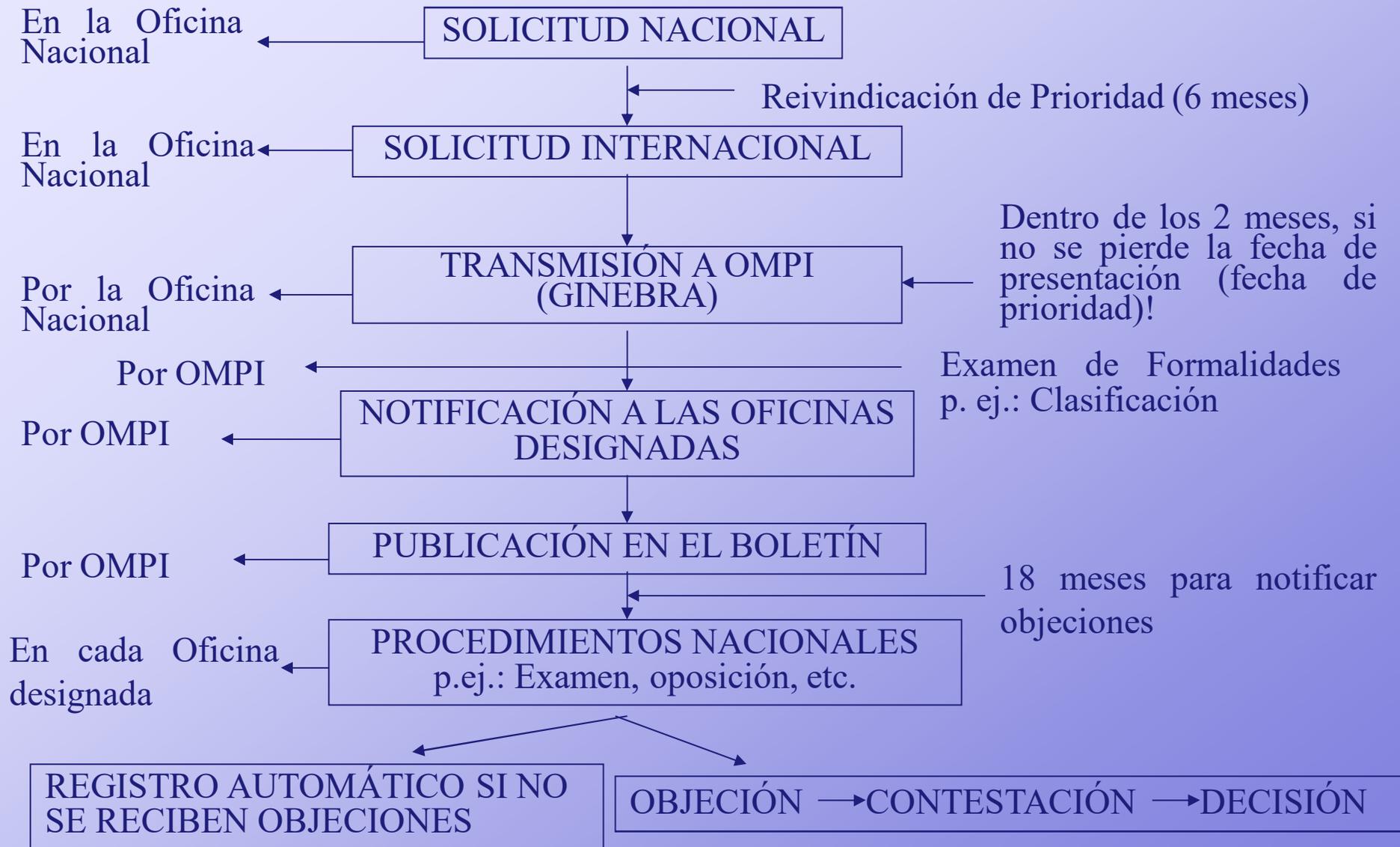
PAÍSES DE LATINOAMÉRICA DEL SISTEMA DE MADRID

	<u>Arreglo</u>	<u>Protocolo</u>
ANTIGUA Y BARBUDA	-	20/03/2000
CUBA	6/12/89	26/12/1995
COLOMBIA	-	29/08/2012
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	-	8/12/2008

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE MADRID

- **PRECISA UNA SOLICITUD DE BASE EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL SOLICITANTE**
- **LA MARCA INTERNACIONAL NUNCA PROTEGE LA MARCA EN EL PAÍS DE ORIGEN**
- **SE PRESENTA EN LA OFICINA NACIONAL DEL PAÍS DE ORIGEN**
- **HAY UNA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL DE LA SOLICITUD Y UNA EVENTUAL REPUBLICACIÓN EN LOS PAÍSES DESIGNADOS**
- **HAY UN PLAZO MÁXIMO 12-18 MESES PARA QUE LA OFICINA DEL PAÍS DESIGNADO COMUNIQUE A OMPI SOBRE POSIBLES OBJECIONES/OPOSICIONES. EN CASO CONTRARIO LA MARCA SE PRESUME REGISTRADA**
- **LA MARCA INTERNACIONAL ES EQUIVALENTE A UNA MARCA NACIONAL EN LOS PAÍSES DESIGNADOS RESPECTO A**
 - **TRAMITACIÓN**
 - **NULIDAD**
 - **ACCIONES POR INFRACCIÓN**
- **LA SOLICITUD DE**
 - **RENOVACIÓN**
 - **CAMBIO DE NOMBRE/DIRECCIÓN**
 - **CESIÓN****SE TRAMITAN DE FORMA CENTRALIZADA EN OMPI**

TRAMITACIÓN BAJO EL PROTOCOLO DE MADRID



EFECTO TERRITORIAL

- **EL MISMO QUE EL DE UNA SOLICITUD/REGISTRO NACIONAL O REGIONAL**
- **NO PUEDE EXTENDER SUS EFECTOS AL PAÍS DE ORIGEN (PROTEGIDO A TRAVÉS DE LA SOLICITUD DE BASE)**
- **SE PUEDE EXTENDER UN REGISTRO INTERNACIONAL A OTROS PAÍSES**
 - **EXTENSIÓN TERRITORIAL: - NUEVA TASA BASE**
 - **TASA DE DESIGNACIÓN POR PAÍS**
 - **PRIORIDAD —→ FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA E.T.**
 - **NUEVA TRAMITACIÓN PARA LOS NUEVOS PAÍSES**
 - **DURACIÓN: LO QUE LE QUEDA A LA MARCA INTERNACIONAL ORIGINAL**
 - **SE RENUEVA LA MARCA INTERNACIONAL PARA LOS PAÍSES ORIGINARIOS Y LOS EXTENDIDOS A LA VEZ.**

REEMPLAZO DE LOS REGISTROS NACIONALES O REGIONALES POR LA MARCA INTERNACIONAL

- 1) 2 MARCAS IDÉNTICAS 
 - NACIONAL/REGIONAL (ANTERIOR)
 - MARCA INTERNACIONAL (POSTERIOR)
- 2) AMBAS DEL MISMO SOLICITANTE
- 3) TODOS LOS PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA MARCA NACIONAL O REGIONAL DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN LA MARCA INTERNACIONAL
- 4) LA MARCA INTERNACIONAL REEMPLAZA LA MARCA NACIONAL O REGIONAL

PROCEDIMIENTOS NACIONALES PARA LA MARCA INTERNACIONAL



ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
34, Chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Compte de chèques postaux OMPI N° 12-5000-8 Genève
N° compte bancaire Int'l (IBAN) auprès du Crédit Suisse, Genève
CH55 9025 1048 7080 8100 0 / Swift Code: CSWISS2212A
Tél. (41-22) 338 9111 Télécopieur : (41-22) 733 5428
E-mail: intreg.mail@wipo.int Internet: http://www.wipo.int



Arrangement de Madrid
et
Protocole de Madrid

Recommandé

Luis-Alfonso DURAN
Córsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal)
E-08037 BARCELONA
Espagne

LG

Référence à rappeler : 812/235979301

Genève, le 14/03/2003

Enregistrement international no 789243

Madame,
Monsieur,

Nous vous remettons ci-joint, en application de la règle 17.4) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au protocole relatif à cet Arrangement, la notification d'un refus provisoire/d'un refus provisoire ex-officio de protection concernant l'enregistrement international susmentionné.

Partie contractante dont l'Office
a émis la notification : AU
Date à laquelle la notification
a été expédiée à l'OMPI : 21/02/2003
Date de réception par l'OMPI : 11/03/2003
Date de notification par l'OMPI : 14/03/2003

Bureau international de l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

IPA Australia
PATENTS - TRADE MARKS - DESIGNS

Discovery House, Phillip ACT 2606
PO Box 200, Woden ACT 2606
Australia
Phone +61 -2 6283 2999
Facsimile +61 -2 6283 7999
Internet http://www.ipaaustralia.gov.au
ABN 38 113 072 755

21 February, 2003.

International Bureau, WIPO
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
1211 Geneva 20, Switzerland

**NOTIFICATION OF PROVISIONAL REFUSAL OF AN INTERNATIONAL
REGISTRATION DESIGNATING AUSTRALIA (IRDA)**

THIS REFUSAL IS ISSUED IN ACCORDANCE WITH RULE 17(1) TO 17(3)

International Registration No: 789243

Our Reference No: 933204

Applicant: Campomar, S.L.

Trade mark:

Your ref: 223804001



Examiner: Nathan SINCLAIR

Report No. 1

The above trade mark has been examined and the following attachments explain the matters which at present prevent the International Registration from being accepted and, where possible, the ways in which the holder may be able to resolve the issues. The holder has until 21 May 2004 (15 months) in which to do so. This refusal takes effect after that date.

The holder may respond in writing to this refusal, however, any response must be sent through an address for service in Australia.

Review

This provisional refusal will be reviewed if the holder:

- makes written submissions in support of the claim to protection of the trade mark in Australia; and/or
- submits evidence in support of the claim to protection of the trade mark in Australia; and/or
- applies for a hearing.

1. TRADE MARKS NOT CAPABLE OF DISTINGUISHING - SECTION 41

Grounds for rejecting this International Registration Designating Australia (IRDA) exist under sub section 41(5) of the Trade Marks Act.

To be protected in Australia, your trade mark must be capable of distinguishing your goods/services from the similar goods/services of other traders in the market place.

You have applied to register a shape trade mark consisting of an elongated cylindrical receptacle with a rounded stopper for goods in Class 3. Your IRDA is refused as the trade mark is not capable of distinguishing the specified goods because the perfume and cosmetic industry typically employ a wide variety of different shapes, sizes and colours to the receptacle of these goods. Having considered your mark as a whole, it lacks the requisite capacity to distinguish your goods from those of other traders. Other traders are likely to need to use similar cylindrical shaped containers to indicate their similar goods and/or services.

The refusal applies to

All goods claimed in Class 3

You may respond to this refusal by:

- Making written submissions and/or
- Providing evidence of use showing that the trade mark is capable of distinguishing the goods/services in Australia, and
- Requesting a hearing in this matter.

If you wish to respond in any of the above ways, you **must** do so in writing and supply an address for service in Australia.

I have attached an information sheet that indicates the type of evidence needed.

Before deciding whether to provide evidence you should consider the following:

- Evidence is usually in the form of a statutory declaration giving a history and indication of the extent of the use of your trade mark
- gathering and compilation of this material may be time-consuming and expensive
- the evidence you provide may still be insufficient to overcome the objection

for
REGISTRAR OF TRADE MARKS

Examiner's Telephone Contact: +61 2 6283 7910

RETURN



DURÁN-CORRETJER

Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

17/32

DURACIÓN

- 10 AÑOS DESDE LA SOLICITUD

- RENOVACIONES POR PERÍODOS DE 10 AÑOS

6 meses antes de la fecha de vencimiento
6 meses después (con recargo)

DEPENDENCIA DE LA SOLICITUD O REGISTRO DE BASE

- 5 AÑOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN

- SI LA MARCA
INTERNACIONAL
DESAPARECE

SI LA SOLICITUD BASE

- SE RETIRA
- CADUCA
- SE RENUNCIA
- HAY UNA DECISIÓN FINAL

- Denegación
- Revocación
- Cancelación
- Invalidación

SI LA DECISIÓN FINAL SE TOMA SOBRE
(dentro de los 5 años)

Recurso contra rechazo

Acción

Oposición

Retirada
Revocación
Cancelación
Invalidación

- LA CONVERSIÓN PUEDE PRESENTARSE EN CADA PAÍS DESIGNADO DENTRO DE LOS 3 MESES

CESIONES, CAMBIOS DE NOMBRE

SE EFECTÚA MEDIANTE UNA SOLICITUD ÚNICA



IDIOMAS

FRANCÉS / INGLÉS / ESPAÑOL

LA OFICINA DE ORIGEN PUEDE LIMITAR EL IDIOMA A UNO DE ELLOS O PERMITIR QUE EL SOLICITANTE PUEDA ESCOGER ENTRE DOS O TRES DE ELLOS

PAGO DE TASAS

- DEBITADO EN CUENTA CORRIENTE
- CHEQUE POSTAL
- CUENTA BANCARIA
- CHEQUE BANCARIO
- EFECTIVO

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS NACIONAL Y DEL PROTOCOLO DE MADRID (1/2)

I SISTEMA NACIONAL	II PROTOCOLO DE MADRID
<p>- INDEPENDIENTE DEL REGISTRO DE BASE</p>	<p>-DEPENDENCIA DE LA SOLICITUD DE BASE POR 5 AÑOS</p>
<p>-HONORARIOS DE AGENTES LOCALES</p>	<p>- SE PRODUCE UN AHORRO EN HONORARIOS PROFESIONALES DEL REPRESENTANTE LOCAL EN LO QUE HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD / RENOVACIÓN / CESIÓN (AHORRO DE COSTES)</p>

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS NACIONAL Y DEL PROTOCOLO DE MADRID(2/2)

I SISTEMA NACIONAL	II PROTOCOLO DE MADRID
<p>- REQUIERE NUEVA SOLICITUD PARA CUBRIR NUEVOS PAÍSES</p>	<p>- REQUIERE EXTENSIÓN TERRITORIAL PARA CUBRIR NUEVOS PAÍSES</p>
<p>-PUEDE CEDERSE SIN RESTRICCIONES DE NACIONALIDAD DEL CESIONARIO</p>	<p>- NO PUEDE CEDERSE A MIEMBROS QUE NO SEAN DEL SISTEMA DE MADRID (QUE SEAN NACIONALES O QUE TENGAN UN ESTABLECIMIENTO EN UN PAÍS MIEMBRO)</p>

NUEVO PAPEL DEL MANDATARIO LOCAL BAJO EL PROTOCOLO

- ASESORAMIENTO EN BÚSQUEDAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN.
- ASESORAMIENTO Y CONTESTACIÓN A ACCIONES OFICIALES / OPOSICIONES, DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO, ACUERDOS, ETC.
- VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES A NUEVAS SOLICITUDES

{	NACIONALES
}	MADRID
- ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN INFRACCIONES.
- ASESORAMIENTO EN LICENCIAS, CESIONES, ETC. (PERO NO INTERVIENE EN LA INSCRIPCIÓN)

COMPARACIÓN DE FASES PROCEDIMENTALES

<u>Procedimiento</u>	<u>Nacional</u>	<u>Lengua</u>	<u>Protocolo de Madrid</u>	<u>Lengua</u>
Presentación	Oficina Nacional	Del país	OMPI	IN/FR/ES
Examen Formal	Oficina Nacional	Del país	OMPI	IN/FR/ES
Publicación	Oficina Nacional	Del país	OMPI (republicación opcional por la oficina nacional)	IN/FR/ES
Oposición Sustantiva	Oficina Nacional	Del país	Oficina Nacional	Del país
Oposición Opcional	Oficina Nacional	Del país	Oficina Nacional	Del país
Plazo (para objeciones)	Según legislación nacional	Del país	12/18 Meses	-----
Plazo (para decidir)	Según legislación nacional	Del país	No	-----
Decisión	Oficina Nacional	Del país	Oficina Nacional	IN/FR/ES
Renovaciones	Oficina Nacional	Del país	OMPI	IN/FR/ES

EFECTOS DEL PROTOCOLO DE MADRID

- PARA LOS NACIONALES DE UN PAIS DESIGNADO (I)
- PARA OTROS MIEMBROS DEL PROTOCOLO (II)
- PARA OFICINAS NACIONALES (III)
- PARA EL SISTEMA DE MARCAS EN SU CONJUNTO (IV)

PARA NACIONALES DE UN PAÍS DESIGNADO (I)

- VENTAJAS PARA LOS SOLICITANTES DEL PAÍS QUE EXTIENDEN MARCAS AL EXTRANJERO
- MÁS MARCAS REGISTRADAS
 - MAYOR COMPLEJIDAD DE LAS BÚSQUEDAS
 - MAYOR DIFICULTAD PARA ADOPTAR Y REGISTRAR NUEVAS MARCAS
 - INCREMENTA LOS COSTES DE VIGILANCIA Y OPOSICIONES
- EVENTUALES RETRASOS EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES SI LA OFICINA NACIONAL NO ES CAPAZ DE MANEJAR EN PLAZO TODOS LOS CASOS (EL PROTOCOLO DE MADRID TIENE PRIORIDAD DEBIDO A SUS PLAZOS DE VENCIMIENTO)
- PUESTO QUE EL SISTEMA DE MADRID CONTEMPLA COMO LENGUA OFICIAL EL ESPAÑOL, TODAS LAS SOLICITUDES DE MARCAS INTERNACIONALES SE PUBLICAN EN DICHO IDIOMA. NO OBSTANTE SE APRECIAN CON FRECUENCIA ERRORES GRAVES DE TRADUCCIÓN POR PARTE DE OMPI AL TRADUCIR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTADOS EN INGLÉS O FRANCÉS AL ESPAÑOL

PARA OTROS MIEMBROS DEL PROTOCOLO (II)

- ES MÁS FÁCIL PROTEGERSE EN MERCADOS EXTRANJEROS**
- TENDENCIA A LA SOBREPOTECCIÓN**
- PROTECCIÓN SOLICITADA EN MUCHOS PAÍSES DEBIDO A QUE LOS COSTES SON BAJOS**
- ABANDONO DE LAS SOLICITUDES CUANDO SURGEN OBJECIONES PARA EVITAR INCURRIR EN GASTOS**

PARA LAS OFICINAS NACIONALES (III)

- MÁS TRABAJO DE TRAMITACIÓN CON PLAZOS CORTOS →
→ NECESIDAD DE ADJUDICAR MÁS RECURSOS POR PARTE DEL
NUEVO PAÍS MIEMBRO

- CUANDO SÓLAMENTE UNA PARTE DE LOS SOLICITANTES CONTESTAN
LAS ACCIONES OFICIALES → DESAPROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS DE LA OFICINA NACIONAL

- MÁS REGISTROS | → INCREMENTA EL NÚMERO DE OBJECIONES
EN NUEVAS SOLICITUDES
→ COMPLEJIDAD DEL EXAMEN

PARA EL SISTEMA DE MARCAS EN SU CONJUNTO (IV)

- FACILITA LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL A BAJO COSTE
- PROMUEVE LA SOBREPOTECCIÓN
 - EN ALCANCE
 - EN EXTENSIÓN GEOGRÁFICA
- COLAPSA LOS REGISTROS DE MARCAS
- MUCHOS REGISTROS SE HACEN SIN UNA INTENCIÓN REAL DE SER UTILIZADOS
- COMPLICAA
 - LA BÚSQUEDA
 - EL EXAMEN
 - LA ADOPCIÓN DE NUEVAS MARCAS
 - LA VIGILANCIA / OPOSICIONES
- NECESIDAD DE EQUILIBRIO

IMPACTO DEL PROTOCOLO DE MADRID

- EL PROTOCOLO DE MADRID SOLAMENTE PUEDE UTILIZARSE PARA PRESENTAR UNA MARCA AL EXTRANJERO NO BENEFICIA A LOS SOLICITANTES QUE ÚNICAMENTE UTILIZAN MARCAS EN EL MERCADO DOMÉSTICO
- ABARATA LA PRESENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE MARCAS EN EL EXTRANJERO PARA AQUELLOS QUE LO NECESITAN
- PUESTO QUE ES MÁS BARATO EXTENDER MARCAS EN MERCADOS EXTERIORES MUCHOS SOLICITANTES EXTRANJEROS PROTEGEN MARCAS EN OTROS PAÍSES QUE DE OTRA MANERA NO PROTEGERÍAN YA QUE NO LO NECESITAN
- DEBIDO AL BAJO COSTE DE LAS DESIGNACIONES SE SOLICITAN LISTAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS MUY AMPLIAS Y EN MUCHAS CLASES
- CUANDO ESTAS DESIGNACIONES SON OBJETADAS PARTICULARMENTE EN PAÍSES QUE NO SEAN LOS MERCADOS PRINCIPALES, CON FRECUENCIA NO SE CONTESTAN ESTAS OBJECIONES
- EL PROTOCOLO DE MADRID TIENE UN EFECTO EN EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE MARCAS PROTEGIDAS EN UN PAÍS DETERMINADO



DURAN-CORRETJER S.L.P.

**Còrsega, 329
08037 Barcelona
España**

Info@duran.es
www.duran.es

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2012 / <http://www.duran.es>



DURÁN-CORRETJER
Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

32/32