

TEMAS

Temas actuales de propiedad intelectual

Coordinadora

Michelle Azuaje Pirela



III LA LEY

Temas actuales de propiedad intelectual

Coordinadora

Michelle Azuaje Pirela

© Michelle Azuaje Pirela, 2023
© LA LEY Soluciones Legales, S.A.

LA LEY Soluciones Legales, S.A.

C/ Collado Mediano, 9

28231 Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 602 01 82

e-mail: clienteslaley@wolterskluwer.es

<https://www.laley.es>

Primera edición: enero 2023

Depósito Legal: M-760-2023

ISBN versión impresa: 978-84-19446-13-8

ISBN versión electrónica: 978-84-19446-14-5

Diseño, Preimpresión e Impresión: LA LEY Soluciones Legales, S.A.

Printed in Spain

© **LA LEY Soluciones Legales, S.A.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, LA LEY Soluciones Legales, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, LA LEY SOLUCIONES LEGALES se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **LA LEY Soluciones Legales, S.A.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

5. EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

5.1. Antecedentes

Con la creación y suscripción del Convenio de París Para la protección de la Propiedad Intelectual, de 1891, nueve de los catorce miembros, decidieron, a su vez, crear el primer «arreglo especial para la protección de la propiedad industrial», llamado «Acuerdo Internacional Relativo al Registro Internacional de Marcas», adoptado el 14 de abril de 1891 en la ciudad de Madrid, España.

Motivaciones para la suscripción de este acuerdo fue la desprotección en marcas comerciales relacionadas a productos, más allá de sus fronteras nacionales, dado el costo y latoso de la tramitación en cada país en donde se buscaba dar protección marcaria.

5.2. El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (Sistema de Madrid), establecido en 1891, se rige en virtud del Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de Madrid (1989). Está administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.

Está compuesto por el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de Madrid (1989), además de sus reglamentos y documentos administrativos, que especifican los plazos, requisitos y procesos requeridos para la presentación, tramitación, obtención del derecho y posterior administración, entre otros.

Ambos acuerdos forman parte de lo que es el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, siendo su premisa *«por medio de una solicitud internacional, un pago de tasas, un idioma, puede solicitarse el registro de marcas comerciales en diversos lugares, parte del sistema, de manera sencilla y a bajo costo»*.

5.3. Diferencias entre el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de Madrid (1989)

En el siguiente cuadro, podemos evidenciar diferencias entre cada acuerdo:

Aspectos	Arreglo de Madrid (1891)	Protocolo de Madrid (1989)
¿Quiénes pueden adherirse?	Estados	Estados/Organizaciones Intergubernamentales
Derecho a la solicitud Internacional	Registro	Solicitud/Registro
Pago de tasas (derechos por uso del sistema)	Suplementarias y complementarias	Individuales, o suplementarias y complementarias
Plazo para concesión o negativa de registro (denegación)	12 meses	Posibilidad de 18 meses o más
Tiempo de dependencia de las solicitudes que se presenten sobre la solicitud base (llamada así a la solicitud inicial que da origen al derecho de petición para presentarla en otros Estados)	5 años. Si el registro base deja de surtir sus efectos dentro de este plazo, el registro internacional también lo hará. No se contempla la transformación a solicitud internacional	5 años. Si la solicitud o registro base deja de surtir sus efectos dentro de este plazo, el solicitante tiene la posibilidad de transformar las demás solicitudes como una marca nacional dentro del plazo de 3 meses con las formalidades establecidas de conformidad con los Estados designados y se respetará la fecha de presentación de la solicitud internacional
Idiomas aceptados	Francés	Español, Francés e Inglés
País de Origen	Sistema de «cascada», en donde el solicitante no puede escoger libremente el país de origen, sino que debe cumplir con un orden de prelación: 1.º País en el que tiene establecimiento efectivo, 2.º País en el que tiene domicilio y, 3.º País del cual es nacional	El solicitante puede escoger libremente entre cualquiera de los factores requeridos por la normativa (Establecimiento, domicilio o nacionalidad)
Vigencia	20 años	10 años

Ref. <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-que-es-el-sistema-de-madrid>

5.4. Intervinientes Sistema de Madrid

En el Sistema de Madrid intervienen, básicamente, cuatro entidades:

- *Solicitante*: Quien es titular de la solicitud o registro marcario base.
- *Oficina de Origen (OO)*: Es aquella oficina en donde se encuentra radicada la Solicitud marcaria base o el Registro marcario base del solicitante y, además, es quien recibe la solicitud de registro internacional.
- *Oficina internacional de la OMPI (IB OMPI)*: Es aquella oficina que recibe la solicitud internacional certificada por la Oficina de Origen, realiza el análisis formal, otorga el registro internacional y transmite el registro a las oficinas designadas.
- *Oficinas de la parte contratante designada (OD)*: Son aquellas oficinas (nacionales o regionales) que reciben el registro internacional de OMPI, realizan el examen de fondo y se pronuncian, en definitiva, sobre la concesión o denegación de una solicitud marcaria en particular. Son aquellas oficinas en la que se extiende el registro que busca protección internacional.

5.5. Procedimiento para la obtención del registro marcario internacional

«Las normas procesales relativas al Registro Internacional están contenidas en un Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo».

El interesado en un registro marcario internacional puede basar la solicitud por medio de un registro marcario previo o una solicitud marcaria en trámite, presentada ante una oficina de marcas miembro del sistema de Madrid. A esta solicitud o registro se le conoce como «Solicitud base» o «Registro base», dependiendo del caso.

5.5.1. Requisitos

«Para presentar una solicitud de registro internacional en alguna Oficina de Origen, debe existir relación obligatoria entre el solicitante que presenta la solicitud y el país contratante en el que se presenta dicha solicitud. Pueden presentar solicitudes de registro internacional: Personas naturales o jurídicas que tengan, 1) un establecimiento comercial o industrial real y efectivo, 2) o domicilio, o 3) sean nacionales de un país contratante del Arreglo de Madrid o del Protocolo»⁽³⁾.

(3) ABELLO, Silvia. «Estudio acerca de las ventajas y desventajas de la posible adhesión de un país miembro de la Comunidad Andina (Colombia) al Sistema de Madrid», *Revista de la Propiedad Inmaterial*, n.º 8, 2004, Universidad Externado de Colombia, p. 3.

Una vez determinado si el solicitante y el país contratante cumplen con los requisitos señalados anteriormente, se prepara y presenta la solicitud de registro internacional ante la Oficina de Origen.

5.5.2. *Tramitación ante la Oficina de Origen (OO)*

La Oficina de Origen es la oficina de la parte contratante respecto de la cual una persona física o jurídica cumple con uno o varios de los requisitos antes mencionados. Una marca puede ser objeto de registro internacional si ha sido previamente registrada o si se ha solicitado su registro en la Oficina de Origen. Ahora bien, si la solicitud internacional se rige exclusivamente o parcialmente por el Arreglo, la marca sólo puede ser objeto de registro⁽⁴⁾.

La solicitud internacional debe sustentarse en un registro base o una solicitud base del solicitante, lo cual será verificado por la Oficina de Origen.

Esta solicitud internacional es presentada en la Oficina Internacional de OMPI, por medio de la Oficina de Origen. Si el solicitante presenta la solicitud internacional de manera directa ante la Oficina Internacional de OMPI, sin que se haya presentado en la Oficina de Origen, se tendrá por no presentada y se devolverá al solicitante.

Las solicitudes internacionales pueden presentarse en inglés, francés o español, los tres idiomas aceptados por el Sistema de Madrid. Una determinada Oficina de Origen puede optar por restringir los idiomas a los que el solicitante puede optar en uno o dos, inclusive.

La Oficina de Origen, una vez que recibe una solicitud de registro internacional, certificará aspectos formales del solicitante y de la marca base (sea registro o solicitud base). Es importante mencionar que la marca base debe haber sido presentada en la Oficina de Origen correspondiente.

La Oficina de Origen, a realizar el análisis preliminar de la solicitud de registro internacional, certificará lo siguiente:

- Si el solicitante, siendo persona natural o jurídica, tiene un real y efectivo establecimiento comercial o industrial, tiene un domicilio o tiene la nacionalidad de uno de los estados contratantes del Sistema de Madrid.

(4) Guía para el Registro Internacional de marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.



Los efectos de la Cuarta Revolución Industrial pueden verse reflejados especialmente en el sistema de propiedad intelectual como espacio jurídico estrechamente vinculado con el desarrollo tecnológico. Esto ha planteado nuevos desafíos, pero ha traído también nuevas oportunidades. En esta obra colectiva editada desde Chile para Iberoamérica se examinan algunos de ellos. En la primera parte reconocidos expertos de Iberoamérica reflexionan sobre temas de gran actualidad a nivel internacional tales como los relacionados con la industria de los videojuegos, los efectos de la pandemia sobre el sistema de propiedad intelectual; Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento para el desarrollo humano; así como sobre los impactos de la inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías digitales emergentes en la propiedad intelectual e industrial, entre otros. En la segunda parte se incluye un «Boletín de reformas y novedades legislativas para Chile». En esta sección se examinan entre otros: los aspectos más relevantes de la «Ley corta de INAPI»; las implicancias de la adhesión de Chile al protocolo de Madrid, entre otros.

ISBN: 978-84-19446-13-8



3652761692



ER-0280/2005

GA-2005/0100