



PRESENTACIÓN - EXAMEN FORMAL - CONTENIDO SOLICITUD MARCA INTERNACIONAL

Carmen Requena Laviña
Jefa del Área de Marcas Internacionales y Comunitarias
Oficina Española de Patentes y Marcas

Antes de entrar en el procedimiento propiamente dicho de presentación y examen formal de las solicitudes de marcas internacionales tramitadas desde la OEPM hay que hacer una breve introducción sobre la legislación básica aplicable, a saber el Arreglo y el Protocolo de Madrid.

El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas se rige por dos tratados: el **Arreglo de Madrid** para el registro internacional de marcas y el **Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid** que entró en vigor el 1 de Abril de 1996.

Sólo pueden presentar solicitudes de registro internacional ("solicitudes internacionales") las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o que tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid. Cuando una persona cumpla al menos una o varias de las condiciones antes mencionadas respecto de un país, se dirá que es su "país de origen".

Una marca podrá ser objeto de un registro internacional únicamente si ya ha sido registrada o, cuando la solicitud internacional se refiera solo al Protocolo, si se ha solicitado el registro, en el país de origen.

El Protocolo pero no el Arreglo dispone que podrán ser parte de él, no solamente los países sino cualquier organización intergubernamental que mantenga un sistema regional para el registro de marcas. Este es el caso de la Comunidad Europea que ha entrado a formar parte como miembro en el Protocolo el 1 de Octubre del presente año.

El sistema de registro internacional de Madrid no puede ser utilizado por personas físicas o jurídicas que no tengan el punto de conexión necesario (establecimiento, domicilio o nacionalidad) con un miembro de la Unión de Madrid, ni puede usarse para proteger una marca fuera de la Unión de Madrid.

El Arreglo y el Protocolo de Madrid son Tratados paralelos pero independientes y donde no todos los miembros de uno son miembros del otro. Por lo tanto, se efectuará una designación determinada en base a los siguientes criterios:

-- si el país de origen y el país designado son ambos parte en el Arreglo, aun cuando uno o ambos sean parte también del Protocolo, la designación se efectuará en virtud del Arreglo.

-- si el país de origen y el país designado son parte en el Protocolo, pero solamente uno de ellos (o ninguno) es parte en el Arreglo, la tramitación de la solicitud internacional se hará a través del Protocolo.



Madrid 15 y 16 de noviembre de 2004

El primer paso de la tramitación de la marca internacional consiste en presentar una solicitud de registro internacional ante la Oficina Internacional siempre por conducto de la Oficina de origen, en el caso de España a través de la OEPM. **Una solicitud de registro internacional de marca que el solicitante o su mandatario presenten directamente a la Oficina Internacional no será tenida en cuenta como tal y se devolverá al remitente.**

Una vez expuestos los requisitos básicos de quién puede ser parte, ante la Oficina Internacional, en un procedimiento de registro de una marca internacional, vamos a pasar a ver el EXAMEN FORMAL que realiza la Oficina Española. Es importante destacar que en cualquier Oficina Nacional, y respecto a las solicitudes de marcas internacionales hay que diferenciar dos procedimientos, en primer lugar las solicitudes que se presentan teniendo como base una o varias marcas nacionales y por otra parte las solicitudes en que dicha Oficina es designada por otros países.

Solicitudes basadas en una marca nacional española:

El procedimiento para la tramitación de las solicitudes internacionales basadas en una marca española está recogido en los art.76 y siguientes de la Ley de Marcas y en el art. 40 de su Reglamento de Ejecución y comienza con la presentación en ventanilla de una instancia junto con el formulario oficial de OMP: MM1 (para solicitudes que designen solo países parte en el Arreglo) y MM2 o MM3 para países parte a la vez en el Arreglo y Protocolo o solamente en el Protocolo. Esta solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente de una tasa nacional por un importe de 37.52 euros; esta tasa nacional es independiente de las tasas que hay que pagar a la Oficina Internacional. El departamento de admisión de documentos de la OEPM no realiza ninguna comprobación sobre lo depositado, ni le adjudica ningún número de nuevo registro, simplemente lo remite al Área de Marcas Internacionales.

Cuando la solicitud llega al área de Marcas internacionales, se comprueba que la tasa nacional, el formulario y el idioma en que el mismo se presenta son correctos

¿Cual es el formulario que debe utilizarse?. Ya se ha comentado, tanto por mi como por los ponentes anteriores, que son tres tipos de formulario que se utilizan según los países que se soliciten:

- **Formulario MM1**, debe presentarse cuando tanto el país de origen como los países designados sean parte únicamente en el Arreglo, aun cuando uno de ellos sea también parte en el Protocolo. Esta solicitud tendrá que llegar siempre cumplimentada en idioma **francés**, ya que este ha sido el idioma elegido por nuestra Oficina para las solicitudes referidas al Arreglo.
- **Formulario MM2**, se utilizará este formulario en el caso de una solicitud que se refiera al Protocolo.
- **Formulario MM3**, se formalizará la solicitud de marca internacional en este impreso cuando la misma se refiera conjuntamente a países parte en el Arreglo y en el Protocolo de Madrid. Tanto el Formulario MM2 como el MM3, tendrán que ser siempre presentados en **español**.

La OEPM, a raíz de la entrada del español como idioma oficial en el ámbito del Sistema de Madrid (1 de Abril de 2004) hizo valer su derecho de elección del mismo, según lo establecido en la Regla 6 del Reglamento de Ejecución común del Arreglo y el Protocolo y optó por el idioma español para todas las solicitudes referentes al Protocolo o



SEMINARIO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

Madrid 15 y 16 de noviembre de 2004



Oficina Española
de Patentes y Marcas

para aquellas conjuntas de Arreglo y Protocolo, igualmente todas las comunicaciones con la Oficina Internacional relativas a las mismas, se desarrollarán en este idioma.

Cuando se comprueba que el formulario o el idioma elegido no son los correctos se avisa al depositante de la solicitud de marca o a su representante para que subsane el error y aporte nuevos documentos.

En el caso de que el punto anterior esté bien cumplimentado se verifica que la nueva solicitud de marca Internacional, coincide totalmente con las marcas nacionales que le sirven de base. **La Oficina nacional de origen es la única competente para efectuar dicho examen y dar cumplimiento de esta manera a la cláusula “telle - quelle” del art. 6 quinquies del CUP.**

¿ Que datos comprueba la Oficina Nacional?. En primer lugar que, la marca solicitada es igual que la nacional en cuanto a denominación, gráfico y colores si los hubiera. Podrá no reivindicarse en la propia solicitud el registro en exclusiva de alguna parte de la marca solicitada por motivo de genericidad y siempre que dicha renuncia no suponga una alteración del conjunto de la marca. Cuando la marca esté compuesta de caracteres que no sean latinos, es el caso de letras árabes , cirílicas , alfabeto chino, japonés, etc....., y lo mismo sucederá cuando contenga números no romanos o árabes, deberá acompañar la traducción de los mismos y en el caso que dichos términos no tengan significado hacerlo constar.

A continuación se examina que tanto el titular, el domicilio, los números de los registros o solicitudes nacionales en que se basa la solicitud internacional, la fecha de solicitud de estos últimos así como la fecha de concesión o la de prioridad, si esta se reivindicara, son idénticos a los de la marca que sirve de base a la solicitud de registro internacional; tenemos que tener especial cuidado con el idioma ya que en este momento y desde la entrada en vigor del español como idioma de trabajo, recibimos las solicitudes, y sobre todo incidencias, no presentadas en el idioma correspondiente.

Ya hemos dicho, que la solicitud internacional se puede basar en uno varios registros (marcas del Arreglo), o en una o varias solicitudes (marcas del Protocolo), que protegen evidentemente una o varias clases, pero en cualquier caso los productos solicitados en el nuevo registro internacional nunca podrán ser más de los protegidos por las marcas nacionales. Se pueden solicitar menos pero no puede darse una ampliación sobre lo registrado o solicitado, en el caso de que se quieran proteger mas productos o servicios se deberá solicitar una nueva marca previo registro o solicitud, en su caso de una marca nacional.

Ya he comentado que al presentar, en la OEPM, la solicitud de una marca internacional se deberá pagar una tasa de 37,52 euros, con independencia del número de clases solicitadas; además de esa tasa nacional toda solicitud internacional está sujeta al **pago de tasas** internacionales, este pago se hará efectivo en francos suizos y directamente a la Oficina Internacional. Si esa Oficina observara que existe alguna irregularidad en las cantidades ingresadas en concepto de tasa, lo comunicará al solicitante dándole un plazo de tres meses para pagar la cantidad restante. .

Existen dos tipos de tasa, aquellas que son comunes a todos los países, ya sean del Arreglo o del Protocolo, como sería la tasa base, y la llamada tasa individual que solo puede ser



SEMINARIO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

Madrid 15 y 16 de noviembre de 2004



Oficina Española
de Patentes y Marcas

fijada por países que pertenezcan únicamente al Protocolo y será fijada en relación con la tasa nacional existente en cada país, variando desde los 73 francos suizos por cada clase que propone Lituania, a los 980 francos suizos que establece Japón para la primera clase, teniendo en cuenta que tanto la tasa común como la tasa individual se pagan a OMPI, y será esta la encargada de hacer llegar a cada Oficina nacional el importe que le corresponda por haber sido país designado en una solicitud.

Solicitudes en las que España es designada

Este es el segundo supuesto de solicitudes que se examinan en la OEPM. En este caso son solicitudes que llegan directamente de la Oficina Internacional y en las cuales se designa España como país para el que se solicita el registro.

El primer paso que realiza la OEPM es la publicación de estas nuevas solicitudes en el BOPI, esta publicación no se hace marca a marca, sino que se publica un "aviso" en el cual constan los números primero y último de los comprendidos en una Gaceta de Marcas Internacionales y si se enumeran una a una las "extensiones territoriales" que designan España. A partir de la publicación de este "aviso" en el Bopi, se abre un plazo de dos meses para la presentación de oposiciones.

No entro en el desarrollo del examen por cuanto va a ser objeto de una exposición pormenorizada en una charla posterior. Únicamente un apunte para dejar claro que una vez recibida la solicitud de marca internacional, esta recibe el mismo tratamiento que si se tratara de una marca nacional.