



“POLÍTICA Y ACCIONES PARA LA ADHESIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID”

“PROSPECTIVA Y DESAFIOS”

Eliseo Montiel Cuevas

PREGUNTAS

¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CUÁNDO INGRESAR?

¿CÓMO INGRESAR?



¿QUÉ ES?

- Es un Tratado Internacional que establece un procedimiento mediante el cual el titular de una **marca o solicitud de base** tiene la opción de solicitar y extender la protección de dicha marca en 95 partes contratantes.
- Esta protección puede ser otorgada o denegada por las Oficinas de cada Parte Contratante de acuerdo a su legislación nacional.
- Es un Tratado Internacional que establece un procedimiento para la extensión territorial de un registro marcario.



GENERALIDADES

- Una solicitud, un idioma, un solo pago, un tipo de moneda (reducción de tiempos y costos).
- Un solo formato, para designar a las partes contratantes.
- Facilita la solicitud y gestión posterior de registros en el extranjero.
- Proceso que se vuelve ágil con respuestas prontas.
- Incremento en ingresos por tasas (individuales, o complementarias y suplementarias).



¿CÓMO FUNCIONA?



Solicitante presenta ante
la Oficina de Origen

OMPI registra
y notifica a
las Partes
Contratantes
Designadas

Oficina
Designada
examina y
otorga o
deniega
protección

OMPI registra
y notifica los
titulares

Titular tiene
derechos
equivalentes
a una
solicitud
directa



¿CUÁNDO INGRESAR?

NO EXISTE UN TIEMPO O CIRCUNSTANCIA QUE INDIQUE CUANDO.

SE CONVIERTE EN UN NECESIDAD PARA EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1) Análisis interno sobre la situación actual de la Oficina.

Procesos.

Tiempos.

Cifras.

2) Estatus de sistemas de comunicación internos.

Capacidad Instalada.

Herramientas.

3) Concientizar a los usuarios del Sistema (titulares y especialistas de la materia).

Celebración de Seminarios



¿COMO INGRESAR?

Crear un Grupo de Trabajo Multidisciplinario que elabore un plan de trabajo.

Plan de trabajo

Provea los insumos y recursos humanos necesarios.

Analice las posibles modificaciones a los ordenamientos jurídicos en la materia y la modificación de ciertas figuras.

Apoye en la modificación de los Sistema de Gestión de Marcas y desarrolle el Sistema de Comunicación con la OMPI.

Busque vínculos con las Oficinas que ya son parte del Sistema para obtener asesoría y compartir experiencias.

Difunda entre lo usuarios las ventajas que apareja el Sistema.



TEMAS ESENCIALES PARA LA OFICINA

1. Aprobación de la adhesión de México, por el Congreso (Senado).
1. Depósito ante OMPI del instrumento de adhesión.
1. Entrada en vigor



Acciones realizadas para la implementación.

Instrumento de adhesión. En este Instrumento se hicieron las Declaraciones y Notificaciones con respecto a:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| • Regla 6.1) del Reglamento Común | Notificaciones recibidas por la Oficina como de origen. | Español |
| • Regla 6.2)iii) del Reglamento Común | Comunicaciones dirigidas a la Oficina. | Español |
| • Regla 19.2) del Reglamento Común | Notificación de invalidación enviada por la Oficina. | Cada vez que se inscriba una invalidación. |



Acciones realizadas para la implementación.

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| • Regla 20 bis.6)b) del Reglamento Común | Inscripción de Licencias | No surte efectos para México |
| • Art. 5.2)b) del Protocolo | Plazo para ejercer la facultad de declarar que se niega la protección. | 18 meses |
| • Art. 8.7)a) del Protocolo | Tasas por Registro Internacional o renovación. | Tasa Individual. |



Acciones realizadas para la implementación

- Difusión del Sistema de Madrid entre los principales actores (empresas, despachos de abogados, usuarios), la WIPO, el IMPI y el Senado de la Republica, con el propósito de darles a conocer las ventajas que trae al país la adhesión al Protocolo.
- Realización de seminarios organizados conjuntamente IMPI-OMPI, para informar a los usuarios del sistema el funcionamiento del Protocolo de Madrid.



Acciones realizadas para la implementación

- Capacitación técnica y especializada a un grupo de examinadores de la Oficina sobre la práctica del Protocolo de Madrid en los rubros de examen de registrabilidad y conservación de los derechos.
- Creación de procedimientos para la recepción, procesamiento y estudio de los Registros Internacionales.
- Desarrollo del micrositio del Protocolo de Madrid.
- Creación de un buzón electrónico de dudas o comentarios.
- Atención personalizada a los usuarios del sistema.



Acciones realizadas para la implementación

Modificación al Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el IMPI.

Documento por el que se agrega un artículo con las tasas Internacionales y tarifas Nacionales que el IMPI cobrará con motivo de la implementación del Protocolo de Madrid.

Modificaciones al Sistema Integral de Gestión de Marcas.

Creación de un Sistema de Gestión de Registros Internacionales.



Recomendaciones a las oficinas que están considerando su adhesión.

Página Institucional



INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Inicio

¿Qué es el Sistema de Madrid?

Procedimiento

Tasas y Tarifas

Publicaciones

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

¿A través del Protocolo de Madrid puedo obtener una Marca Internacional?

Actualmente no existe una marca internacional; es decir no existe una marca que sea protegible a nivel mundial. A través del Protocolo de Madrid lo que se puede es solicitar la protección de su marca (en trámite de registro o ya registrada ante el IMPI), en aquellos países u organizaciones intergubernamentales que sean parte del Protocolo de Madrid y que se designen por el solicitante.

La lista de dichos países u organizaciones intergubernamentales se encuentra en:
<http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html>

No puede utilizarse el Protocolo para solicitar la extensión de protección de una marca en países que no son miembros del Protocolo de Madrid.

¿Quiénes pueden presentar una Solicitud Internacional en virtud del Protocolo de Madrid ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)?

- Todas las personas físicas o morales que hayan presentado una solicitud en el IMPI y ésta se encuentre en trámite, denominada "solicitud de base" por el Protocolo o bien que cuente con un registro marcario por parte del IMPI y éste se encuentre vigente denominado "registro de base", y
- Que sean nacionales mexicanos; o
- Que tengan su domicilio en México; o
- Que posean un establecimiento industrial o comercial en México.

Es importante mencionar que el Protocolo de Madrid no puede ser utilizado por personas físicas o morales que no cumplan con los supuestos 1 y alguno de los señalados en los numerales 2 al 4 señalados anteriormente. [\(3\)](#) [\(4\)](#)

¿Qué medios de impugnación existen en contra de la denegación definitiva?

PROTOCOLO DE MADRID

Referencias

Contacto

Recomendaciones a las oficinas que están considerando su adhesión.

Hacer uso de las herramientas Tecnológicas proporcionadas por OMPI en su sitio web para los usuarios del Sistema de Madrid con la finalidad de facilitar la gestión de la marca internacional.

- Disponibles en <http://www.wipo.int/madrid/es/>
- Contenido:
 - Información general del Sistema de Madrid-
<http://www.wipo.int/madrid/es/general/>
 - Simulador de solicitud internacional-
http://www.wipo.int/madrid/es/madrid_simulator/
 - Procedimientos y Guía- <http://www.wipo.int/madrid/es/filing/> y
<http://www.wipo.int/madrid/es/guide/>
 - Tasas: <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/>
 - Calculador de tasas- <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp>
 - Renovación electrónica (e-renewal)-



Recomendaciones a las oficinas que están considerando su adhesión.

- Clasificación (Gestor de Productos y Servicios)-
<http://www.wipo.int/gsmanager/index.jsp?lang=es>
- Perfil de partes contratantes-
<http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html>
- Normatividad aplicable el Protocolo-
http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/
- Herramientas en línea - <http://www.wipo.int/madrid/es/services/>
- MPM: Madrid Portfolio Manager



Recomendaciones a las oficinas que están considerando su adhesión.

- Capacitar al personal que estará encargado de la tramitación de las Solicitudes internacionales.
- OMPI proporciona capacitación especializada y técnica.
- Asesorarse con las oficinas que ya son miembros, para conocer sus experiencias, por medio de videoconferencias.
- Colaborar con los usuarios para que conozcan el sistema



Recomendaciones a las oficinas que están considerando su adhesión.

Solicitar a la OMPI que las comunicaciones sean electrónicas, ya que es mas eficiente.

Conocer el funcionamiento de las tasas internacionales a efecto de determinar la de mayor conveniencia.

Determinar el establecimiento de una tasa nacional cuando la oficina funcione como origen.



Recomendaciones a las oficinas que están considerando su adhesión.

Analizar el plazo máximo de primer respuesta del trámite nacional a efecto de optar por el plazo de 12, 18 o el plazo extendido de 18 meses.

Tener un contacto permanente con la OMPI, con la finalidad de consultar cualquier duda sobre el funcionamiento del Sistema.



Protocolo de Madrid en cifras

- A partir de 2013 se han recibido un total de **14,575** Registros Internacionales como oficina designada que se convirtieron en **28'593** solicitudes nacionales.
- Se ha otorgado protección a **5,057** registros internacionales, que equivalen a **8,451** títulos de marca nacionales.
- Se han enviado a la Oficina Internacional un total de **5,271** comunicados sobre denegación provisional de la protección.
- Como oficina de origen de 2013 a la fecha se han recibido un total de **155** solicitudes internacionales, que se han convertido en aproximadamente **800** Solicitudes.





GRACIAS

