



**WIPO | MADRID**

The International  
Trademark System



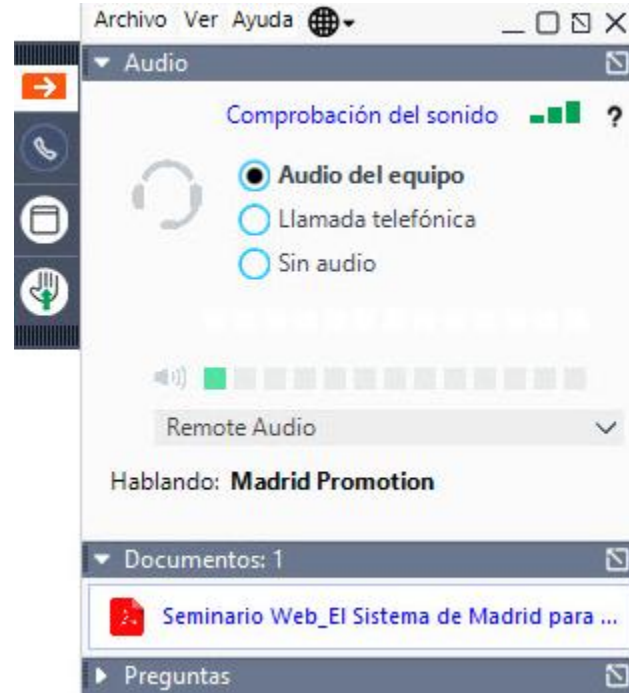
# El procedimiento de Registro Internacional

## Seminario web del Sistema de Madrid

Ignacio Daza Sanroma  
Registro Internacional de  
Marcas (Sistema de Madrid)

**Ginebra, 16 de  
Septiembre de 2020**

# Cómo usar GoToWebinar



# Indice

- Presentación del Sistema de Madrid
- Preguntas interactivas durante la presentación
- Preguntas y respuestas al final
- Diapositivas y grabación disponibles en la página de [Seminarios Web de Madrid.](#)
- Encuesta al final

# PRINCIPIOS GENERALES

# Funcionamiento del Sistema de Madrid

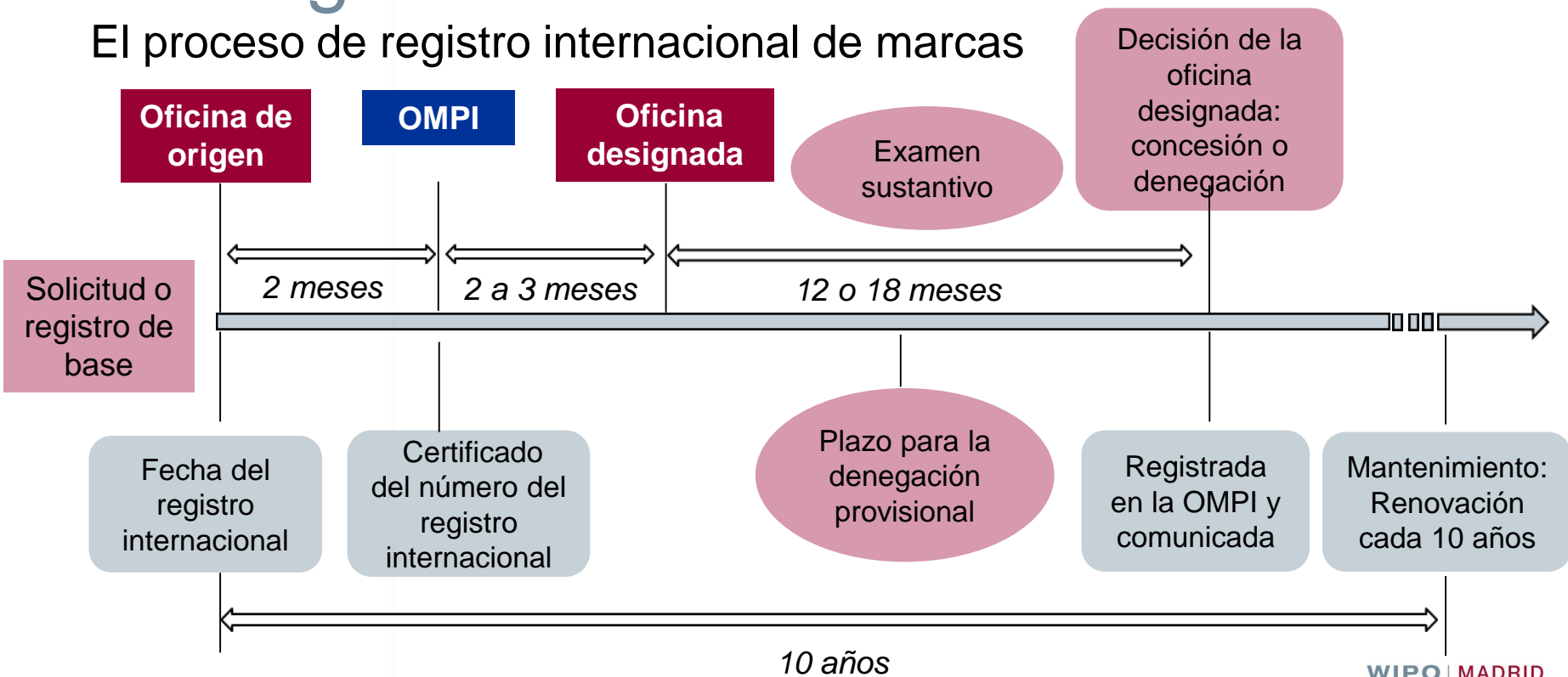
## El proceso de registro internacional de marcas



# El examen de la solicitud de registro internacional en la Oficina Internacional de la OMPI

# Cronograma

## El proceso de registro internacional de marcas



# Pregunta

- ¿Qué supone la inscripción de la marca en el Registro Internacional?
  - A) Protección inmediata en todas las Partes Contratantes designadas (PCd's)
  - B) Publicación en la Gaceta y transmisión a cada PCd para que decida sobre la protección en su territorio.



# Formulario de Solicitud Internacional

- Cómo presentar una solicitud internacional: 1 formulario oficial de solicitud internacional.
  - Formulario MM2 + (Asistente de Solicitud Madrid).
  - e-filing.
- Debe ser presentados a la OMPI a través de la Oficina de Origen.

# Contenido de la solicitud de registro internacional

# 1. PARTE CONTRATANTE CUYA OFICINA ES LA OFICINA DE ORIGEN

Oficina de la Parte Contratante, gracias a la cual el solicitante tiene derecho a presentar la solicitud internacional.

Se trata de la Oficina en la que ha sido presentada la solicitud de base o se ha efectuado el registro de base.

## 2. Solicitante

- Nombre
- Dirección/ Dirección para la correspondencia
- Datos de contacto
- Correo electrónico
- Idioma de correspondencia
- Otras indicaciones – Regla 9(4)(b)(ii)

# Derecho a presentar la solicitud

- Nacionalidad
- Domicilio
- Empresa en el territorio de la PC.

# Pregunta

- Tengo nacionalidad colombiana, estoy domiciliado en México, y mi marca de base esta inscrita en España. ¿Puedo inscribir una solicitud internacional a través de la OEPM?
  - Sí, pero solo si tengo una empresa en España.
  - Sí, siempre.
  - No, en ningún caso.

# Nombramiento de un mandatario

- Existe la posibilidad de nombrar al momento de presentar su solicitud internacional un mandatario para la marca internacional.
- Sin formalidades.
- Únicamente para acciones ante la OMPI.

# Solicitud o registro de base

- Cuando la marca de base sea una solicitud pendiente ante la OO, el número y la fecha de solicitud deberán ser indicados.
- Cuando la marca de base esté registrada en la OO, indicar únicamente el número de registro y la fecha.



# Reivindicación de prioridad

- Menos de 6 meses desde la fecha de la solicitud anterior
- Indicar el nombre de la Oficina de la solicitud anterior, fecha y número
- Si la solicitud anterior sólo se refiere a algunos de los PyS indicar cuáles están cubiertos por la solicitud anterior
- Posible reivindicar prioridad de varias solicitudes anteriores
- No enviar ninguna documentación justificante de la reivindicación de prioridad a la OI

# Reproducción de la marca

- Obligatoria
- **Idéntica** a la solicitud de base o registro de base
- Reproducción clara y en el formato indicado
- No es posible modificar la reproducción de la marca una vez ésta ha sido registrada por la OI
- Caracteres estándar.
- Descripción
- Traducción/Transliteración.

# Reproducción de marca

7

## LA MARCA

- a) En el recuadro que figura a continuación coloque la reproducción de la marca, tal como figura en la solicitud de base o en el registro de base.
- b) Cuando la reproducción en el apartado a) sea en blanco y negro y en el punto 8 se reivindique el color, coloque en el recuadro que figura a continuación una reproducción de la marca en color.

- c)  El solicitante declara que desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar.
- d)  La marca consiste exclusivamente en un color o en una combinación de colores como tales, sin ningún elemento figurativo.

Si la Oficina de origen presenta este formulario por fax, antes de enviar el original de esta página a la Oficina Internacional deberá completarse el presente recuadro.

Número del registro de base o referencia de la Oficina, tal como figura en la primera página de este formulario:

.....

Firma de la Oficina de origen: .....

# Reproducción de marca



# Marca de color vs Reivindicación de color



# Pregunta

- Antonio quiere inscribir su marca “Ω health” en el Registro Internacional, envía su solicitud en español a través de la EUIPO para el registro de su marca. Antonio ha seleccionado la opción: la marca es en caracteres estándar.
- ¿Es correcto?
  - Sí
  - No

# Productos y servicios

- Lista principal: no extensiva
- Limitación simultánea:
  - limitación en relación con clases enteras de productos y servicios
  - limitación dentro de una misma clase del alcance de la protección que se desea obtener.
  - limitación con fines de precisión/indicaciones particulares de algunos PCd

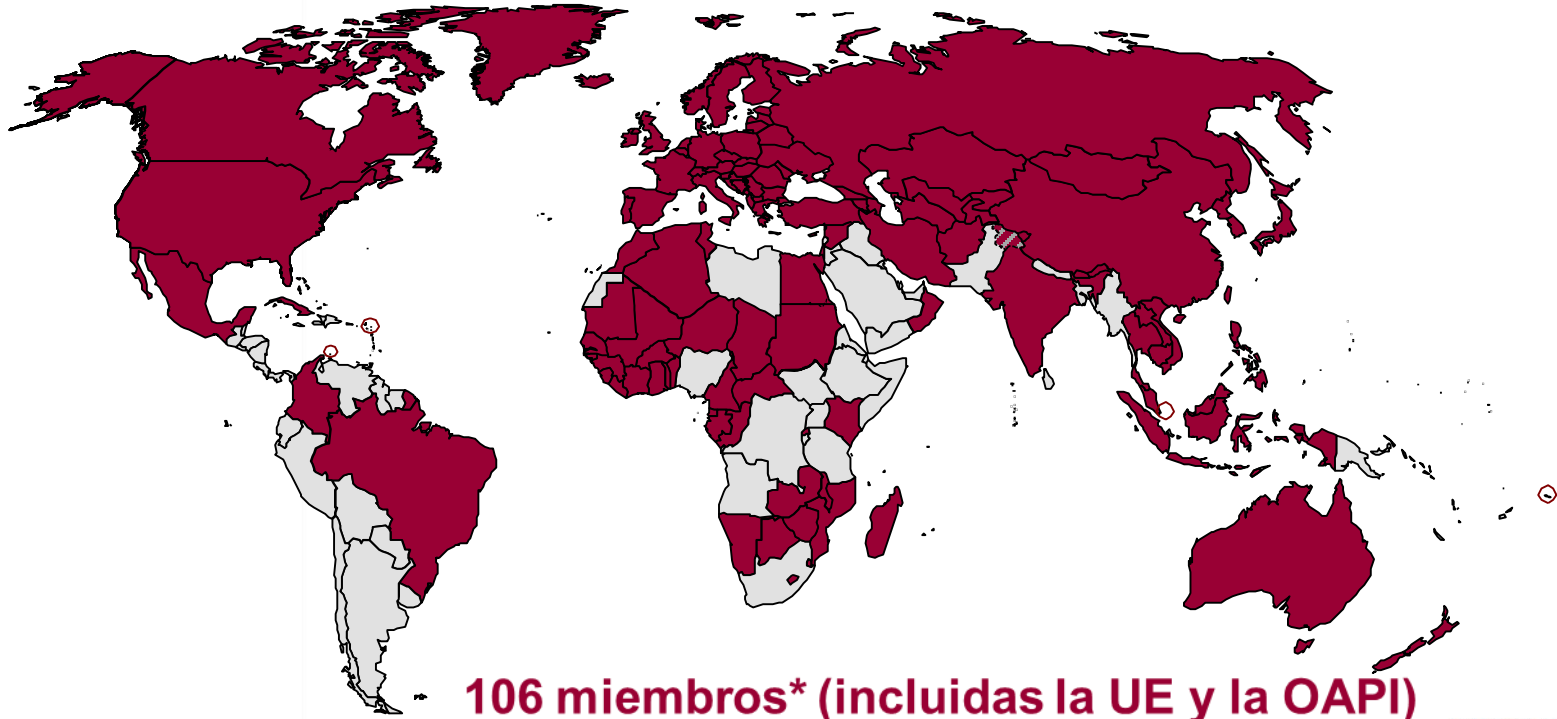
Asistente de clasificación: [Gestor de productos y servicios de Madrid](#)

# Designaciones

- Al menos 1 Parte Contratante Designada
- Algunas PCs tienen ciertos requerimientos específicos,
  - la Unión Europea,
  - los Estados Unidos de América,
  - Irlanda, Singapur, el Reino Unido,
  - Cuba, Japón y Brasil.



# Miembros del Sistema de Madrid



\*Todos son parte en el Protocolo, que es el tratado rector, mientras que 55 son también parte en el Arreglo

**106 miembros\*** (incluidas la UE y la OAPI)  
**que abarcan 122 países**

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

**WIPO | MADRID**  
The International  
Trademark System

# Firma del solicitante o su mandatario

- El solicitante no tiene la obligación de firmar el formulario de solicitud internacional.
- No obstante, la Oficina de origen puede exigir o autorizar al solicitante que firme dicho formulario.

# Certificación y firma de la Oficina de Origen

- Debe constar en la solicitud internacional para ser válida:
  - Firma y fecha de la O.O.
  - Fecha de recepción por la O.O. de la petición de presentar solicitud ante la OMPI
- Debe certificar también la lista de P&S:
  - No extensiva
  - Idéntica/equivalente.

# Pregunta

- Marta envía una Solicitud Internacional a la Oficina de Origen el 01/07/2020, la O.O. la examina y se la transmite a la OMPI el 03/08/2020. La OMPI a su vez examina la solicitud el 30/09/2020 sin constatar ninguna irregularidad.
- ¿Cuál sera la fecha del Registro?
  - A) 01/07/2020
  - B) 03/08/2020
  - C) 30/09/2020.

# Costos

Las tasas se abonarán a la OMPI en francos suizos

- Tasa de base\*
  - 653 francos suizos: reproducción de la marca en blanco y negro
  - 903 francos suizos: reproducción de la marca en color
- Tasas para las Partes Contratantes designadas (PCd)
  - Tasas estándar: complemento de tasa (100 francos suizos por cada PCd) y tasas suplementarias (100 francos suizos por cada clase de productos o servicios que exceda de tres clases)
    - 
    - tasas individuales cuando se haya hecho una declaración a tal efecto

\* Los solicitantes de los [países menos adelantados](#) se benefician de una reducción del 90% de la tasa de base.

# Recursos para efectuar los pagos

Para obtener información sobre el pago de las tasas en virtud del Sistema de Madrid, pueden consultarse las siguientes páginas web:

- [Cómo calcular tasas](#)
- [Cómo pagar tasas y solicitar reembolsos, anulaciones y cierre](#)
- [Métodos de pago](#)
- [Guía de uso de la cuenta corriente de la OMPI \(con nuevas condiciones generales\)](#)
- [Cómo obtener un número de referencia de la OMPI](#)
- [Asistente de Solicitud](#)

# Reivindicación de antigüedad (UE)

- Existencia de un Registro anterior parcial o equivalente en la EUIPO.
- Se mantiene la protección aunque la marca anterior caduque o sea abandonada.

# Registro Internacional

- NRI
- Fecha de registro Internacional (Regla 15)
- Periodo de validez: 10 años





# Preguntas y respuestas sobre el Sistema de Madrid

Ignacio Daza Sanroma  
Registro Internacional de Marcas

Lucía J. Yanguas  
División de Información y Promoción de Madrid

# WIPO | PROOF

- Huella digital de tiempo aplicable a cualquier archivo para probar su existencia.
- 100% digital, un modo rápido y eficaz de salvaguardar archivos digitales de manera económica.
- Más elevados estándares de encriptación.
- Respaldado por la OMPI: Autoridad de confianza.
- Complementa los sistemas de PI de la OMPI.

<https://wipoproof.wipo.int/wdts/>



# COVID-19: Comunicaciones con la OMPI

- Reanudación de las comunicaciones postales provenientes de la OMPI
  - Para una mejor comunicación, rogamos proporcione una dirección email via [Contact Madrid](#).
- Para más información, visite:
  - [Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#)
  - [Rastreador de políticas de PI relativas a la COVID-19](#)
  - Nuestra [pagina web dedicada a Madrid](#)

# Manténgase informado acerca del Sistema de Madrid

- Visite nuestra Web del [Sistema de Madrid](#)
- Acceda a las grabaciones de los [seminarios web del Sistema de Madrid](#) y manténgase informado
- Visite nuestro tutoriales en línea [Madrid “How-to”](#)
- Suscríbase a los [boletines de noticias del Sistema de Madrid](#)
- Preguntas a [Contact Madrid](#)

