



WIPO | MADRID

The International
Trademark System



El procedimiento de Registro Internacional

Seminario web del Sistema de Madrid

Lucía J. Yanguas Prini
Registro Internacional de
Marcas (Sistema de Madrid)

**Ginebra
12 de Diciembre
de 2018**

Abreviaciones

- PC – Parte Contratante
- OO – Oficina de origen
- OI – Oficina internacional
- RI – Registro internacional
- NRI – Número de registro internacional
- MPM – *Madrid Portfolio Manager*
- PyS – Productos y servicios
- PCD – Parte Contratante designada
- MGS – Gestor de Productos y Servicios de Madrid

Funcionamiento del Sistema de Madrid

El proceso de registro internacional de marcas



Marco jurídico

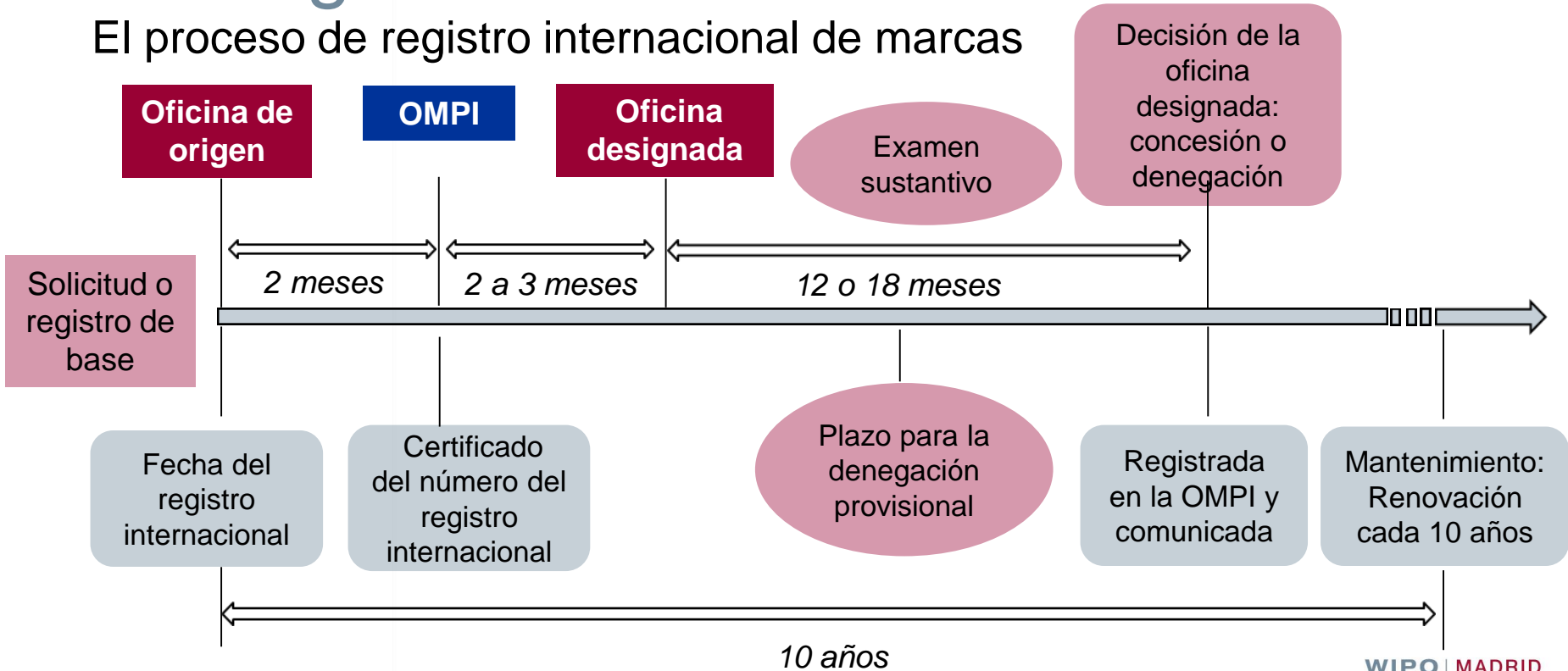
- Arreglo de Madrid (1891)
- Protocolo de Madrid (1989)
- Reglamento Común
- Instrucciones Administrativas

- **Legislación y reglamentos de cada Parte Contratante**

Véanse [http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/index.jsp/](http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/index.jsp)
<http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

Cronograma

El proceso de registro internacional de marcas



Formulario de Solicitud Internacional

- 1 formulario oficial de solicitud internacional
 - **Formulario MM2:** Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo (Regla 1.ix)
 - Disponible en: <http://www.wipo.int/madrid/es/forms>
- Debe ser presentados a la OI a través de la OO (no es posible presentarlos directamente)

Solicitante

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

Otras indicaciones

2

SOLICITANTE

f) Otras indicaciones (según lo que exijan ciertas Partes Contratantes designadas; por ejemplo, si se designa a los Estados Unidos de América, deberá indicarse):

i) si el solicitante es una persona natural, nacionalidad del solicitante: Argentina

ii) si el solicitante es una persona jurídica:

– forma jurídica de dicha persona:

– Estado y, en su caso, unidad territorial dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica:

.....

Derecho a presentar la solicitud

3

DERECHO A PRESENTAR LA SOLICITUD

a) Marque la casilla que corresponda:

- i) cuando la Parte Contratante mencionada en el punto 1 sea un Estado, y el solicitante sea un nacional de dicho Estado; o
- ii) cuando la Parte Contratante mencionada en el punto 1 sea una organización, el nombre del Estado del que sea nacional el solicitante:; o
- iii) si el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1; o
- iv) si el solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1.

b) Cuando la dirección del solicitante, que figura en el punto 2.b), no se encuentre en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1, indique en el espacio que figura a continuación:

- i) si se ha marcado la casilla a)iii) de este punto, el domicilio del solicitante en el territorio de esa Parte Contratante, o
- ii) si se ha marcado la casilla a)iv) de este punto, la dirección del establecimiento industrial o comercial del solicitante en el territorio de esa Parte Contratante.

.....

Nombramiento de un mandatario

4

NOMBRAMIENTO DE UN MANDATARIO

Nombre:

Dirección:

.....

.....

.....

.....

.....

N.º de teléfono: Fax:

Dirección de correo-e:

Al facilitar una dirección de correo electrónico, cualquier correspondencia emitida por la Oficina Internacional relacionada con esta solicitud internacional y el registro internacional resultante será enviada de forma electrónica exclusivamente y, **por consiguiente, cesará el envío de toda correspondencia impresa**. Asimismo, cualquier otra correspondencia emitida por la Oficina Internacional en relación con otras solicitudes o registros internacionales para los cuales se haya proporcionado, o se proporcione, la misma dirección de correo electrónico será enviada de forma electrónica exclusivamente. Por favor tenga en cuenta que, a los efectos de las comunicaciones electrónicas, sólo puede inscribirse una única dirección de correo electrónico por cada registro internacional.

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
- No es posible modificar la reproducción de la marca una vez ésta ha sido registrada por la OI
- Caracteres estándar

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



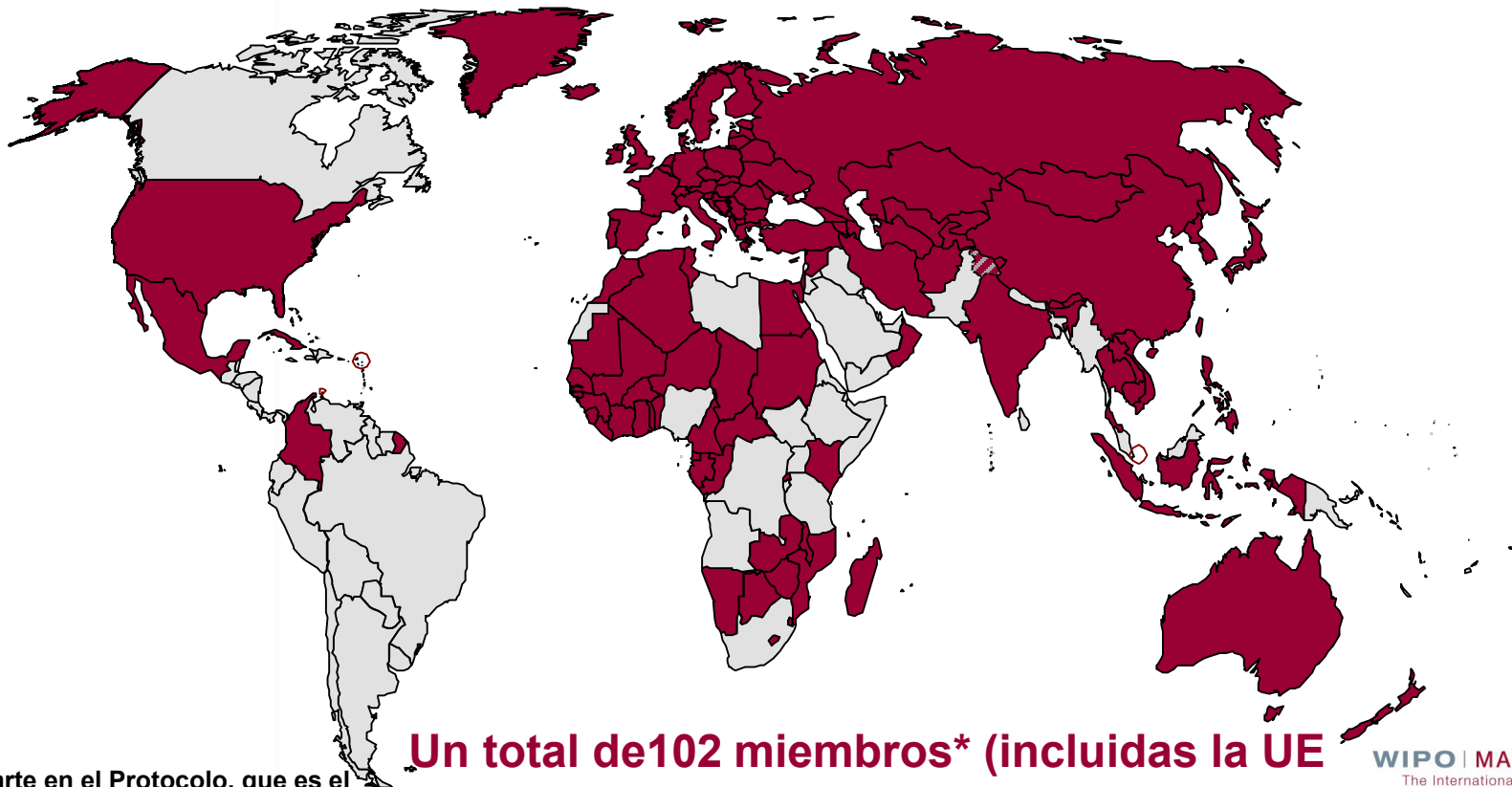
Productos y servicios

- Lista principal
- Limitación simultánea

Designaciones

- 1 Parte Contratante Designada
- Algunas PCs tienen ciertos requerimientos específicos.

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

Un total de 102 miembros* (incluidas la UE y la OAPI) que abarcan 118 países

Certificación

- Oficina de origen es quien certifica la lista de productos y servicios
 - No extensiva
 - Idéntica o equivalente a la de la marca de base

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](#)

IRREGULARIDADES

Irregularidad

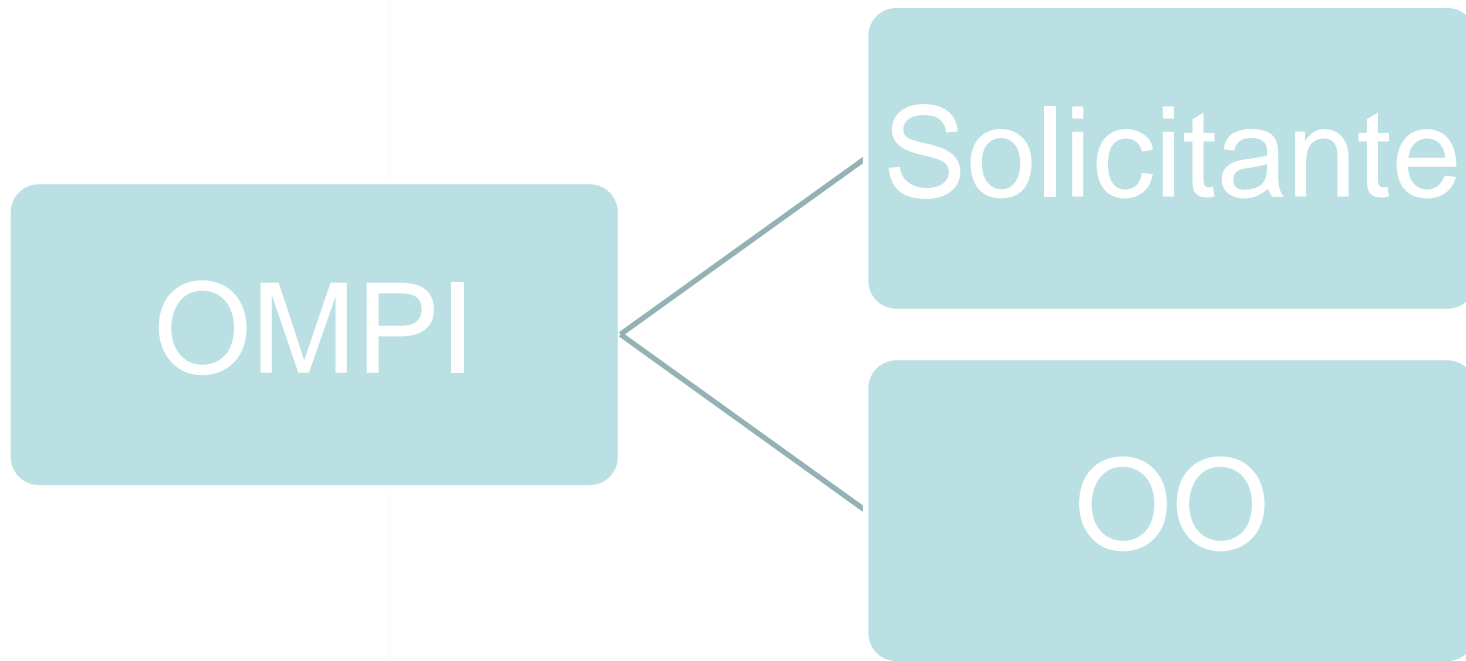
■ 3 reglas para las irregularidades:

■ Regla 11

■ Regla 12

■ Regla 13

Irregularidades



Contenido

- Destinatarios
- Fecha de la irregularidad y fecha limite para responder
- Responsabilidad
- Referencias
- Examinador
- Objeto
- Consecuencias (en caso de no respuesta)
- Tasas



Madrid
México

Ginebra, 11 de diciembre de 2018

AVISO RELATIVO A UNA SOLICITUD INTERNACIONAL.

ATENCIÓN:

La(s) irregularidad(es) indicadas en este aviso debe(n) ser subsanada(s) por la oficina de origen.

La Oficina Internacional deberá recibir la respuesta a este aviso a más tardar el **11 de marzo de 2019** Sirvase indicar el número de referencia OMPI 1 [redacted] en todas sus comunicaciones con la Oficina internacional.

Ré.: Solicitud internacional basada en el registro N. [redacted]

- para la marca [redacted]
- a nombre de [redacted]

Fecha de recepción de la solicitud internacional
por la oficina de origen: 20 de octubre de 2017
por la Oficina Internacional: 7 de diciembre de 2017

Nuestra ref.: EN-I/[redacted]/EF
Referencia de la oficina: 1883982017/70717
Referencia del solicitante:
Examinador: Eric FONTAINE
Número de teléfono: +41 22 338 8686

Contact: www.wipo.int/madrid/es/contact/

3 tipos de irregularidades

Regla 11: Asuntos varios (no P&S)

Regla 12 : Clasificación de P&S

Regla 13 : Indicación de P&S

REGLA 11

Regla 11: Procedimiento

- Aviso de irregularidad de la OMPI
- Plazo: 3 meses
- Irregularidades deben ser remediadas por OO o solicitante
- Corrección recibida: Se registra
- Respuesta incorrecta/Sin repuesta: Abandono

Regla 11: Oficina de origen

- Formulario Oficial
- Sin firma de la Oficina
- Omisión de los elementos sustantivos (regla 15)
- Derecho a ser titular
- Solicitud o registro de base
- No hay certificación
- MM18
- Tasas

Regla 11: Solicitante

- Dirección incompleta
- Transliteración
- Descripción de la marca
- Sin información suficiente de la prioridad
- Reproducción borrosa
- Reivindicación de color
- Limitación no aparece en la lista principal
- MM18
- Tasas

Ejemplo 1- Reproducción de la marca

Oficina de origen

- No hay representación de la marca
- Fecha límite: 1 mes
- Respuesta incorrecta: Abandono
- Sin respuesta: Abandono

Solicitante

- Representación de la marca poco clara
- Fecha límite: 3 meses
- Respuesta incorrecta: Abandono
- Sin respuesta: Abandono

Ejemplo 2 – Derecho a ser titular

- Solicitud de Base: IMPI
- Derecho a ser titular de un Registro Internacional por estar domiciliado pero dirección del titular indicada en España
- En el apartado 3 b del formulario no se indica una dirección en México.
- El titular tendrá 3 meses desde la fecha de la notificación

REGLA 12

Regla 12: Procedimiento

- Notificación de la OMPI
- Respuesta de la OO
 - Solicitante no acepta
 - Solicitante acepta la respuesta
- Sin respuesta
 - Tasas pagadas : registradas con proposición de OMPI
 - Tasas no pagadas : abandono (Reembolso)

Regla 12: Ejemplo

“Consultoría tecnológica” en la clase 35

- Esto debería ir en la clase 42 y la Oficina Internacional propondría una referencia a la posición 420231 de la clasificación de Niza.

REGLA 13

Regla 13: Procedimiento

- Notificación de la OMPI
- Respuesta
 - Aceptada por la OMPI: Se registra según la OO
 - Rechazada por la OMPI
 - Se registra (término se elimina)
 - Se registra como se recibió con una nota
- Sin respuesta
 - Se registra con una nota indicando que el término es vago de acuerdo con la opinión de la OMPI

Regla 13: Procedimiento ejemplo

Expresiones en la lista de productos y/o servicios son
“ntretenimiento” (clase 41)

Por consiguiente, la Oficina Internacional propone lo
siguiente:

"entrettenimiento" (clase 41)

Regla 13: Procedimiento ejemplo

El término “guantes” en clase 10

Este termino puede ser “guantes para masajes” “guantes para uso médico” veterinario...

Según el contexto la OMPI puede proponer una opción:
“guantes veterinarios”.

Registro Internacional

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

Irregularidades (OMPI)

- Lea atentamente la notificación de irregularidad
- Actúe a conciencia
 - Determine la parte que debe responder
 - Contacte con OO
 - Contacte con la OMPI si necesita algún aclaración
- Indique siempre la referencia para para permitir la conexión
- Responda en plazo (Cambio de fecha/ abandon)

EVITAR IRREGULARIDADES Y DENEGACIONES PROVISIONALES

Irregularidades

- Especifique términos que existen en varias clases, por ejemplo juguetes en clase 10 y 28.
- Únicamente responda a los términos que son objeto de la irregularidad. Evite enviar una lista nueva completa
- Petición de continuación de la tramitación (Regla *5bis*)
 - Formulario MM20 (200 CHF)

Denegaciones Provisional (PCD)

- Naturaleza jurídica y nacionalidad
- Reproducción de la marca
 - Caracteres estándar
 - Marca de Color
 - Marca de tipo especial o categoría de marca
 - Indicaciones de que algún elemento no debe ser protegido
 - Descripción de la marca
 - Traducción
- Clasificación

Cómo acceder a *Contact Madrid*

■ <http://www.wipo.int/madrid/es/#contact>

The screenshot shows the top navigation bar of the WIPO Madrid System website. The header is dark blue with the OMPI logo and the text 'ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL'. Navigation links include 'Prensa', 'Reuniones', 'Contacto', 'Mi cuenta', and 'Español'. Below the header is a secondary navigation bar with links for 'Servicios de PI', 'Política', 'Cooperación', 'Conocimiento', 'Sobre la PI', and 'La OMPI'. A search bar is located on the right side of this bar. Below the navigation bars is a breadcrumb trail: 'Inicio > Servicios > Sistema de Madrid'. The main content area is titled 'Contacto' and contains information about the customer service unit's hours (Monday to Friday, 9:00 to 18:00 Geneva time). There are two columns of links: 'Consultas generales/Presentación de formularios' and 'Extractos del Registro Internacional'. The WIPO | MADRID logo is in the bottom right corner.

Prensa | Reuniones | Contacto | Mi cuenta | Español -

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Servicios de PI | Política | Cooperación | Conocimiento | Sobre la PI | La OMPI

Buscar en nuestra web

Inicio > Servicios > Sistema de Madrid

En esta página ▾

Contacto

Horario de la Unidad de Atención al Cliente del Sistema de Madrid: de lunes a viernes, de la 9.00 a las 18.00 (hora de Ginebra).

Consultas generales/Presentación de formularios

- [Contacte con Madrid](#)
- Tel: (41 22) 338 86 86

Extractos del Registro Internacional

- [Contacte con Madrid](#)
- Tel: (41 22) 338 8484

WIPO | MADRID
The International
Trademark System

[Inicio](#) › [La OMPI](#) › [Contacto](#) › [Sistema de Madrid](#)

Contact Madrid

Use este formulario para hacer una consulta, presentar un formulario o mandar una respuesta a la OMPI. Para comenzar, díganos usted quién es.

Soy:

Submit

Contact Madrid

Use este formulario para hacer una consulta, presentar un formulario o mandar una respuesta a la OMPI. Para comenzar, díganos usted quién es.

Soy:

el titular de una marca, su mandatario o otra parte interesada

Mi pregunta concierne:

la situación de una solicitud internacional o de una solicitud para cambiar un registro existente

¿Sabías? Usted puede utilizar [Madrid Monitor](#) para hacer seguimiento al estado de su solicitud internacional a medida que avanza en el proceso de examinación de la OMPI.

Número(s) de referencia:

Número de registro internacional (por ejemplo, 0877948); Referencia de la OAPI (por ejemplo, 1102300301; ENH / 1234567801; MT- / 2345678901); Registro básico/Bolichud (UK00001234567)

Su consulta / solicitud:

Correo electrónico:

Nombre de la Sociedad:

Otros datos de contacto
(opcional):

Nombre, número de teléfono, dirección

Contact Madrid

Use este formulario para hacer una consulta, presentar un formulario o mandar una respuesta a la OMPI. Para comenzar, díganos usted quién es.

Soy:

empleado de una oficina de PI

Mi pregunta concierne:

enviar un formulario

Formulario que desea presentar:

Decisión (denegación, estado provisional, decisión final, oposición, concesión de protección, n.º)

Número(s) de referencia:

Número de registro internacional (por ejemplo, 0877948); Referencia de la OAPI (por ejemplo, 1102300301; ENH / 1234567801; MT- / 2345678901); Registro básico/Bolichud (UK00001234567)

Acceder [formularios Madrid](#), [Servicio de Renovación Electrónica de Madrid](#) y [E-Designación Posterior](#) herramientas de nuestro sitio web.

Subir documento:

No file selected.

Documentación adicional:

No file selected.

El tamaño total del archivo no debe exceder 140k – Tipos de archivos compatibles: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, mpeg, mp3, pdf, png, ppt, pptx, txt, xls, vlx

Correo electrónico:

Otros datos de contacto
(opcional):

Nombre, número de teléfono, dirección

Manténgase informado acerca del Sistema de Madrid

- Visite las páginas web del Sistema de Madrid: www.wipo.int/madrid/es
- Acceda a las grabaciones de los [seminarios web del Sistema de Madrid](#) y manténgase informado sobre los temas nuevos



- Suscríbase al archivo de noticias

Madrid Highlights

- ¿Alguna duda? Contáctenos a través de nuestro servicio en línea [Contacte con Madrid](#)



Gracias por
su atención

Lucía J. Yanguas

