
EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS EN MÉXICO

MANUEL MORANTE SORIA

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. III. *Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*. IV. *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*. V. *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y sus Lineamientos*.

Resumen: A partir de febrero de 2013, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas entró en vigor en México. Lo anterior implica la completa adhesión de nuestro país al sistema de registro internacional de marcas que está regulado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dicha adhesión tendrá como resultado una dinámica distinta en lo referente a los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos, sobre todo en lo referente a su reconocimiento y protección. Así pues, el derecho mexicano

de marcas comenzará a transformarse paulatinamente, lo que implicará nuevos retos tanto para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los titulares de los derechos marcarios y los abogados dedicados a la propiedad intelectual. Este artículo pretende dar un recuento del proceso de incorporación México al sistema internacional de registro de marcas.

Palabras clave: Arreglo de Madrid, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual.

Abstract: Since February 2013, the Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks came into force in Mexico. This implies Mexico's complete accession to the international trademark registration system governed by the World Intellectual Property Organization, such accession will generate a different dynamic regarding trademark rights, mainly in relation with its recognition and protection. Thus, Mexican trademark law will progressively transform with serious implications to the Mexican Industrial Property Institute, the trademarks' owners and trademark law practitioners. This article aim is to assess Mexico's incorporation process to the international trademark registration system.

Key words: Madrid Agreement, Mexican Industrial Property Institute, industrial property, intellectual property.

I. INTRODUCCIÓN

El régimen jurídico de la propiedad intelectual en México cambia de forma constante. En muchas ocasiones los cambios obedecen a la necesidad de incorporar disposiciones que se encuentran consagradas en los tratados internacionales de derecho de la propiedad intelectual. Así, el caso de la adhesión de nuestro país al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas obedece, entre otras razones, al ingreso de México a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Tras-Pacífico. Por lo tanto, la incorporación al esquema del registro internacional de marca es consecuencia del continuo esfuerzo globalizador que ha caracterizado a los gobiernos mexicanos desde hace ya más de treinta años. Este artículo, tiene como objetivo describir de forma somera, la relación que México ha tenido con el registro internacional de marcas y las disposiciones reglamentarias que ha generado la entrada en vigor del tratado en cuestión.

En términos generales, el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el Sistema de Madrid), se estableció en 1891, y se rige en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989). Dicho Sistema está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.

II. CONVENCIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sin embargo, el Sistema de Madrid debe de estudiarse desde la perspectiva de la creación legislativa internacional de la propiedad intelectual que se dio durante el siglo XIX. Así, no se puede negar que el Sistema tiene como fundamento directo a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual fue firmado el 20 de marzo de 1883.

La Convención de París se debió sobre todo a la existencia de leyes divergentes entre los distintos países de la comunidad

internacional, lo que dificultaba la obtención de la protección de la propiedad intelectual fuera de las fronteras propias.¹

El fin de dicha Convención es que la protección de la propiedad industrial estuviese siempre abierta para nuevos adherentes que quisieran aplicar a los extranjeros de los países miembros un conjunto de reglas comunes.²

México se adhirió tanto a la Convención como su revisión de 1900 llevada a cabo en Bruselas, el 10 de junio de 1903. El Senado ratificó la adhesión del Ejecutivo a la Convención de París mediante decreto del 7 de diciembre de 1903. La Convención fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1903.³

La Convención de París se ha reformado con el paso del tiempo. Con dichas reformas se ha procurado adecuar la regulación internacional de la protección de la propiedad industrial, incluidas las marcas, a las nuevas necesidades que van surgiendo en torno a la materia. Así, nuestro país ha ratificado y publicado en el Diario Oficial de la Federación las siguientes reformas de la Convención:

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967)

Fecha de Publicación: 27 de julio de 1976

Fecha de Expedición: 29 de abril de 1976

¹Cfr. Pflüger, Martin, "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" en Cottier, Thomas y Veron, Pierre (editores): *Concise International and European IP Law*, 2a edición, Wolters Kluwer, Holanda, 2011, p.191.

²Cfr. Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcarío*, s.e., México, 1960, p. 64.

³*Idem.*

Decreto por el que se aprueban las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia, el día catorce del mes de julio del año mil novecientos sesenta y siete al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del día veinte del mes de marzo del año mil ochocientos ochenta y tres.

Fecha de Publicación: 5 de marzo de 1976

Fecha de Expedición: 17 de septiembre de 1975

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958)

Fecha de Publicación: 11 de julio de 1964

Fecha de Expedición: 15 de abril de 1964

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925) y Londres (1934)

Fecha de Publicación: 18 de julio de 1955

Fecha de Expedición: 8 de junio de 1945

Decreto que ratifica la Convención de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial revisada en Londres, en 1934.

Fecha de Publicación: 28 de febrero de 1955

Fecha de Expedición: 29 de diciembre de 1954

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911) y La Haya (1925)

Fecha de Publicación: 30 de abril de 1930

Fecha de Expedición: 14 de marzo de 1930

Decreto que aprueba el Acta levantada el 6 de noviembre de 1925, en La Haya, Holanda, con motivo de las convenciones que se celebraron en ese lugar, para la protección de la propiedad industrial

Fecha de Publicación: 12 de febrero de 1929

Fecha de Expedición: 2 de enero de 1929

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial con las revisiones de Bruselas (1900) y Washington (1911)

Fecha de Publicación: 14 de abril de 1925

Fecha Expedición: 13 de marzo de 1925

III. ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

La propuesta para establecer la protección internacional de marcas a través de una sola solicitud, que pudiese tener efectos en países designados se introdujo en la Conferencia de Revisión al Convenio de París celebrada en Roma en 1886, pero no fue sino hasta la Conferencia de Revisión de Madrid llevada a cabo entre 1890 y 1891⁴ que se negoció y generó un instrumento internacional de propiedad industrial particular: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid).

En la Conferencia de Madrid, el proyecto del Arreglo fue firmado en 1891 por nueve países: Bélgica, España, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, Portugal, Suiza y Túnez.⁵ Cabe destacar que durante las negociaciones del Arreglo surgieron dos posturas:

Postura suiza: que establecía que el registro internacional de marcas debía hacerse directamente en la Oficina Internacio-

⁴Cfr. Ilardi, Alfredo y Blakeney, Michael (editores), *International Encyclopaedia of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 58.

⁵*Idem*.

nal que se crearía para tal efecto.⁶

Postura italiana: que establecía que la solicitud de registro internacional debía hacerse en la Oficina de registro del solicitante. Una vez que se obtuviera el registro internacional, la marca registrada aseguraría la misma protección en cada uno de los países miembros del Arreglo.⁷

El Arreglo de Madrid tuvo vigencia en México de 1909 a 1943. Así, el 13 de septiembre de 1909 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Decreto declarando que el Gobierno de México se adhiere al Arreglo y Protocolo firmados en Madrid, en 14 de abril de 1891*, siendo el Arreglo publicado en los idiomas español y francés.

Hay que añadir que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos revisiones de dicho Arreglo:

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911) y La Haya (1925)

Fecha de Publicación: 30 de abril de 1930

Fecha de Expedición: 14 de marzo de 1930

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas con las revisiones de Bruselas (1900) y Washington (1911)

Fecha de Publicación: 14 de abril de 1925

Fecha Expedición: 13 de marzo de 1925

Mediante una nota del 10 de marzo de 1942, dirigida al Consejo Federal Suizo, la Secretaría de Relaciones Exteriores denunció el Arreglo de Madrid. El Gobierno suizo comunicó dicha denuncia a todos los Estados miembros del Arreglo, por nota circular de 13 de agosto de 1942, manifestando que, conforme al

⁶*Ibidem*, p. 59.

⁷*Idem*.

artículo 17 bis de la Convención de la Unión de París⁸, el Arreglo denunciado continuaría en vigor en México hasta la expiración del plazo de un año a partir del día en se hizo la denuncia, es decir, el 10 de marzo de 1943.⁹

Finalmente, el 6 de abril de 1943 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Decreto por el cual se ordena que a partir del 10 de marzo de 1943, deja de estar en vigor en todo el territorio nacional, el arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, referente al registro internacional de marcas de fábrica y de comercio*. En dicho Decreto, el Titular del Ejecutivo, encabezado en ese momento por el Presidente Manuel Ávila Camacho, sostuvo en los Considerandos que a los intereses nacionales convenía denunciar dicho instrumento internacional.

El Decreto de 1943 sólo contiene dos artículos los cuales establecen:

- a) Que a partir del 10 de marzo de 1943 dejaba de estar en vigor en todo el territorio nacional el Arreglo de Madrid de 1891, junto con sus revisiones.
- b) Que las marcas de fábrica y de comercio que hubiesen sido registradas en la Oficina Internacional de Berna hasta el 9 de marzo de 1943, disfrutarían durante 20 años, a partir de la fecha de su registro de la protección establecida por el Arreglo de Madrid que dejaba de estar en vigor. Con esta disposición el Gobierno de México dejaba a salvo los efectos de los posibles registros internacionales que se hubiesen otorgado hasta antes de la fecha de entrada en vigor de la denuncia.

Respecto a la implementación del Arreglo de Madrid conviene destacar que requirió modificar la legislación

⁸Artículo 17 bis.- La Convención permanecerá en vigor durante un tiempo indeterminado, hasta la expiración de un año, a contar del día en que haga la denuncia de la misma.

Esta denuncia será dirigida al Gobierno de la Confederación Suiza. No producirá sus efectos sino con relación al país que la haya hecho, quedando ejecutiva la Convención para los demás países contratantes. Tomado de la Convención de París publicada el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930.

⁹Cfr. Rangel, Medina, *op. cit.*, p. 65.

mexicana en materia de marcas. Así, el 12 de noviembre de 1909 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento para el Registro Internacional de Marcas, publicado sólo en idioma español para posibilitar el registro internacional.

Sin embargo, no fue sino hasta la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1928 que se regularon en ley ciertos aspectos de las marcas internacionales. En concreto, el procedimiento de oposición contemplaba el plazo¹⁰ que tenían los titulares de marcas registradas internacionalmente para poder oponerse a una solicitud.

La denuncia del Arreglo también tuvo impacto en la legislación mexicana de marcas, por un lado, eliminó el procedimiento de oposición y por otro lado, en el Capítulo III de los artículos transitorios de la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 31 de diciembre de 1942 se establecieron las reglas para las marcas internacionales que fueron registradas en la Oficina Internacional antes del 10 de marzo de 1943.

Se estableció en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 que las marcas que se hubiesen depositado en el registro internacional con posterioridad al 10 de marzo de 1943, fecha en que concluía el plazo de un año a partir de la fecha de denuncia, ya no serían protegidas en México (séptimo artículo transitorio).

Sin embargo, aquellas marcas depositadas hasta la fecha arriba mencionada continuarían siendo protegidas en México, hasta la expiración de su período normal de vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha en que se hubiese hecho el depósito en la Oficina Internacional (octavo artículo transitorio).

También se estableció que los titulares de las marcas internacionales o sus causahabientes podrían continuar gozando de

¹⁰Artículo 18.- Si no hubiere oposición dentro de un plazo de 40 días de hecha la notificación, si se trata de una marca nacional, o de los 90 días tratándose de una internacional, se registrará o no la marca, según estime procedente el Departamento; pero si se lleva a cabo el registro, éste se entenderá hecho sin perjuicio de tercero.

la protección mexicana, sin interrupción, siempre y cuando, en cualquier momento, antes de la expiración del plazo de veinte años, solicitaran su registro en México de acuerdo a los requisitos y formalidades de la Ley; sin embargo, se trataría de un nuevo registro en México, no de una renovación (noveno artículo transitorio).

IV. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

A mediados del siglo XX, el Arreglo de Madrid no había obtenido el grado de aceptación esperado. Por tal motivo, pocos Estados había firmado y ratificado dicho documento. Entre las principales objeciones que fueron planteadas contra el Arreglo destacan:

La extensión automática de la protección de las marcas en todos los países signatarios, una vez que se obtuviera el registro.¹¹

La situación de desventaja en la que se encontraban aquellos solicitantes de registro de marcas cuyos procedimientos de registro y de oposición, de sus países de origen, eran muy dilata- dos, ya que no podían obtener la protección internacional sino hasta haber obtenido el registro en sus países.¹²

Así, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid) se negoció para resolver las deficiencias del Arreglo de Madrid, y tras el fracaso de las negociaciones del Tratado de Registro de Marcas de 1973.

En la Conferencia Diplomática celebrada en Madrid del 12 al 28 de junio de 1989, los Estados miembros del Arreglo de Madrid concluyeron un Protocolo, que fue firmado por 27 de 29 Estados miembros asistentes. El Protocolo establece un sistema de registro de marcas internacional independiente, pero paralelo al Arreglo de Madrid. Se estableció que el Protocolo entraría en

¹¹Cfr. Ilardi y Blakeney, *op. cit.*, p. 60.

¹²*Idem.*

vigor tres meses después del depósito de cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre y cuando al menos uno de dichos instrumentos hubiese sido depositado por un país parte del Arreglo de Madrid. China, España, Reino Unido y Suecia fueron los cuatro Estados miembros que depositaron sus respectivos instrumentos de ratificación, generando que el Protocolo de Madrid entrara en vigor a nivel internacional el 1° de diciembre de 1995.

V. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y SUS LINEAMIENTOS

El 19 de febrero de 2013, entró en vigor en México el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, tras un largo proceso de incorporación al ordenamiento jurídico mexicano. Dicho proceso comenzó con su aprobación por parte del Senado de la República, el 25 de abril de 2012, según consta en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo del mismo año.

Asimismo, el instrumento de adhesión, firmado por el Titular del Ejecutivo Federal el 7 de noviembre de 2012, se depositó ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 19 de noviembre de dicho año. Así, el 8 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Adicionalmente, el 12 de febrero de 2013 se publicó el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este Acuerdo tuvo que emitirse por las siguientes consideraciones:

a) De acuerdo con las notificaciones efectuadas con motivo del depósito del Protocolo, el IMPI es la Oficina encargada del registro marcas, como es establecido en la *Regla 1.xxv*)¹³ del *Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo*.

b) La necesidad de dar a conocer los lineamientos y requisitos específicos conforme a los cuales el IMPI dará *atención a las solicitudes, peticiones y promociones, así como sus documentos anexos, presentados conforme al Protocolo*.

Así, el Acuerdo publicado tiene como objeto el establecimiento de los lineamientos para la atención de:

- a) Solicitudes internacionales
- b) Peticiones
- c) Promociones

Todas ellas presentadas conforme al Protocolo de Madrid, ante el IMPI.

Algunas de las definiciones relevantes en relación al Acuerdo del 12 de febrero de 2013 son:

- a) Denegación definitiva: es la resolución por la que el IMPI niega el registro de una solicitud internacional presentada conforme al Protocolo de Madrid en México.
- b) Denegación provisional: es aquella comunicación por escrito por medio de la cual el IMPI informa al titular de un registro internacional que busca extender la protección a México, de la existencia de requisitos, anterioridades o impedimentos respecto de su solicitud o documentación.
- c) Formularios oficiales: son aquellos que se encuentran establecidos por la Oficina Internacional que resulten aplicables a las solicitudes y peticiones relativas al Protocolo.

¹³Regla 1. – Definiciones. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:[...] xxv) “Oficina”, la Oficina de una Parte Contratante encargada del registro de marcas o la Oficina común mencionada en el Artículo 9 quater del Arreglo o en el Artículo 9 quater del Protocolo, o en ambos, según proceda...

- d) Oficina de una Parte Contratante: la Oficina encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante del Protocolo.
- e) Oficina Internacional: Oficina Internacional de la OMPI.
- f) Registro de base: es el registro de una marca que haya sido efectuado por la Oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de dicha marca.
- g) Registro internacional: es el registro de una marca efectuado conforme al Protocolo de Madrid.
- h) Solicitud de base: es la solicitud de registro de una marca que se haya presentado en la Oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca.
- i) Solicitud internacional: es la solicitud de registro internacional de marca regida por el Protocolo.

Toda *solicitud, petición o promoción* relativa al Protocolo de Madrid que se presente ante el IMPI deberá cumplir con las *formalidades y directrices* establecidas por el Protocolo, el Reglamento Común y la Oficina Internacional.

El *trámite de las solicitudes, peticiones o promociones* relativas al Protocolo de Madrid que se presenten ante el IMPI se registrarán en lo que resulte aplicable y no haya disposición especial en contrario, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento, el *Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el registro de marcas.*

Las tarifas aplicables a los servicios que se presten en relación al Protocolo de Madrid se cubrirán con arreglo a la *Tabla de Tasas* prescritas por el Reglamento Común y el *Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*

Toda *solicitud, petición o promoción* relativa al Protocolo de Madrid dirigida al IMPI deberá:

- a) Presentarse por escrito mecanografiado.
 - b) Redactada en idioma español.
 - c) En su caso, del pago de las tarifas correspondientes.
- Los documentos anexos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su correspondiente traducción al español.

Para la presentación ante el IMPI de una solicitud internacional, así como cualquier petición o promoción relacionada con el Protocolo de Madrid, se *deberán* utilizar los *formatos oficiales vigentes*, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en el propio formulario, los que deberán estar debidamente requisitados y cumplir con las directrices emitidas por la OMPI.

En caso de ser necesarios los formularios oficiales, las peticiones o promociones deberán presentarse en escrito libre por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

La solicitud internacional deberá presentarse *por conducto* del IMPI ante la OMPI.

El titular de una solicitud de base o de un registro de base podrá presentar una solicitud internacional, siempre y cuando satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 2¹⁴ del Protocolo de Madrid.

¹⁴Artículo 2. - Obtención de la protección mediante el registro internacional.

1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante «la solicitud de base») o el titular de ese registro (denominado en adelante «el registro de base»), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, «el registro internacional», «el Registro Internacional», «la Oficina Internacional» y «la Organización»), a condición de que:

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante;

La solicitud internacional, y cualquier petición o promoción relacionada con el Protocolo de Madrid, deberá ser *firmada* por el interesado o su representante. La falta de firma *producirá el desechamiento de plano*.

Cuando una solicitud internacional se presente ante el IMPI, además de los requisitos previstos en el *formulario oficial*, deberá acompañarse del *comprobante de pago de las tarifas correspondientes* al estudio de certificación de la solicitud internacional y a la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos ante la OMPI.

Una vez que se reciba la solicitud internacional y para efecto de llevar a cabo la certificación respectiva, el IMPI *examinará* que dicha solicitud cumpla con los requisitos siguientes:

a) Que la solicitud haya sido presentada en el formulario prescrito en la Regla 9.2)a)¹⁵.

ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante «la solicitud internacional») deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en adelante «la Oficina de origen»), según sea el caso.

3) En el presente Protocolo, toda referencia a una «Oficina» o a la «Oficina de una Parte Contratante», se entenderá como una referencia a la Oficina que está encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia a «marcas», se entenderá como una referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.

4) En el presente Protocolo, se entenderá por «territorio de una Parte Contratante», cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental.

¹⁵Regla 9. - Condiciones relativas a la solicitud internacional.

2) [Formulario y firma]

a) La solicitud internacional se presentará en un solo ejemplar del formulario oficial.

- b) Que el solicitante tenga derecho a presentar una solicitud internacional, en términos del artículo 2 del Protocolo.
- c) Que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspondan con las de la solicitud de base o el registro de base, de conformidad con el artículo 3¹⁶ del Protocolo.

¹⁶Artículo 3 - Solicitud internacional

1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Además, dicha Oficina indicará,

- i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud,
- ii) en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el registro de base.

La Oficina de origen también indicará la fecha de la solicitud internacional.

2) El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta indicación, la Oficina Internacional clasificará los productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.

3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a

- i) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada;
- ii) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.

4) La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2. El registro internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condición de que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional.

5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el Registro Internacional, cada Oficina recibirá de la Oficina Internacional cierto nú-

- d) Que la solicitud internacional contenga la fecha y el número de la solicitud de base o el registro de base, según corresponda.
- e) Que se presente el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de certificación de la solicitud internacional y a la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos ante la OMPI.

En caso de que la solicitud internacional o su documentación anexa carezca de alguno de los requisitos anteriormente señalados, el IMPI *requerirá por escrito*, por única ocasión, al solicitante otorgando un plazo de *dos meses* para:

- a) Reponer la documentación.
- b) Complementar la información faltante.
- c) Aclarar o subsanar los errores u omisiones en los que hubiese incurrido.

Además, el solicitante podrá hacer uso del plazo adicional establecido en el artículo 122 bis¹⁷ de la Ley de la Propiedad Industrial, comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se daría cumplimiento. Si el solicitante no diera cumplimiento a los requerimientos dentro de los plazos inicial o adicional, se tendrá por abandonado el trámite.

Respecto a la presentación del comprobante de pago de las tarifas, el IMPI *requerirá por escrito*, por única ocasión, para que

mero de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el Artículo 10 (denominada en adelante «la Asamblea»). Esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes Contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

¹⁷Artículo 122 BIS.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

en un plazo de cinco días hábiles, el solicitante exhiba el comprobante de pago. En caso contrario, el IMPI desechará de plano el trámite, de conformidad con el artículo 180¹⁸ de la Ley de la Propiedad Industrial.

Si en el momento de la presentación, la solicitud internacional satisface los requisitos establecidos en el Acuerdo del 12 de febrero de 2013, esa será la fecha de presentación de la misma; de lo contrario, se tendrá como tal, el día en que se cumpla con los requisitos mencionados, dentro de los plazos establecidos por la Ley. Una vez que se reconoce la fecha de presentación, el IMPI *certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspondan con aquellas contenidas en la solicitud de base o el registro de base*, y firmará la solicitud para su envío a la Oficina Internacional. El IMPI notificará al solicitante la fecha en la que la solicitud internacional fue enviada a la OMPI. Para los efectos de las Reglas 12¹⁹ y

¹⁸Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsane su omisión, y sólo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, desechará de plano la solicitud o promoción.

¹⁹Regla 12. - Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

1) [Propuesta de clasificación]

a) Si la Oficina Internacional estima que no se cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4a)xiii), formulará su propia propuesta de clasificación y agrupamiento, la notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

b) En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y el agrupamiento propuestos.

2) [Diferencia de opinión respecto a la propuesta] La Oficina de origen puede comunicar a la Oficina Internacional su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta.

3) [Recordatorio de la propuesta] Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará su propuesta. El envío de esa comunicación no afectará al plazo de tres meses a que se refiere el párrafo 2).

13²⁰ del Reglamento Común, el IMPI dará vista al solicitante sobre

4) [Retiro de una propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), retira su propuesta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

5) [Modificación de la propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), modifica su propuesta, lo notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante acerca de tal modificación o de todo cambio resultante en la cuantía a que se alude en el párrafo 1)b).

6) [Confirmación de la propuesta] Si la Oficina Internacional, no obstante la opinión mencionada en el párrafo 2), confirma su propuesta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

7) [Tasas]

a) Si no se ha comunicado opinión alguna a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refiere el párrafo 1)b) se pagará en los cuatro meses siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

b) Si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refieren el párrafo 1)b) o, en su caso, el párrafo 5) se pagará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya comunicado la modificación o la confirmación de su propuesta de acuerdo con los párrafos 5) ó 6), según proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

c) Si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional en virtud del párrafo 2) y si, a la luz de esa opinión, la Oficina Internacional retira su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4), no se adeudará la cuantía mencionada en el párrafo 1)b).

8) [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con el párrafo 7), se considere abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará al autor del pago las tasas abonadas en relación con esa solicitud, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en los puntos 1.1.1, 2.1.1 ó 3.1.1 de la Tabla de tasas.

9) [Clasificación en el Registro] A reserva de que la solicitud internacional guarde conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrará con la clasificación y el agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos.

²⁰Regla 13. - Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

1) [Comunicación de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de origen] Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designa en la solicitud internacional con una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, la Oficina Internacional puede recomendar una expresión sustitutoria o la supresión de la expresión.

las propuestas de la OMPI para que en un plazo de dos meses contados a partir de su notificación, opine al respecto. En caso de que el solicitante emita una opinión el IMPI la remitirá, previo pago de las tarifas correspondientes, a la OMPI en el plazo establecido en el Reglamento Común. Si el solicitante no diera respuesta, el IMPI podrá emitir una opinión sobre las propuestas de la OMPI, en caso de que lo estime procedente.

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca realizado al amparo del Protocolo de Madrid podrá extender sus efectos en México. En caso de que la solicitud de extensión territorial se formule con posterioridad al registro internacional, la designación producirá sus efectos en México a partir de la fecha en la que ésta haya sido recibida por la OMPI y dejará de ser válida una vez que se extinga el registro correspondiente.

En el caso de una solicitud internacional de marca en copropiedad o colectiva cuya protección se extienda a México, los solicitantes deberán presentar ante el IMPI, al momento en que éste reciba la designación, los documentos que en su caso correspondan, de conformidad con los artículos 97²¹ y 116²² de la

2) [Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad]

a) La Oficina de origen puede realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1).

b) Si dentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional hará constar en el registro internacional la expresión que figura en la solicitud internacional, siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresión debe incluirse; en el registro internacional constará una indicación en el sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresión es demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, según proceda. Cuando la Oficina de origen no haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada, notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

²¹Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.

²²Artículo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

Ley de la Propiedad Industrial. En caso de que no se lleve a cabo dicha presentación de documentos, el IMPI requerirá a los solicitantes por escrito, por única ocasión, otorgando un plazo de dos meses para exhibirlos. Hay que añadir, que los solicitantes de marcas en copropiedad o colectivas podrán hacer uso del plazo adicional establecido en el artículo 122 bis de la Ley, mediante la comprobación del pago de la tarifa que corresponda al mes en el que se dé cumplimiento.

Cuando se extienda la protección marcaría a México y se realice algún requerimiento al solicitante, el IMPI remitirá una comunicación de denegación provisional conjuntamente con el oficio de requisitos correspondiente a la OMPI. Dicho oficio incluirá la petición al solicitante de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional.

Para los efectos del artículo 4 Bis²³ del Protocolo de Madrid, el titular de un registro internacional podrá solicitar al IMPI la substitución de un registro nacional por uno internacional, siempre que:

- a) La protección resultante del registro internacional se haya extendido expresamente a México.
- b) Los productos y servicios enumerados en el registro nacional correspondan con los del registro internacional.

²³Artículo 4 Bis - Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que:

i) la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3ter.1) o 2),

ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante,

iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

2) Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional.

c) La extensión territorial surta efectos con posterioridad a la fecha del registro nacional.

d) Se exhiba el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a la *toma de nota de la sustitución*.

El IMPI notificará a la OMPI la toma de nota de la sustitución, de conformidad con la Regla 21²⁴ del Reglamento Común.

Para efectos de la OMPI, el IMPI podrá declarar la denegación provisional de la protección de la solicitud internacional antes del vencimiento de *dieciocho meses contados a partir de la fecha en la que se haya notificado la solicitud de extensión*, de conformidad con el artículo 5²⁵ del Protocolo de Madrid. Esto será,

²⁴Regla 21. - Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

1) [Notificación] Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 Bis. 2) del Arreglo o en el Artículo 4 Bis. 2) del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante designada haya tomado nota en su registro, a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina, de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará:

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios y,
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional podrá ser incluida también en la notificación en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.

2) [Inscripción]

a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

²⁵Artículo 5. - Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes

1) Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el Artículo 3 ter. 1) o 2), de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la

protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

2)

a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c), antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión prevista en el párrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) será reemplazado por 18 meses.

c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses y,

ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

d) Toda declaración en virtud de los apartados b) o c) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el Artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General de la Organización (denominado en adelante «el Director General»), o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

e) Al expirar un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea.

3) La oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro inter-

sin perjuicio de los plazos establecidos en el *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*.

Para la concesión o denegación de protección para registros internacionales en que México haya sido designado resultarán aplicables las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

El registro internacional tendrá una vigencia de *diez años*, con la posibilidad de ser renovado conforme al artículo 7²⁶ del Protocolo.

Hay que señalar además, que el registro internacional se hará independiente de *la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base*, según sea el caso, al término del

nacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una información en virtud del párrafo 2)c)i), transmitirá sin demora dicha información al titular de registro internacional.

4) Los motivos de denegación de una marca se comunicarán por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5) Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la Oficina Internacional una denegación provisional o definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), perderá, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad prevista en el párrafo 1).

6) La invalidación, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podrá pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La invalidación se notificará a la Oficina Internacional.

²⁶Artículo 7. - Renovación del registro internacional.

1) Todo registro internacional podrá renovarse por un período de diez años contados a partir de la expiración del período precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7), de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el Artículo 8.2).

2) La renovación no podrá entrañar ninguna modificación del registro internacional en el estado en que se encontrara últimamente.

3) Seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su representante, si lo hubiera, mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiración.

4) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para la renovación del registro internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

plazo de *cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional*, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6²⁷ del Protocolo de Madrid.

El titular de un registro internacional que haya sido cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo, podrá solicitar al IMPI su transformación en una solicitud de registro de marca nacional, dentro del plazo de *tres meses contado a partir de la fe-*

²⁷Artículo 6. - Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional

1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el Artículo 7.

2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si:

i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,

ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

iii) una oposición a la solicitud de base diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.

4) La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a la Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del párrafo 3), y la Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a las partes interesadas y efectuará toda publicación correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitará a la Oficina Internacional la cancelación, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procederá en consecuencia.

cha de cancelación del registro internacional. Para llevar a cabo lo anterior, se deberá presentar el formato oficial correspondiente a la solicitud de registro o publicación de signos distintivos nacional vigente y acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondientes a la solicitud de transformación. Asimismo, se deberá indicar:

- a) Que se trata de una solicitud de transformación.
- b) Número y fecha del registro internacional en que se basa.

Hay que destacar que el trámite de la solicitud de transformación se llevará a cabo como una solicitud de registro de marca nacional.

Respecto a las licencias, el titular de un registro internacional que haya solicitado la extensión de la protección a México, deberá solicitar directamente ante el IMPI la inscripción de la licencia de uso de marca que en su caso otorgue, para que la misma produzca efectos en perjuicio de terceros en el territorio nacional. Para llevar a cabo la inscripción de una licencia en el IMPI bastará formular la solicitud correspondiente en los términos fijados por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. La solicitud de inscripción estará sujeta al pago de las tarifas correspondientes a la inscripción de una licencia de uso, en términos de la Tarifa vigente.

Las inscripciones realizadas en el Registro Internacional en las que México haya sido designado y en donde se haya reconocido la protección, serán inscritas a su vez en el registro nacional. Además, las inscripciones realizadas en solicitudes o registros nacional que sean base una solicitud o registro internacional, que se realicen directamente ante el IMPI no surtirán efecto en el Registro Internacional.

Así, se puede afirmar que el IMPI ha intentado establecer los parámetros normativos necesarios para la implementación del Protocolo de Madrid en territorio nacional.

Recibido: 15-04-2013
Aprobado: 12-07-2013