

La inscripción de una marca de moda internacional vía OMPI

Lucio J. Adansa Reggiani ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Graduado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca. Actualmente cursa la Maestría en Propiedad Intelectual (MPI) en la Universidad Austral al tiempo que desempeña sus funciones como Agregado Europeo en la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI). luciojoaquin@hotmail.com

Resumen

El proceso de Internacionalización de una marca de moda requiere una estrategia previa en la que se valoren los recursos monetarios disponibles para destinar al registro, la urgencia de presentar solicitudes en mercados donde ya se está comercializando la marca, así como la intención de ampliar la exportación del producto en el futuro, aumentándose en consecuencia los países en los que habrá de solicitarse protección. El Sistema de Madrid es una alternativa útil y ventajosa para los titulares de marcas que cuentan con un presupuesto limitado y requieren de una protección amplia de su marca, brindándoles además la posibilidad de agregar designaciones en una etapa posterior.

Palabras clave: marca, registro internacional, OMPI, estrategia, ventajas, internacional.

Abstract

The process of Internationalization of a fashion brand requires a prior strategy in which the monetary resources available to allocate to the registry are valued, the urgency of filing applications in markets where the brand is already being marketed and the intention to expand exports of the product in the future and, consequently increasing the countries in which protection will have to be requested. The Madrid System is a useful and advantageous alternative for trademark owners who have a limited budget and require extensive brand protection, also giving them the ability to add designations at a later stage.

Keywords: trademark, international, registration, WIPO, strategy, advantages, international.

Resumo

O processo de Internacionalização de uma marca de moda requer uma

estratégia prévia em que sejam valorizados os recursos monetários disponíveis para destinar ao cadastro, a urgência de pedidos de depósito em mercados onde a marca já é comercializada e a intenção de expandir as exportações do produto no futuro e, conseqüentemente, aumentando os países nos quais a proteção deverá ser solicitada. O Sistema de Madrid é uma alternativa útil e vantajosa para propietarios de marcas registradas que têm um orçamento limitado e precisam de proteção de marca extensa, dando-lhes também a capacidade de adicionar designações em um estágio posterior.

Palavras chave: marca registrada, internacional, registro, WIPO, estratégia, vantagens, internacional.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]

Fecha de recepción: enero 2021

Fecha de aprobación: febrero 2021

Fecha publicación: marzo 2021

1. Introducción

El vertiginoso desarrollo mundial existente en materia tecnológica es, sin lugar a duda, el fenómeno disruptivo más relevante de las últimas décadas, pues no sólo ha afectado a todos los ámbitos de nuestra sociedad –cuyo alcance total aún estamos conociendo– sino que, insistiendo en el término “*disruptivo*”, ha revolucionado capilarmente todas las actividades económico-sociales, desde la forma de hacer negocios hasta la manera de consumir productos y servicios.

En este sentido, la Industria de la Moda no se ha visto excluida, pues la ubicuidad e inmediatez de la información causada por el omnipresente internet (Fernández, 2020)¹, ha provocado que los patrones de consumo de la sociedad se mimeticen con esta tecnología, modificando las preferencias de los consumidores y globalizando la oferta de una cada vez más amplia variedad de productos.

Un ejemplo de ello sería el caso de la red social Instagram que, trascendiendo la función de plataforma para alojar y compartir fotos, se ha convertido hoy día en un verdadero escaparate virtual a través del cual un usuario no sólo puede adquirir las últimas prendas de moda de los más

¹ El 52% de la población mundial tiene acceso a internet.

reconocidos diseñadores, sino también mostrar sus propios *outfits* y convertirse en un *influencer* más con los que dichos diseñadores quieran colaborar. Si añadimos a este análisis los casos norteamericanos de Facebook y Amazon, la asiática Aliexpress, o Mercado Libre en Latinoamérica, no sería descabellado asumir que cualquier producto, incluida la moda, puede ser adquirido desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Según datos recogidos por el Statista (Coppola, 2020), se espera que en 2021 el número de compradores en *e-commerce* superen los 2.14 mil millones, es decir, un 28% de la población mundial.

Todo lo anterior pone de manifiesto que el *e-commerce* en la industria de la moda, lejos de ser un fenómeno transitorio, tiene una tendencia de permanencia que implica muchos y diversos desafíos que los nuevos operadores jurídico-comerciales deberán atender con incisiva atención.

En virtud de la exposición, en este trabajo se han sintetizado en tres desafíos fundamentales:

- En primer lugar, desde el punto de vista del oferente, el mercado digital se actualiza diariamente con nuevos competidores, de modo que a mayor cantidad de empresas que ofrecen sus productos y servicios, mayor será la competencia por captar clientes y, por tanto, mayores serán los esfuerzos dedicados a la promoción y posicionamiento del producto/servicio.

En consecuencia, la utilización de instrumentos jurídicos y herramientas que permitan posicionar y destacar los productos y servicios de los de la competencia -esto son, los títulos de propiedad intelectual- se ha tornado un asunto, quizá hoy más que nunca, prioritario y fundamental.

En concreto, en la Industria de la Moda no sólo se reviste como prioritaria esta función de distintividad y publicidad, sino que, en su caso, el título marcario cumple una importantísima función reputacional². Esto nos lleva directamente al segundo gran desafío.

- Al haber una mayor afluencia de competidores, causada en gran medida por la relativa “sencillez” de ofertar y vender un producto a través de internet, surgen también los denominados competidores desleales, aquellos que se aprovechan de conductas contrarias a la libre competencia. Estas conductas, específicamente reguladas en las legislaciones de competencia desleal³, incluyen actos parasitarios de aprovechamiento de la reputación ajena, actos de engaño, actos de imitación –o falsificación en el fuero penal–

² No es casual que, precisamente por este valor reputacional, los modelos de contratos de distribución selectiva se hayan instaurado como práctica habitual, especialmente en las marcas de lujo y alta costura.

³ En el caso argentino, Decreto 274/2019. En el caso español la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y Directiva 2005/29/CE.

..., todas conductas que se vuelven más fáciles de cometer dado el ecosistema del *mercado digital* y las cada vez más avanzadas -y baratas- técnicas de reproducción y falsificación (Caselles y Ruiz, 2018). En este sentido, si bien “los delitos contra los derechos de propiedad industrial e intelectual afectan prácticamente a todos los productos, marcas y zonas geográficas” (Caselles y Ruiz, 2018), la Industria de la Moda es una de las que más vulnerables se encuentran ante este tipo de conductas. Solo en 2015, el 46% del total de los productos retenidos por las aduanas de la Unión Europea eran artículos relacionados con la moda (zapatillas, relojes, bolsos, carteras...)⁴.

Si a este dato le agregamos el hecho de que existen miles de distribuidores diferentes que venden productos a través de internet, las posibilidades de fraude crecen de manera exponencial (Jiménez Serranía, 2020)⁵.

Por ello, proteger efectivamente no sólo las marcas de moda, sino todos los productos que se comercian a través de los títulos de propiedad intelectual: marcas, diseños, patentes, secretos industriales y derechos de autor, es de vital importancia para la supervivencia de cualquier negocio actual.

- Por último, en estrecha relación con los puntos anteriores, este nuevo *mercado único digital* –término utilizado en la última directiva europea 2019/790– tiene un carácter transnacional por definición, es decir, la oferta de un producto que se comercializa en internet, en este primer estadio de la compraventa, no conoce de ninguna frontera física⁶, pues es eminentemente global e internacional. Dicho de otra forma, todo aquello que se comercializa en internet está siendo ofrecido en muchos Estados al mismo tiempo, de tal manera que la clásica protección otorgada por los registros marcarios nacionales, cuyos efectos terminan en sus fronteras, podrían ver su utilidad, en términos de eficiencia, seriamente comprometida.

En consecuencia, ante semejante contexto, al análisis que deberá realizarse

⁴ No obstante, según el último Informe de Situación de 2020 sobre la vulneración de los DPI: La importancia de los derechos de propiedad intelectual, la vulneración de los DPI y la lucha contra la falsificación y la piratería se ha centrado en la falsificación de productos farmacéuticos y su afectación a la salud pública.

⁵ Una de las alternativas que actualmente se están estudiando es la implementación de la tecnología Blockchain en toda la cadena de producción del producto con el objeto de evitar estafas.

⁶ Por el contrario, será en etapas posteriores del negocio en el que se materialicen estas fronteras a través del pago de impuestos y, de forma aún más gráfica, en la interacción con las aduanas al momento del envío del producto.

para elaborar y construir el signo distintivo que posteriormente protegeremos como marca, habrá que agregarle un profundo estudio estratégico de comercialización de la marca, donde se valore la pertinencia o no de iniciar un proceso de internacionalización, cuáles serán los países designados en su caso, los costos asociados..., todos elementos que veremos a lo largo del presente trabajo.

Sea como fuere, se destaca la relevancia y necesidad de contar no sólo con instrumentos de protección internacionalmente eficaces, sino con un sistema registral moderno, eficiente y adecuado a este nuevo ámbito en el que un producto puede escalar rápidamente a nivel global.

En este sentido, desde la perspectiva del Derecho de Propiedad Intelectual, en concreto, el Derecho de Marcas, existe un instrumento que, como analizaremos en los siguientes apartados, resuelve algunos aspectos de estos desafíos –como, adelantamos, la protección simultánea de múltiples mercados–, resultando de gran utilidad para los titulares de marcas que comercian en internet en general, y para los titulares de marcas de moda en especial. Este instrumento no es otro que la marca internacional otorgada por el Sistema de Madrid dirigido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

No obstante, tal y como se explicará a continuación, este mecanismo de protección tiene sus ventajas y sus inconvenientes, de tal manera que, como ya se ha mencionado, a la hora de valorar la protección que deseamos para nuestra marca, deberemos detenernos a elaborar una estrategia de internacionalización de la marca que contemple los costos y beneficios de cada tipo de protección, así como la conveniencia para el producto que vaya a comercializarse.

2. Internacionalización de la marca: una posible estrategia

Para el correcto desarrollo de la exposición, utilizaremos un ejemplo hipotético en el que un comerciante de vaqueros quiere registrar una marca para su producto.

En primer lugar, en un estadio previo a cualquier tipo de registro, ya sea una solicitud nacional o internacional, deberá realizarse un estudio pormenorizado de la marca a registrar en el que se analice:

- el producto que se va a proteger a través del título marcario y del mercado de referencia en el que va a competir, pues la elaboración de la marca per se

tiene una relevancia importantísima. Nos referimos a la cuestión “estética”, cuyo análisis corresponde a los especialistas en marketing y publicidad⁷.

- el tipo de marca que se quiere registrar. Si será denominativa, figurativas, mixta..., pero, en cualquier caso, tratándose de una marca de moda, sería recomendable, tal y como señalan Lorenzten y Velasco (2018), proteger la versión denominativa del nombre comercial de la firma y marcas principales, *con el fin de asegurar que están correctamente cubiertas por diferentes usos gráficos* (Lorenzten y Velasco, 2018) y evitar así eventuales problemas con la Oficina de PI si se realizan cambios en los logos y signos de las firmas, algo habitual en la industria de la moda.

- la lista de productos para los que se va a registrar la marca. En este caso, al tratarse de pantalones vaqueros, siguiendo la clasificación de Niza, deberá registrarlo en el número 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

No obstante, es importante que, si el empresario tiene interés en registrar la marca para más productos o servicios, como por ejemplo la clase 35⁸, se señale en la solicitud de manera clara y concisa, pues en caso contrario se correrán varios riesgos relacionados con el alcance de la protección y su correcto desempeño⁹.

- Si existen marcas registradas (o notorias) anteriores con un grado de similitud que pueda motivar la presentación de oposiciones al momento de realizar el registro. Para ello, se recomienda una búsqueda exhaustiva en las bases de registros nacionales en los que se vaya a solicitar protección¹⁰.

⁷ Si bien, es recomendable que este análisis se realice en colaboración con los especialistas en propiedad intelectual, pues la elaboración del diseño del signo distintivo debe tener en cuenta su vertiente legal, evitándose así eventuales conflictos y, en consecuencia, costos innecesarios al cliente.

⁸ Clase 35 de la Clasificación de Niza: Prestación de servicios de venta al por menor en línea, servicios de pedidos en línea y servicios de venta al por menor y al por mayor y servicios de comercio de venta al por menor en línea del ámbito de los productos anteriormente mencionados; operación de programas de fidelidad del consumidor.

⁹ Nos referimos a posibles denegaciones, ya sean totales o parciales, de la solicitud de registro de marca, dificultades para cumplir la obligación legal de uso de la marca, invocación frente a actos de infracción u oposiciones, son varias las problemáticas derivadas de la incorrecta designación de los productos o servicios para los que se solicita la protección, por ello se insiste en tratar el tema de manera dedicada.

¹⁰ Si bien, como apuntan Lorenzten y Velasco (2018), la información que se obtiene en este tipo de investigaciones, al ser muy difícil llegar a un grado de

- En estrecha relación con el punto anterior, el alcance territorial. Deberá planearse en qué países quiere solicitarse la solicitud, así como deberán tenerse en cuenta las ventajas y desventajas de cada protección. A continuación, nos detendremos en este análisis de manera profundizada.

2.1. Alcance territorial

La elección de qué tipo de protección solicitar dependerá de la estrategia comercial del titular marcario, prestando especial atención a:

- Recursos financieros disponibles.
- Plazos en los que se solicita la protección, pues los trámites no son inmediatos. Este elemento cobra especial relevancia cuando un producto ya está siendo comercializado, pues al estar ya en el mercado sin contar con una protección marcaria, los riesgos de copia son aún mayores, pues no hay siquiera elementos disuasorios para cometer tal conducta.
- La ubicación de sus mercados de exportación, es decir, los países en los que se va a usar la marca, así como también los países donde se pretende, en un corto o medio plazo, utilizar la misma.

Siguiendo con nuestro ejemplo, el comerciante de pantalones vaqueros tiene tres alternativas para proteger su marca internacionalmente. Estas alternativas coinciden con los tres niveles de protección existentes: nivel nacional, nivel regional y nivel internacional.

1. La primera alternativa con la que cuenta nuestro comerciante para internacionalizar su marca es acudir a cada uno de los países en los que desea protección marcaria y presentar una solicitud de registro frente a la Oficina de PI nacional.

En este sentido, el derecho de propiedad de la marca, exclusivo y excluyente¹¹ será otorgado por un título marcario registrado¹², analizado,

exactitud absoluto, no garantiza la inexistencia de posibles obstáculos, pero sí brindan un panorama de los problemas a los que se podría enfrentar la marca en cada uno de los países.

¹¹ El derecho marcario otorga a su titular la propiedad de ciertos signos distintivos al mismo tiempo que prohíbe el uso del mismo a terceros, garantizándole al primero el uso exclusivo del signo distintivo en el mercado.

¹² Excepto en aquellos casos que se trate de las denominadas marcas notorias o de renombre, las cuales aún sin contar con un registro nacional, siempre que revistan este carácter notorio en el territorio de la solicitud, podrán impedir el registro de marcas que, por ser similares en su ámbito de aplicación, puedan

concedido y emitido, de manera exclusiva, por la Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial del Estado en el que se ha solicitado dicho título. No obstante, dado que la protección que otorga una marca nacional está limitada al territorio de dicho Estado, nuestro comerciante deberá presentar solicitudes en cada uno de los países en los que quiera protección de su marca, lo cual tiene altos costos de tiempo y recursos¹³, además del posterior seguimiento de la marca, el cual, si no está centralizado, nuevamente, implicará costos adicionales que deberán tenerse en cuenta. Al margen de lo anterior, una solicitud nacional puede ser útil en los casos en los que, de manera inicial, quiere protegerse una marca, ya sea porque se está comercializando el producto o porque se espera comercializarlo en un futuro próximo, pues una solicitud nacional presentada en un Estado Parte del Convenio de París dará lugar a un derecho de prioridad que podrá ser invocado frente a terceros¹⁴.

2. La segunda alternativa con la que cuenta nuestro comerciante para internacionalizar la marca es presentar una solicitud ante una Oficina de PI regional. Esta modalidad de protección se solicita ante un sistema de registro marcario de carácter regional, de tal manera que el título marcario surtirá efectos dentro del territorio de todos los Estados Miembros que formen parte de dicho sistema. Ejemplos de este tipo de protección son la que otorga la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) o la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

En este caso sí que será estrictamente necesario saber cuáles son las intenciones del comerciante, pues si considera que un mercado importante en el que va a comercializar su producto es, por ejemplo, la Unión Europea, la *marca comunitaria* podría resultarle de gran utilidad y, desde luego, más económico que solicitar el registro en cada uno de los Estados europeos¹⁵. No obstante, como veremos a continuación, la Unión Europea también puede ser designada como Estado Parte en la solicitud de marca internacional presentada a través del Sistema de Madrid, con lo cual nuestro empresario

suscitar confusión en el público consumidor. Así lo establece el art 6 bis del Convenio de París, tratado firmado tanto por España como Argentina.

¹³ Contratación de agentes industriales nacionales, abono de tasas públicas de la Oficina nacional, gastos de transferencia, etc...

¹⁴ Así se deduce del art 4 del Convenio de París.

¹⁵ Además, en este ejemplo concreto de la marca comunitaria, basta demostrar el uso de la marca en uno de los estados miembros de la Unión Europea para satisfacer el deber de uso de la marca (Lorenzten y Velasco, 2018).

deberá, nuevamente, asegurarse de cuál es la proyección que espera de su utilización de marca, pues teniendo en cuenta los costos asociados quizá sea más conveniente acudir al siguiente nivel, la marca internacional, y designar la UE como Estado Designado en vez presentar una solicitud de marca comunitaria.

3. Finalmente, el tercer nivel de protección existente es la marca internacional, protección que se solicita a través del denominado Sistema de Madrid y que analizaremos en profundidad en el siguiente apartado.

No obstante, en relación con las ventajas que ofrece este sistema de cara a una posible estrategia de internacionalización de la marca, cabe señalar que es, probablemente, el método que más económico resulte en comparación con el resto de las alternativas, pues al optar por la protección internacional de la marca se ahorran recursos económicos y de tiempo, ya que:

- Se protegen de manera más simple y eficiente múltiples mercados, pues se realiza una única solicitud a través de un único procedimiento, no teniendo que iniciar varios trámites a nivel nacional/regional.

- Se proporciona una vía centralizada para mantener y gestionar los registros internacionales, no teniendo que acudir a diferentes agentes y agencias para controlarlos.

- Se han de abonar un conjunto de tasas en una única moneda (francos suizos), frente a las tasas particulares de cada Oficina nacional en que se solicite protección¹⁶.

- Se produce un ahorro en costos de traducción, pues la solicitud de marca internacional se puede presentar en tres posibles idiomas: inglés, francés y español.

Así mismo, el Sistema de Madrid contempla la posibilidad de extender la protección a nuevos mercados a medida que evoluciona la estrategia empresarial¹⁷, de tal manera que esta modalidad de protección será útil para el caso de nuestro comerciante de vaqueros, pues la industria de la moda requiere cierta flexibilidad para incorporar mercados, pues cualquier prenda de ropa puede escalar rápidamente y volverse popular en cualquier parte del mundo, especialmente en los tiempos de las redes sociales y los *influencers*. No obstante, es necesario señalar que, siguiendo el art 2 del Protocolo de

¹⁶ No obstante, es necesario señalar que hay Estados Parte del Sistema de Madrid que han establecido tasas individuales, de tal forma que será necesario estudiar caso a caso este posible ahorro.

¹⁷ No obstante, es necesario señalar que cada designación posterior tendrá una duración inferior a los 10 años, pues el registro internacional y todas las designaciones posteriores tendrán la misma fecha registro y, por tanto, la misma fecha de renovación.

Madrid, una de las condiciones para poder utilizar el Sistema de Madrid es que el solicitante tenga un establecimiento industrial/comercial real y eficaz en el territorio de un Estado Parte del Protocolo o el Arreglo de Madrid; o esté domiciliado en un EP; o sea nacional de un EP. Por tanto, si el solicitante no cumple con ninguno de estos requisitos, no podrá acceder a esta ventaja.

Por otro lado, otra desventaja que consideramos relevante es que, tal y como se explicará al tratar el procedimiento de inscripción vía Sistema de Madrid en el siguiente apartado, la solicitud internacional, que deberá estar basada en una solicitud nacional, será *dependiente*¹⁸⁾ de dicha solicitud nacional durante los 5 primeros años siguientes a la fecha de registro internacional, de tal manera que si se produce un *ataque central*, esto es, una oposición de terceros o una cancelación, el registro internacional se “contagiará” en todos los países designados.

En conclusión, el instrumento de la marca internacional es el más adecuado en caso de querer internacionalizar una marca de moda –siempre y cuando se cumpla con los requisitos de acceso– pues supondrá un ahorro en costos de procedimiento y de contratación de agentes industriales, así como una simplificación de toda la expansión al poder unificar todas las solicitudes en un único procedimiento con una única fecha de registro internacional.

Finalmente, continuando con nuestro ejemplo del comerciante de vaqueros y su marca, una vez que ha decidido que va a proteger su marca en el extranjero a través del Sistema de Madrid, deberá comenzar con el procedimiento de inscripción de la marca, el cual se explicará a continuación.

2.2. Procedimiento de inscripción de una marca internacional a través del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, tal y como se ha adelantado anteriormente, es el sistema de registro marcario administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) cuya protección alcanza, actualmente, a 123 países. El sistema fue creado a través del Arreglo de Madrid en 1891 y modificado por el Protocolo de Madrid en 1989¹⁹⁾, si bien cabe señalar que el

¹⁸ Artículo 6 del Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

¹⁹ No obstante, en rigor, cabe señalar que no fue hasta 2015 que todos los miembros del sistema de Madrid pasaron a ser parte del Protocolo de Madrid,

marco jurídico del Sistema de Madrid está compuesto por: Arreglo de Madrid, Protocolo de Madrid, Reglamento Común, Instrucciones Administrativas y la regulación y prácticas de cada Estado Miembro. Dicho lo anterior, nuestro comerciante, antes de presentar la solicitud, tal y como se adelantó anteriormente, deberá comprobar que reúne las condiciones reguladas por el Protocolo de Madrid para utilizar este sistema. Estos requisitos son los siguientes:

- El solicitante deberá ser una persona física o jurídica que: o tenga un establecimiento industrial/comercial real y eficaz en el territorio de un Estado Miembro; o esté domiciliado en un EM; o sea nacional de un EM. En caso de que no cumpla con este requisito, la alternativa que tendrá el solicitante para solventar este obstáculo es o bien establecer un establecimiento o domicilio en uno de los estados parte, asunto costoso donde los haya, o ceder un porcentaje de la titularidad de la marca, generalmente a un agente nacional de un Estado Parte del Protocolo o el Arreglo²⁰.
- La solicitud que se presente para obtener la marca internacional deberá estar basada en una solicitud de registro nacional o regional. Esto implica que nuestro comerciante deberá presentar, con carácter previo, una solicitud de este mismo signo distintivo ante la Oficina de Propiedad Industrial nacional con la que tenga relación en virtud del punto anterior (domicilio, establecimiento o nacionalidad)²¹. A esta Oficina se la denomina en el Protocolo como “Oficina de Origen” y a la solicitud nacional “Marca de Base”. Cabe añadir que una solicitud puede basarse en una única marca de base o en varias marcas de base idénticas que abarquen diferentes productos y servicios.

Comprobado el cumplimiento de estos requisitos, nuestro comerciante estará

siendo este tratado el que rige todas las transacciones entre miembros y usuarios.

²⁰ En este sentido, si bien es una solución posible, implicará necesariamente gastos de representación así como el costo del riesgo que implica esta cesión, pues si bien habitualmente será un porcentaje ínfimo de la marca, ya supone una pérdida de control sobre la marca y, en cualquier caso, una pérdida de eficiencia.

²¹ Otra alternativa posible sería que nuestro comerciante ya tuviera la marca registrada en la Oficina nacional o regional. En este caso, no será necesario presentar una nueva solicitud, sino que la solicitud internacional se basará en la marca de base ya registrada. Fue el Protocolo de Madrid el que introdujo esta posibilidad de basar la solicitud internacional en una solicitud, pues con el Arreglo de Madrid sólo podían basarse en marcas ya registradas

en condiciones de proceder con la presentación de la solicitud que consta de tres Etapas:

1. Etapa: Solicitud a través de la Oficina Nacional o Regional de Propiedad Intelectual.

En esta primera etapa, la Oficina de Origen comprobará el cumplimiento de los requisitos relativos al solicitante, la coincidencia de los datos de la solicitud internacional, incluida la propia marca, con la marca de base, y, finalmente, comprobará que los productos y servicios de la solicitud internacional están comprendidos en el ámbito de aplicación de los productos y servicios de la marca de base.

En caso de que confirmar que la solicitud es correcta, en el plazo de dos meses certificará la solicitud internacional. Acto seguido remitirá la solicitud internacional al Registro Internacional de la OMPI.

En caso contrario, se notificará al solicitante de las irregularidades y se le otorgará un plazo para corregirlas.

2. Etapa: Examen Formal realizado por la OMPI.

En esta segunda etapa, la OMPI realizará el examen formal para garantizar que la solicitud cumpla todos los requisitos del Sistema de Madrid. Este examen se limitará a cuestiones estrictamente formales, incluida la clasificación y claridad de la lista de productos y/o servicios que, como ya se ha señalado anteriormente, se clasifican conforme a la Clasificación de Niza. Una vez que se aprueba el examen formal, la marca se inscribe en el Registro Internacional, el cual se publica en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI.

En este sentido, es necesario señalar que la solicitud internacional dependerá del registro/ solicitud de base durante los siguientes cinco años posteriores a la fecha del registro internacional. Esto significa que, durante este periodo, si la marca de base dejase de surtir efecto, la Oficina de Origen deberá notificar a la OMPI los hechos y decisiones que afecten a la marca de base y solicitar la cancelación del registro internacional correspondiente a los productos y servicios que se vean afectados por los hechos y decisiones²².

Finalmente, tras la publicación en la Gaceta de Marcas, la OMPI enviará el certificado de Registro Internacional a nuestro comerciante de vaqueros y notificará dicho registro a los EM designados por el titular en la solicitud.

3. Etapa: Examen de Fondo realizado por las Oficinas nacionales de los EM

²² No obstante, el Protocolo de Madrid, en orden de suavizar los efectos de la dependencia, introdujo la posibilidad de transformar los registros internacionales que hayan sido cancelados por estos motivos. Las solicitudes resultantes de esta transformación se tratarán como si se hubieran presentado en la fecha del registro internacional.

designados.

En esta última etapa, cada una de las Oficinas de Propiedad Industrial nacionales designadas en la solicitud, es decir, todos aquellos países en los que se solicitó la protección marcaría, una vez hayan sido notificadas por la OMPI, realizarán el Examen de Fondo conforme a su legislación nacional, abriendo a su vez el periodo para que terceros presenten oposiciones²³. En el transcurso de 12 a 18 meses, deberán emitir una decisión. Aquí se abren tres posibilidades:

- Que la Oficina decida conceder la protección, en cuyo caso emitirá una declaración de concesión de protección.

- Que la Oficina decida denegar la protección, en cuyo caso emitirá una denegación provisional²⁴ y la enviará a la OMPI. Cabe señalar que esta decisión no afecta al posible alcance de protección en el resto de EM designados.

- Que transcurra el plazo de 12 a 18 meses sin emitir decisión alguna, en cuyo caso se considerará que la marca está protegida en dicho Estado a través de la “aceptación tácita” o silencio administrativo positivo.

Una vez concluido el procedimiento de inscripción, nuestro comerciante tendrá su marca para la clase 25 protegida en todos los Estados Miembros que hayan dado por aprobado el Examen de Fondo.

Esta protección tendrá una vigencia de 10 años desde la fecha del registro internacional, y podrá ser renovada cuantas veces desee por el mismo periodo²⁵.

3. Mención especial al Brexit

A causa de que el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit, ha concluido hace unas semanas²⁶, consideramos

²³ Cabe señalar que el procedimiento y resolución de oposiciones será realizado conforme a la legislación nacional de la parte designada.

²⁴ Reviste el carácter de provisional porque contra la denegación de la protección cabe acción de impugnación conforme a la legislación nacional del Estado que se trate.

²⁵ Los requisitos para renovar una marca internacional se alejan del objeto de estudio del presente trabajo, pero puede señalarse que la marca a renovar deberá cumplir con el deber de uso de la marca en la clase de productos y/o servicios para la que fue registrada.

²⁶ El presente artículo fue elaborado en las primeras semanas de enero del

pertinente esbozar algunas observaciones en relación con el Sistema de Madrid.

La Unión Europea y su Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) son parte del Sistema de Madrid, de tal manera que en una solicitud de marca internacional puede ser designada como Estado Parte, surtiendo efectos en todos los países de la UE.

No obstante, al finalizar el periodo de transición (1 Feb-31 Dec 2020), Reino Unido no pertenecerá, oficialmente, a la Unión Europea, lo cual, de cara al Sistema de Madrid, plantea una serie de cuestiones, de las cuales mencionamos únicamente dos:

- ¿Seguirán siendo válidos en Reino Unido las marcas internacionales designadas para la Unión Europea antes del 31 de Diciembre de 2020? Siguiendo lo publicado por el gobierno de RU (Gobierno del Reino Unido, 2021), en estos casos se crearán las denominadas “Marcas Comerciales Comparables” en relación con cada designación de marca comercial internacional de la UE que se registrarán en el registro del Reino Unido (UKIPO) para que tengan protección a partir del 1 de Enero de 2021, de tal manera que serán tratados como si hubiera sido solicitado y registrado conforme a la legislación del Reino Unido, y podrá impugnarse, cederse, licenciarse o renovarse por separado del registro internacional original. La fecha del registro internacional será la que cuente para la renovación del título marcarío.

- ¿Qué ocurre con los registros internacionales que la EUIPO no haya denegado ni protegido al término del período de transición?

En este caso, los titulares del registro internacional podrán solicitar a inscripción en el registro nacional de marcas ante la UKIPO durante los nueve meses posteriores al 1 de enero de 2021, manteniéndose la fecha inicial de la designación de la Unión Europea.

4. Conclusiones

Habiendo realizado un análisis exhaustivo sobre el procedimiento de internacionalización de la marca a través del Sistema de Madrid, cabe exponer una serie de consideraciones. En primer lugar, si bien es cierto que el Sistema de Madrid es un tipo de registro que permite solicitar una suerte de *marca internacional*, realmente no se trata de un título marcarío emitido por un Oficina internacional, de la misma forma que el Tratado PCT sobre

2021.

patentes no permite la solicitud de una *patente internacional*.

Por el contrario, se trata de un procedimiento unificado que, de manera innegable, ha simplificado el procedimiento para proteger marcas en el exterior, no sólo para los titulares marcarios, cuestión ya expuesta anteriormente, sino también para las Oficinas de Propiedad Industrial nacionales, quienes gracias a este sistema pueden “obviar” el examen formal de la solicitud y centrarse en el asunto verdaderamente importante del procedimiento, esto es, el Examen de Fondo, etapa en la que queda patente la soberanía de los Estados Parte, siempre puesta en duda y enarbolada como crítica a este tipo de tratados internacionales. En este mismo sentido, podría alegarse que la cesión del cobro de las tasas correspondientes a las solicitudes internacionales a la OMPI y, especialmente, el criterio de no poder superar a través de las tasas individuales el importe que se percibiría en una solicitud “doméstica”, supone una cesión de soberanía. No obstante, desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Sistema de Madrid es reducir los costos en el procedimiento, entendemos que *necesariamente* las oficinas nacionales de cada Estado Parte percibirán un porcentaje menor que si se presentara una solicitud “doméstica” sin la intervención del Sistema de Madrid.

Sin embargo, distinta es la discusión que puede plantearse en relación a escenarios concretos, como por ejemplo el de la República Argentina, en la que, a causa de la devaluación de la moneda, los titulares marcarios extranjeros tienen una ventaja competitiva respecto de los titulares marcarios nacionales, quienes deberán realizar un enorme esfuerzo para proteger sus marcas en el exterior al tener que pagarlos en moneda extranjera.

No obstante, sería interesante realizar una comparación de cuánto percibiría el Estado Argentino si se adhiriese al Protocolo de Madrid por las designaciones en marcos suizos y, traspasándolo a pesos argentinos, comparar dicho importe con aquel que percibiría por las presentaciones nacionales.

Por otro lado, si bien coincidimos con la afirmación de que el Sistema de Madrid atrae inversión extranjera, también coincidimos con la afirmación de que:

Las marcas globales son a priori vencedoras en los mercados emergentes por el hecho del mejor manejo de sus herramientas de *management* de las que se benefician (calidad de producción, *know how*, marketing, poder de negociación) y sobre todo por el fuerte músculo financiero de las sociedades multinacionales que estas administran (Bernal Ramírez y Scholesser, 2002).

Es decir, esta inversión extranjera podría afectar en detrimento de los negocios y marcas locales a causa de una asimetría en las condiciones preestablecidas de los competidores, lo cual, si se analiza en conjunto con el hecho de que las legislaciones latinoamericanas de derecho *antitrust* y competencia desleal están todavía asentándose, nos llevaría a replantearnos las ventajas del Sistema de Madrid, pues, citando el proverbio español, no querríamos que *el remedio fuese peor que la enfermedad*.

Referencias Bibliográficas

Bernal, E. J. (noviembre, 2013). Implicaciones del Protocolo de Madrid en el Derecho Marcario de la Comunidad Andina. *La Propiedad Inmaterial*, Volumen 17, pp. 247-261.

Bernal Ramirez, E. y Schlosser, A. M. (2002). Marques locales face aux marques internationales: rien n'est joué d'avance. Recuperado de:

http://www.escpeap.net/conferences/marketing/pdf_2002/schlosser.pdf

Caselles, J. y Ruiz, M. (2018). Piratería. En Burgos, E. (1ra Ed.) *Fashion Law (Derecho de la Moda)* (capítulo 8). Navarra, España: Editorial Aranzadi.

Coppola, D. (27 de noviembre de 2020). Global number of digital buyers 2014-2021 Recuperado de:

<https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyersworldwide/>

Fernandez, R. (19 de octubre de 2020). *Datos sobre acceso de la población mundial a internet*. Recuperado de:

<https://es.statista.com/estadisticas/541434/numero-mundial-de-usuarios-de-internet/>

Flanzbaum, R. (6 de Octubre de 2016). El Protocolo de Madrid (1) y la perspectiva latinoamericana. *Abogados*. Recuperado de:

<https://abogados.com.ar/el-protocolo-de-madrid-1-y-la-perspectiva-latinoamericana/18922>

Gobierno del Reino Unido (2020). *Info sobre implicancias del Brexit para el Sistema de Madrid*. Recuperado de: <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period>

Jiménez Serrania, V. (2020). La Blockchain como medio de protección del diseño: “Design blockchain by design. En *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. N.º. 106 (pp. 181-199). Recuperado de: en

<https://adefinitivas.com/arbOL-del-derecho/herramientas-tecnologicas-contrala-pirateria-paula-munoz-moreno/>

Lorenzten, F. y Velasco, C. (2018). Marcas. En Burgos, E. (1ra Ed.) *Fashion Law (Derecho de la Moda)* (capítulo 1). Navarra, España: Editorial Aranzadi.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *Clasificación de Niza*. Recuperado de: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/> _____ (2019). *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_455_2019.pdf _____ (2020). Informe de Situación de 2020 sobre la vulneración de los DPI: La importancia de los derechos de propiedad intelectual. Recuperado de: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf

Legislación citada

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (1883). Recuperado de: <https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12633>

Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. Boletín Oficial (22 de abril de 2019). Buenos Aires, Argentina.

Directiva europea 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Diario Oficial de la Unión Europea (11 de junio de 2005).

Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Boletín Oficial de España. Madrid, España (11 de enero de 1991).

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Reglamento Común al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.