

EL SISTEMA DE MADRID LA MEJOR VIA PARA PROTEGER SU MARCA EN EL EXTERIOR

Una guía práctica para
el sector exportador de
Cuba



Funded by the European Union

CARIFORUM



OFICINA CUBANA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



EUIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



Esta guía ha sido elaborada por el Proyecto CarIPI, en cooperación con la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) y con la asistencia del Consultor Internacional Dr. Ernesto Rubio. El contenido de esta guía es responsabilidad exclusiva del proyecto CarIPI y en ningún caso puede considerarse que refleja las opiniones de la Unión Europea o de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

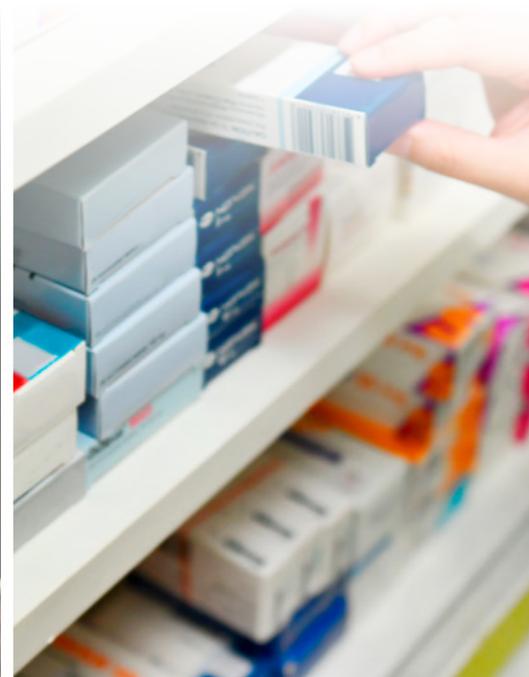
La Habana, Cuba, abril de 2022.

ÍNDICE

PRÓLOGO	6
MENSAJE DE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI)	8
MENSAJE DE LA DELEGACIÓN EUROPEA	9
1. SU MARCA – SU ACTIVO MÁS VALIOSO	11
1.1. ESTRATEGIAS DE MARCA Y ÉXITO EMPRESARIAL	11
1.2. CREACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MARCA	12
1.3. LA PROTECCIÓN DE SU MARCA EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN	12
2. EL PROTOCOLO DE MADRID – LA MEJOR VÍA PARA PROTEGER SU MARCA EN EL EXTRANJERO	14
2.1. LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID – MERCADOS DE EXPORTACIÓN ATRACTIVOS PARA CUBA	14
2.2. EL PROTOCOLO DE MADRID – PROCEDIMIENTOS FÁCILES DE USAR	16
2.2.1. VÍA CENTRALIZADA PARA SOLICITAR LA PROTECCIÓN DE SU MARCA EN MUCHOS PAÍSES	16
2.2.2. GESTIÓN CENTRALIZADA DE SUS MARCAS REGISTRADAS INTERNACIONALMENTE	17
2.3. VENTAJAS – COSTOS DE PROTECCIÓN REDUCIDOS, GESTIÓN EFICAZ DE SU MARCA	17
3. LA ELECCIÓN DE SU MARCA – BUENAS PRÁCTICAS	20
3.1. LA BÚSQUEDA DE UNA MARCA EN CUBA	22
3.2. LA BÚSQUEDA DE UNA MARCA EN EL EXTERIOR – BASES DE DATOS EN LÍNEA (TMVIEW, BMDM)	23
4. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD INTERNACIONAL DE MARCA – MEJORES PRÁCTICAS	25
4.1. REQUISITOS – DERECHO + MARCA DE BASE EN CUBA	26

4.2. PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD INTERNACIONAL ANTE LA OCPI	26
4.3. CONTENIDO DE SU SOLICITUD INTERNACIONAL – CONTENIDO OBLIGATORIO Y OPCIONAL	26
4.4. ELABORACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS – HERRAMIENTAS DE CLASIFICACIÓN (TMCLASS, MGS)	28
4.5. DESIGNACIÓN DE LOS TERRITORIOS DONDE LE INTERESA PROTEGER SU MARCA	30
4.6. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PAGO DE TASAS – CALCULADOR DE TASAS Y MÉTODOS DE PAGO	31
4.7. CERTIFICACIÓN DE LA OCPI Y SUBSANACIÓN DE POSIBLES IRREGULARIDADES	32
5. EL REGISTRO INTERNACIONAL DE SU MARCA	35
5.1. FECHA Y EFECTOS	36
5.1.1. FECHA DEL REGISTRO INTERNACIONAL	36
5.1.2. EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL	36
5.2. LA GESTIÓN DE SU REGISTRO INTERNACIONAL – MEJORES PRÁCTICAS	37
5.2.1. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN A NUEVOS TERRITORIOS (DESIGNACIÓN POSTERIOR)	38
5.2.2. INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES A SU REGISTRO INTERNACIONAL	39
5.2.3. LA RENOVACIÓN DE SU REGISTRO INTERNACIONAL	42
5.3. DEPENDENCIA QUINQUENAL Y TRANSFORMACIÓN – INDEPENDENCIA POSTERIOR	43
5.4. HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA SUPERVISAR Y GESTIONAR SUS REGISTROS INTERNACIONALES	44
5.4.1. MADRID MONITOR	44
5.4.2. MADRID PORTFOLIO MANAGER (MPM)	45
6. LA PROTECCIÓN DE SU MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA	47
6.1. LA VÍA EUROPEA: PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD DIRECTAMENTE ANTE LA EUIPO	48
6.2. LA VÍA INTERNACIONAL: DESIGNACIÓN DE LA UE VÍA EL SISTEMA DE MADRID – MEJORES PRÁCTICAS	49
6.2.1. DESIGNACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA – REQUISITOS ESPECÍFICOS	50
6.2.2. REPRESENTACIÓN PROFESIONAL ANTE LA EUIPO	51

6.2.3. PRIMERA REPUBLICACIÓN, BÚSQUEDAS, EXAMEN DE FORMALIDADES	51
6.2.4. EXAMEN DE MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS	54
6.2.5. OPOSICIÓN	56
6.2.6. DISPOSICIÓN DEFINITIVA	57
6.2.7. SEGUNDA REPUBLICACIÓN Y PROTECCIÓN DE SU MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA	57
6.2.8. TRANSFORMACIÓN EN UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA (MUE)	58
6.2.9. TRANSFORMACIÓN (CONVERSIÓN) EN UNA SOLICITUD NACIONAL O DESIGNACIÓN POSTERIOR	58
6.2.10. SUSTITUCIÓN DE UNA MUE POR SU REGISTRO INTERNACIONAL	59
7. CONCLUSIÓN	61
MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID	62
ACRÓNIMOS	63
GLOSARIO	64
SERVICIOS EN LÍNEAS DE ACCESO GRATUITO PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID	65



PROYECTO DE CARIFORUM SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN – CARIFI

En el 2008, la Unión Europea (UE) y los estados miembros de CARIFORUM firmaron el Acuerdo de Asociación Económica (AAE), cuyo propósito es aumentar la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo, apoyando la integración regional en el Caribe y la participación en el sistema mundial de comercio. La implementación del AAE es una prioridad para ambas regiones.

La innovación y la creatividad son el núcleo impulsor del desarrollo económico sostenible, y los derechos de propiedad intelectual (DPI) son las herramientas claves para generar valor de los activos intangibles. Un ambiente habilitador fuerte para la creación, administración y aplicación de la propiedad intelectual (PI), impulsará la participación de países de CARIFORUM en la economía mundial y estimulará la innovación y la competitividad en el sector privado. En este contexto, el proyecto de CARIFORUM sobre los Derechos de Propiedad Intelectual y la Innovación (CarIFI), financiado bajo el 11º Fondo Europeo para el Desarrollo, fue concebido como uno de los componentes del programa dirigido a proporcionar “apoyo a los estados miembros de CARIFORUM en el avance de la implementación de los compromisos bajo Acuerdo de Asociación Económica y la obtención significativa de los beneficios del Acuerdo”. Como proyecto de cooperación internacional financiado por la UE, cofinanciado e implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), CarIFI tiene como objetivo contribuir al alcance de los compromisos y los beneficios previstos del AAE, colocando la base para un marco regional sostenible a largo plazo y cooperación en el área de PI. El proyecto comenzó el 1 de noviembre del 2019 y continuará hasta el 30 de abril del 2024.

Uniendo las partes interesadas de los estados de CARIFORUM, de la UE, y las organizaciones internacionales relevantes, los principales objetivos de CarIFI son: apoyar a las oficinas de PI de los países de CARIFORUM para que puedan ofrecer servicios modernos y de alta calidad a sus usuarios; garantizar la disponibilidad de mecanismos eficaces de aplicación de DPI; contribuir al desarrollo sostenible y la

innovación del sector privado; facilitar actividades de negocios entre la Unión Europea (UE) y CARIFORUM, y en particular dentro de la región de CARIFORUM.

Se invita a todos los interesados del sistema de PI incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas, a visitar la [página web de CarIPI](#) donde estaremos incrementando nuestro repositorio de publicaciones relevantes, seminarios virtuales y materiales de aprendizaje virtual sobre todos los aspectos de DPI.

También nos pueden seguir en las redes sociales o inscribirse para recibir nuestro boletín informativo, depositando actualizaciones directamente a su buzón de correo electrónico una vez al mes.

www.caripi-hub.com



MENSAJE DE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI)

El presente documento ofrece información útil sobre la estrategia para la protección efectiva de las marcas en el extranjero. En tal sentido, incluye la referencia sobre buenas prácticas a tener en cuenta para la selección del signo y el cumplimiento de los requisitos para su registro en los países de interés comercial o potenciales mercados de exportación. Se exponen las vías existentes para el registro de marcas en otros territorios, con especial mención a la protección a través del Protocolo de Madrid, en la que centra su atención. Brinda una relación pormenorizada de los pasos a seguir para la obtención de un registro internacional, para la inscripción de alguna modificación relativa al mismo o el mantenimiento del derecho obtenido; así como las diversas herramientas electrónicas que se encuentran disponibles y facilitan la tramitación o gestión del registro. Se enuncian las ventajas que justifican al Protocolo de Madrid como una vía preferente para proteger una marca en el extranjero, en tanto resulta una alternativa centralizada y de menor costo para solicitar la protección en múltiples países, con amplia cobertura en el mercado mundial. Adicionalmente, se evidencian las distintas opciones de protección de una marca en la Unión Europea, incluyendo la designación a través del Protocolo de Madrid. En resumen, deviene en una información práctica para todos los actores económicos, nacionales y extranjeros, que desarrollan una actividad comercial en el territorio cubano y con posibilidades de expandirse a otros territorios, para lo cual el conocimiento que les ofrece esta Guía resulta de extraordinario valor en aras de alcanzar el éxito de su marca más allá de las fronteras nacionales.

María de los Angeles Sánchez Torres

DIRECTORA GENERAL

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MENSAJE DE LA DELEGACIÓN EUROPEA

La Unión Europea (UE) mantiene vínculos económicos y culturales con la región del Caribe. En el marco del Acuerdo Bilateral de Diálogo Político y Cooperación, la UE y Cuba han trabajado en el fortalecimiento de las relaciones políticas, comerciales, de cooperación y desarrollo, tanto a nivel regional como a nivel internacional.

A nivel regional, la UE, en asociación con el Foro del Caribe (CARIFORUM), ha brindado un amplio apoyo para promover la integración regional y el comercio. Esto incluye fortalecer el proceso de integración de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), mejorar la cooperación dentro de CARIFORUM y aumentar la cooperación entre CARIFORUM y la región del Gran Caribe.

El apoyo a los estados miembros de CARIFORUM es esencial para promover la implementación de sus compromisos con el Acuerdo de Asociación Económica y aprovechar de manera significativa sus beneficios, una vez que se haya ratificado e implementado. En la búsqueda de este objetivo, una subvención de 19 millones EUR en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo está actualmente ayudando a los estados miembros a abordar los problemas difíciles para el desarrollo de las exportaciones; incluidos los obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, innovación y derechos de propiedad intelectual y acceso al financiamiento. Específicamente, la UE está apoyando la implementación del Proyecto de Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual que busca fortalecer el marco propicio para la innovación y la competitividad en el sector privado. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) gestiona el proyecto de 2,8 millones EUR.

El Proyecto de CARIFORUM sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Innovación aborda el enfoque inconexo de la propiedad intelectual (PI) aumentando la conciencia de la importancia general de la innovación y de la PI para las partes interesadas en la región, al tiempo que fortalece la red existente de instituciones regionales de PI para brindar servicios de derechos de propiedad intelectual oportunos, accesibles y de alta

calidad para sus clientes. El proyecto tiene el objetivo específico de mejorar y armonizar los sistemas para la creación, protección y aplicación de la propiedad intelectual de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Asociación Económica y contribuir a la integración regional.

Hasta ahora el proyecto ha logrado avances considerables en el desarrollo de la capacidad de las oficinas de propiedad intelectual en la región, en el examen de marcas e indicaciones geográficas, en formaciones sobre la observancia de la PI dirigidas a los agentes de aduanas; digitalización de procesos y bases de datos de PI; y la actualización y armonización de la ley relativa a los dibujos y modelos. Además, el sector privado ha accedido a una serie de seminarios web sobre estrategias de derechos de propiedad intelectual y el uso de los mismos como herramienta competitiva; especificación y controles de indicaciones geográficas, junto con módulos creados para capacitar a las empresas en la comercialización de productos vinculados al origen.

Este folleto es el resultado del trabajo actual de CARIPi en su esfuerzo para promover los beneficios del registro en el Sistema de Madrid. El folleto servirá como una guía práctica y una herramienta para las partes interesadas clave en Cuba. Sobre todo, proporcionará una guía valiosa a las empresas cuando consideren expandirse internacionalmente; al describir cómo pueden aprovechar al máximo este sistema de registro internacional, los procedimientos para presentar marcas en el Sistema de Madrid y las estrategias destacadas para hacer el mejor uso de los sistemas de registro internacional.

La UE felicita a todas las partes involucradas en la publicación de este folleto que creemos ayudará a muchas entidades comerciales en Cuba a aumentar las exportaciones de sus bienes y servicios a los mercados regionales e internacionales.

Isabel Brilhante Pedrosa

EMBAJADORA DE LA UNIÓN EUROPEA EN CUBA



■ 1. SU MARCA – SU ACTIVO MÁS VALIOSO

Su marca es la imagen que le diferencia de sus competidores. Identifica su producto, su servicio, su empresa. Puede estar constituida por un signo, un símbolo, un diseño, una palabra, una combinación de colores. Transmite al consumidor una imagen de calidad, una garantía de credibilidad, una sensación de satisfacción. Desempeña un papel crucial en su estrategia de marketing y es un componente esencial para asegurar la competitividad de su empresa. Genera la fidelidad del cliente y tiene un valor. Puede llegar a ser su activo más valioso.

1.1. ESTRATEGIAS DE MARCA Y ÉXITO EMPRESARIAL

El objetivo de la marca es construir una presencia distintiva y atractiva en el mercado que ayude a ganar clientes y a retener su fidelidad. Una marca eficaz implica crear una imagen en la mente de los consumidores sobre la calidad de un producto o un servicio, principalmente mediante campañas publicitarias centradas en la marca. También requiere garantizar la protección legal de la marca frente a los competidores en los mercados donde será utilizada. Las estrategias de marca son esenciales para asegurar una competitividad sostenida en el mercado y alcanzar el éxito empresarial.

1.2. CREACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MARCA

Crear su marca implica elegir los signos que distinguirán sus productos o servicios de los de sus competidores y conseguir que estén legalmente protegidos. La expresión legal de la marca se obtiene mediante su registro.

Una marca registrada le confiere el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen ese signo que distingue su marca para identificar productos o servicios idénticos o similares a los suyos en el curso del comercio.

Puede obtener el registro de su marca en Cuba presentando una solicitud ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

Ese registro tiene una duración de 10 años y es renovable indefinidamente por períodos similares. La gestión de su marca implica renovar



regularmente su registro y hacer valer sus derechos frente a infractores y falsificadores. La cesión de derechos de marca y la concesión de licencias pueden desempeñar un papel importante en la comercialización de la marca en el contexto de iniciativas de fusión, asociación y franquicia.

1.3. LA PROTECCIÓN DE SU MARCA EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN

Proteger su marca fuera de Cuba implica adquirir derechos de marca en cada uno de los mercados de exportación en los que desee comercializar sus productos o servicios.

Los derechos de marca son de naturaleza territorial y sólo son válidos dentro del territorio de un país (marca nacional) o de un grupo de países que hayan establecido un sistema

regional de marcas (por ejemplo, la Unión Europea). En principio, para proteger su marca en el extranjero puede hacerlo mediante la presentación de solicitudes de marca por separado ante las autoridades competentes de los países en los que desea obtener derechos sobre esa marca. Pero una vez obtenidos esos derechos, a los fines de gestionarlos (por ejemplo renovarlos, o cederlos parcialmente), deberá seguir procedimientos, también por separado, ante cada una de esas autoridades. Sin embargo, si usted es de nacionalidad cubana, o una persona con domicilio o establecimiento industrial o comercial en Cuba, puede aprovechar una vía alternativa, mucho más atractiva, económica y fácil de usar, para adquirir y gestionar sus derechos de marca en el extranjero haciendo uso del Protocolo de Madrid, un tratado internacional del que Cuba es miembro fundador y que se encuentra en vigor para Cuba desde el 26 de diciembre de 1995.



■ 2. EL PROTOCOLO DE MADRID – LA MEJOR VÍA PARA PROTEGER SU MARCA EN EL EXTRANJERO

En tanto que empresario individual o director de una empresa, o entidad de carácter industrial o comercial, con derecho a disponer de una marca en Cuba, usted puede valerse de las oportunidades que ofrece el Protocolo de Madrid para obtener y gestionar la protección de su marca en el extranjero, en más de 120 países, mediante un procedimiento sencillo y económico.

2.1. LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID – MERCADOS DE EXPORTACIÓN ATRACTIVOS PARA CUBA

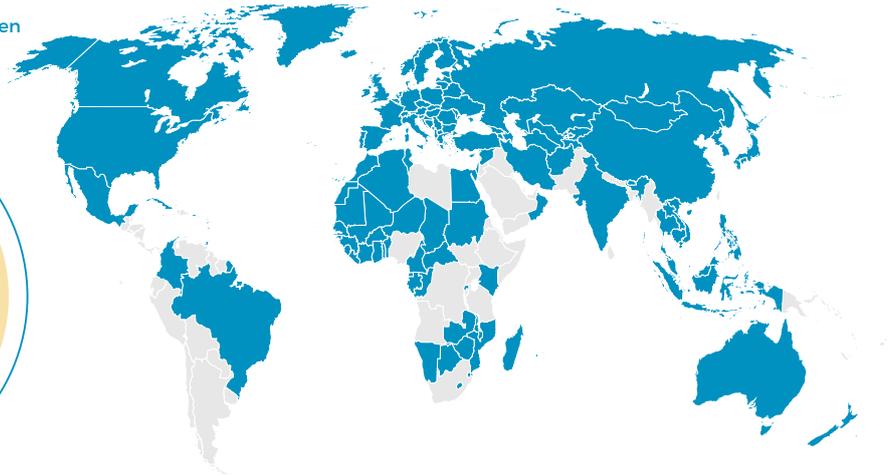
La Unión de Madrid, formada por las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid, cuenta con 110 miembros (en abril de 2022), entre los que se encuentran 108 Estados y dos organizaciones intergubernamentales, la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). El Sistema de Madrid, regido por el Protocolo de Madrid, se aplica en los territorios de 126 países que son miembros de la Unión de Madrid o participan de ese sistema en su calidad de miembros de una de las dos organizaciones

que forman parte de esa Unión. Esos 126 países dan cuenta de más del 80% de los flujos comerciales mundiales y son mercados muy atractivos para las exportaciones de Cuba.

MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID

110 Miembros

(incluidos la Unión Europea y la OAPI)
cubriendo los territorios de 126 países en
Abril de 2022



De hecho, los países que participan del Sistema de Madrid figuran entre los principales socios comerciales de Cuba. En el año 2019, fueron el destino de más del 91% de las exportaciones de productos cubanos. De los 15 principales destinos de esas exportaciones ese año, 14 son países a los que se extiende la aplicación del Protocolo de Madrid, a saber, en un orden decreciente del valor de los productos exportados: China, España, Países Bajos, Alemania, Chipre, Suiza, Portugal, Canadá, Francia, Turquía, Federación de Rusia, Italia, Bélgica y Japón. También participan del Sistema de Madrid varios otros países a los que se destina una cifra importante del valor de las exportaciones de productos cubanos, tales como Grecia, República Checa, Uzbekistán, Singapur, Reino Unido, Australia, Brasil, Luxemburgo, Filipinas, República de Corea, Tailandia, Colombia, Polonia, Suecia, Israel, Austria, India y Estados Unidos de América.

2.2. EL PROTOCOLO DE MADRID – PROCEDIMIENTOS FÁCILES DE USAR

El Protocolo de Madrid es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo especializado de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. El Protocolo le permite obtener y mantener la protección de su marca en casi todo el mundo, proporcionando un conjunto de procedimientos fáciles de usar, rápidos y económicos para la presentación centralizada de solicitudes de protección de marcas y la gestión centralizada de registros de marca con efectos en varios países.



2.2.1. VÍA CENTRALIZADA PARA SOLICITAR LA PROTECCIÓN DE SU MARCA EN MUCHOS PAÍSES

Sobre la base de una marca registrada o solicitada en Cuba a su nombre, usted puede presentar una **solicitud internacional** ante la OCPI designando a uno o más miembros de la Unión de Madrid (excepto Cuba) en los que desea que su marca esté protegida. La OCPI remitirá su solicitud a la OMPI para su examen formal, registro y publicación. La OMPI inscribirá su marca en el Registro Internacional y la notificará a cada uno de los miembros de la Unión de Madrid designados en su solicitud. Esos miembros deberán decidir si conceden la protección a su marca en sus territorios dentro de unos plazos muy estrictos (12 meses, 18 meses, o un poco más de 18 meses en caso de oposición por parte de un tercero). Si cualquier miembro de la Unión de Madrid que ha sido designado no comunica una objeción en ese plazo, la marca registrada internacionalmente se considerará protegida en su territorio como si hubiera sido registrada directamente en su propia oficina de propiedad industrial.

2.2.2. GESTIÓN CENTRALIZADA DE SUS MARCAS REGISTRADAS INTERNACIONALMENTE

Una vez obtenido su **registro internacional**, y estando su marca ya protegida en uno o más miembros designados de la Unión de Madrid, usted podrá gestionar sus derechos muy fácilmente siguiendo procedimientos en línea ante una única oficina (la OMPI) para (i) renovar sus derechos de marca cada 10 años; (ii) extender la protección a nuevos mercados en cualquier momento; y (iii) solicitar la inscripción centralizada de varios tipos de modificaciones en su registro (cesión de derechos, cambio de nombre o dirección, limitaciones, renunciaciones).

2.3. VENTAJAS – COSTOS DE PROTECCIÓN REDUCIDOS, GESTIÓN EFICAZ DE SU MARCA

La **presentación centralizada** de la solicitud de protección para su marca a través del Sistema de Madrid, ofrece muchas ventajas: si utiliza esa vía, no le es necesario presentar solicitudes por separado en muchos países, redactadas en diferentes idiomas, ni tener que pagar tasas en diferentes monedas, contratar los servicios de representantes locales y seguir procedimientos diferentes en cada uno de esos países. En cambio, usted podrá presentar una única solicitud internacional ante la OCPI en La Habana, en un solo idioma (español), pagar las tasas en una sola moneda (francos suizos) y su solicitud tendrá efectos en todos los miembros de la Unión de Madrid que le interesen. El procedimiento es muy sencillo, fácil de usar, rápido y económico.

Usted se ahorrará los costes de traducción, varias comisiones de cambio de moneda y gastos de representación local. Los estrictos plazos impuestos a los miembros de la Unión de Madrid para decidir sobre el reconocimiento de los derechos que le correspondan sobre la base de su registro internacional, contribuirán a acelerar considerablemente los procedimientos para obtener la protección de su marca en numerosos países.

Las ventajas de la **gestión centralizada** son aún mayores: una vez obtenido su registro internacional, sólo deberá controlar una fecha de renovación y seguir un único procedimiento para renovar su registro, en un solo lugar (la OMPI), en lugar de tener que estar atento a diferentes fechas y seguir distintos procedimientos ante diversas oficinas de marcas; además, podrá extender la protección de su marca a nuevos mercados muy fácilmente (mediante una designación posterior); y también podrá realizar cambios relacionados con el registro de su marca (como una cesión de derechos, un cambio de nombre o dirección, una limitación o una renuncia) mediante su inscripción en un solo lugar (el Registro Internacional que lleva la OMPI) y a un coste bajo.

VENTAJAS DE UTILIZAR EL SISTEMA DE MADRID

Costes reducidos y procedimientos más rápidos

- o una sola solicitud de marca (presentada ante la OCPI)
- o un solo idioma (español)
- o una sola moneda para el pago de tasas (CHF)
- o en principio, no requiere designar varios representantes
- o una sola fecha y un solo pedido de renovación
- o un solo procedimiento para inscribir modificaciones
- o podrá extender la protección de su marca a nuevos países

El ahorro de costes que supone el uso del Sistema de Madrid es especialmente significativo para las pequeñas y medianas empresas (PYME). El 80% de los usuarios del Sistema de Madrid pertenecen a la categoría de PYME y son titulares de tan sólo una o dos marcas registradas internacionalmente.

Por otra parte, las **ventajas** del Sistema de Madrid no se limitan a una reducción de los costes y una agilización de los procedimientos resultantes de la presentación centralizada y la gestión centralizada de los registros internacionales. El Protocolo de Madrid también favorece una presencia temprana de su marca en el extranjero y ofrece un medio para adquirir una reputación internacional y generar una buena disposición hacia sus marcas en todo el mundo, rápidamente. Desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo empresarial, la presencia temprana de la marca a escala mundial abre interesantes oportunidades de acuerdos de franquicia y de asociación con otras empresas, por ejemplo, para optimizar el ciclo de vida de un producto o integrar una cadena de suministros, lo que puede permitirle obtener beneficios económicos adicionales.

GANARÁ

- o una temprana presencia de su marca en el exterior
- o reputación y confianza internacional para su marca
- o oportunidades de franquicia y asociación empresarial



■ 3. LA ELECCIÓN DE SU MARCA – BUENAS PRÁCTICAS

La creación de una marca implica la elección de un signo que distinguirá sus productos o servicios de los de sus competidores.

En principio, cualquier signo capaz de distinguir sus productos o servicios de los de otras empresas del mercado puede constituir una marca. Así, su marca puede estar constituida por un símbolo, un diseño, una palabra, un color, o cualquier otro signo o una combinación de ellos, según se establezca en la legislación vigente. Sin embargo, a la hora de elegir su marca, existen ciertos requisitos o limitaciones que debe tener en cuenta, entre los que cabe citar los siguientes:

- Su marca debe ser distintiva, es decir, debe consistir en un signo que sirva para identificar sus productos o servicios y distinguirlos de los de otras empresas. Los diseños geométricos comunes (por ejemplo, un rectángulo, un círculo, un cuadrado), los signos comunes (por ejemplo, letras simples o números de hasta dos dígitos), los apellidos comunes y los nombres de lugares conocidos, se consideran normalmente signos no distintivos.

Su marca no debe consistir en un término utilizado de forma común o usual para designar el género o la especie del producto o servicio.

Su marca no debe estar compuesta por términos laudatorios (por ejemplo, “mejor”, “excelente”, “mágico”) ni ser descriptiva de los productos o servicios específicos que desea comercializar (por ejemplo, “BRONCE NATURAL” para un bronceador; o “TRILOBULAR” para tornillos), ya que esto puede dar lugar a la denegación del registro.

Su marca debe poder representarse. La mayoría de las oficinas de marcas exigen una representación gráfica de la marca (es decir, debe poder reproducirse en papel). Algunas oficinas aceptan otros medios de representación para tipos especiales de marcas (por ejemplo, grabaciones de audio en MP3 para las marcas sonoras). Sin embargo, el Sistema de Madrid sigue exigiendo que la marca esté representada gráficamente.

Su marca no debe ser funcional, lo que significa que el signo que constituye su marca no debe consistir exclusivamente en una característica que resulte de la naturaleza de los propios productos o que sea necesaria para obtener un resultado técnico. Esto es especialmente relevante en el caso de las marcas tridimensionales.

Su marca no debe ser engañosa. Un signo que evoque un origen falso o características falsas de un producto podrá ser denegado como marca por ser engañoso.

Los signos que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres (por ejemplo, que hieran los sentimientos religiosos de un sector del público o contengan elementos obscenos) pueden quedar excluidos de la protección como marca.

Las banderas de los Estados, los emblemas de los Estados y los nombres y

emblemas de las organizaciones intergubernamentales están excluidos de la protección como marcas en la mayoría de los países del mundo.

Su marca no debe infringir derechos de terceras personas, como pueden ser: el derecho de autor sobre una obra; el derecho de la personalidad o sobre los atributos personales, como el nombre o la imagen; o el derecho sobre dibujos o modelos industriales.

Por último, y de la mayor importancia, debe asegurarse que el signo que desea utilizar como marca sigue estando disponible en el mercado y no es idéntico o similar a una marca notoriamente conocida o ya registrada o solicitada por otra persona para los mismos productos y servicios, o para productos y servicios similares, o a cualquier otro signo distintivo reconocido por ley, que haya sido usado, solicitado o protegido con anterioridad. Por lo tanto, es muy importante realizar una búsqueda exhaustiva de la disponibilidad de su marca en aquellos mercados en los que desea protegerla.

CONSEJO

Elija su marca con cuidado

Asegúrese de que no está prohibida por la ley

Compruebe que no pertenece a otra persona (realice búsquedas en Cuba y en el extranjero)

3.1. LA BÚSQUEDA DE UNA MARCA EN CUBA

Antes de presentar una solicitud nacional ante la OCPI para obtener la protección de su marca en Cuba, debe asegurarse de que el signo que piensa utilizar como marca en Cuba no está excluido de la protección por ley. Puede encontrar el texto del Decreto-Ley número 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, de 24 de diciembre de 1999, en <http://www.ocpi.cu/legislacion>.

También debe comprobar si el signo que piensa registrar en la OCPI no ha sido ya solicitado o registrado como marca en Cuba por otra persona para los mismos productos o servicios o para productos o servicios similares, o sea idéntico o similar a cualquier otro signo reconocido en la legislación que haya sido usado, solicitado o protegido con anterioridad. Puede hacerlo consultando los signos públicos en la Base de Datos Nacional de la OCPI en línea en la dirección siguiente: www.ocpi.cu, o solicitando el servicio de Búsqueda de antecedentes ante la OCPI.

3.2. LA BÚSQUEDA DE UNA MARCA EN EL EXTERIOR — BASES DE DATOS EN LÍNEA (TMVIEW, BMDM)

Antes de presentar una solicitud internacional para proteger su marca en el extranjero, debe comprobar que el signo que tiene previsto utilizar como marca en los mercados de exportación no pertenezca allí a otra persona. Eso implica realizar una **búsqueda de marcas idénticas o similares ya protegidas en esos mercados para los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares**. Varias oficinas de marcas de los miembros de la Unión de Madrid ofrecen la posibilidad de hacer búsquedas en las bases de datos de marcas en línea que figuran en sus respectivos sitios web. Sin embargo, la mejor manera de comenzar una búsqueda de marcas similares a escala internacional es consultar TMview y la Base Mundial de Datos sobre Marcas (BMDM) de la OMPI.

TMview (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>) es una plataforma de información sobre marcas desarrollada por 76 oficinas de marcas de todo el mundo (nacionales, regionales e internacional), incluida la OCPI, con la finalidad de facilitar, de forma gratuita, al público en general, el acceso a los datos sobre marcas de los países y oficinas participantes. TMview ofrece la posibilidad de explorar el panorama general en materia de marcas en más de 110 países de todo el mundo (en las Américas, África, Asia y el Pacífico, y Europa). Esta plataforma proporciona acceso a información relativa a más de 101 millones de solicitudes y registros de marcas con efectos en esos países, además de



los registros internacionales en el marco del Sistema de Madrid, e incluye datos tales como la denominación o representación gráfica de la marca, el nombre del solicitante, el tipo de marca, su situación jurídica, la lista de productos y servicios para los que se utiliza la marca, los códigos de clase, etc. TMview permite realizar búsquedas de marcas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de forma sencilla. La exactitud de los datos disponibles en esa plataforma es responsabilidad exclusiva de las oficinas de marcas que los proporcionan.

Para explorar el panorama de las marcas en el extranjero también puede consultar la **Base Mundial de Datos sobre Marcas** <https://www.wipo.int/reference/es/branddb/> un portal en línea gestionado por la OMPI que contiene más de 50 millones de registros procedentes de 71 colecciones nacionales e internacionales, entre los que se encuentran datos sobre marcas (incluidas las marcas cubanas), denominaciones de origen y escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado protegidos en diversos países del mundo, así como los nombres, abreviaturas y emblemas de organizaciones intergubernamentales.



■ 4. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD INTERNACIONAL DE MARCA – MEJORES PRÁCTICAS

Una vez que haya seleccionado la marca que le interesa proteger en el extranjero, y siempre que reúna los requisitos indicados a continuación (derecho y marca de base), estará listo para preparar y presentar su solicitud internacional.

Presentación de solicitud internacional de la marca



4.1. REQUISITOS – DERECHO + MARCA DE BASE EN CUBA

La OCPI tramita las solicitudes internacionales originadas en Cuba. Usted tiene derecho a presentar una solicitud internacional en la OCPI si:



- I. es de nacionalidad cubana, o es una persona física o jurídica domiciliada en Cuba, o tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba, y
- II. dispone de una “marca de base” en Cuba, lo que significa que su marca ha sido registrada por la OCPI, o es objeto de una solicitud de protección presentada ante la OCPI, a su nombre.

4.2. PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD INTERNACIONAL ANTE LA OCPI

Si desea presentar una solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid, debe rellenar un formulario especial (MM2), en español, que puede descargar del sitio web de la OMPI (<http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>). Una vez rellenado ese formulario, debe presentarlo en la OCPI y pagar a la OCPI una tarifa de certificación que actualmente asciende a 1.920 CUP (moneda nacional).

4.3. CONTENIDO DE SU SOLICITUD INTERNACIONAL – CONTENIDO OBLIGATORIO Y OPCIONAL

Su solicitud internacional (MM2) debe contener:

- I. su nombre, dirección y dirección de correo electrónico;
- II. la reproducción de su marca, que debe ser idéntica a su marca de base en Cuba;

- III. los nombres de los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca, los que deben estar totalmente comprendidos dentro de los indicados en su marca de base;
- IV. las Partes Contratantes designadas (o sea, los miembros de la Unión de Madrid en los que se solicita protección para la marca). Estos requisitos son obligatorios y su ausencia afecta a la fecha de la solicitud internacional.

La solicitud internacional (MM2) también debe contener:

- I. la indicación de su derecho a presentarla (establecimiento o domicilio en Cuba, o nacionalidad cubana);
- II. una reivindicación de prioridad, si procede;
- III. el nombre y la dirección de un representante, si desea designar uno;
- IV. el número y la fecha de su marca de base en Cuba;
- V. ciertas indicaciones relativas a la marca (tipo de marca, reivindicación de color, si procede);
- VI. una descripción de la marca, si se requiere;
- VII. una transliteración de la marca, si procede;
- VIII. el importe de las tasas que se pagan y la forma de pago.

CONSEJO

Para ayudarle a rellenar su solicitud internacional, consulte las “Notas para rellenar los formularios MM” en <https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>

Es posible que se requiera algún contenido adicional (por ejemplo, una declaración de la intención de utilizar la marca) cuando se designen determinados miembros de la Unión de Madrid en la solicitud (véase la sección 4.5, más adelante).

La solicitud internacional también puede contener (contenido opcional):

- (a) una indicación de su nacionalidad o, si es una persona jurídica, su naturaleza jurídica y el Estado bajo cuya ley se ha constituido como persona jurídica;
- (b) una traducción de la marca;
- (c) una descripción voluntaria de la marca;
- (d) una indicación en palabras de las partes principales de la marca que son en color, cuando se reivindica el color; y
- (e) una indicación de cualquier elemento de la marca respecto del cual no se reivindica la protección.

Para más información sobre cómo rellenar el formulario de solicitud internacional (MM2), puede consultar las “Notas para rellenar los formularios MM” en <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/> y la Guía de la OMPI para el registro internacional de marcas, páginas B.II.7 a B.II.20, en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/madrid/es/guide/>

4.4. ELABORACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS – HERRAMIENTAS DE CLASIFICACIÓN (TMCLASS, MGS)

Al presentar una solicitud de marca (ya sea nacional o internacional), debe indicar correctamente los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca (no se aceptan expresiones demasiado vagas, lingüísticamente incorrectas o

incomprensibles); y esos productos y servicios deben estar correctamente clasificados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza).

Para asegurarse de que su lista de productos y servicios cumple con los requisitos necesarios para ser aceptada tanto a nivel nacional como internacional, es muy recomendable consultar **TMclass** (<http://euipo.europa.eu/ec2/?jsessionid=9F1B5C82C5138EE8850F7CAF134D69F3.ec2t1?lang=es>). Se trata de una herramienta gratuita de búsqueda y clasificación de marcas en línea, que le permite elegir términos para productos y servicios que son aceptados como correctamente formulados y clasificados por 89 oficinas de marcas (nacionales, regionales, e internacional) de todo el mundo, incluida la OCPI.



A la hora de preparar su solicitud internacional, también puede consultar el Gestor de Productos y Servicios de Madrid (**MGS**) (<https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=es>), una herramienta en línea, de uso gratuito, ofrecida por la OMPI que le ayuda a compilar la lista de productos y servicios que debe presentar en su solicitud internacional. El MGS le da acceso a más de 59.000 términos estándar para identificar productos y servicios en español, correctamente clasificados por la OMPI según la última edición de la clasificación internacional (Clasificación de Niza), y aceptados por la OMPI en el marco de los procedimientos del Sistema de Madrid. Además, le permite comprobar si los términos que tiene previsto indicar también son aceptados por las Oficinas de unos 40 miembros de la Unión de Madrid, incluidas las oficinas de China, la Unión Europea, Suiza, Canadá, y otras.

Incluso antes, ya al preparar una solicitud de marca nacional en Cuba que le servirá de base (marca de base) para su solicitud internacional, puede consultar TMclass y MGS, con vistas a comprobar la correcta ubicación de sus productos y servicios en correspondencia con la Clasificación de Niza. Esas bases de datos le ayudarán a elaborar su lista de productos y servicios tanto para la solicitud nacional como la internacional. Debe considerar que los productos y servicios de su solicitud internacional deben estar comprendidos dentro de los indicados en su marca de base.

4.5. DESIGNACIÓN DE LOS TERRITORIOS DONDE LE INTERESA PROTEGER SU MARCA

En su solicitud internacional, usted deberá designar a todos los miembros de la Unión de Madrid (Partes Contratantes del Protocolo de Madrid) en los que desea que su marca esté protegida. Basta con marcar la casilla que aparece junto al nombre de cada Parte Contratante en el formulario de solicitud (MM2) para designar a cualquier miembro de la Unión de Madrid, excepto Cuba. Su marca en Cuba (marca de base) seguirá estando protegida por la legislación cubana, tal y como fuera registrada por la OCPI.

Sistema de Madrid

Principales mercados para los residentes en Cuba
Solicitudes internacionales (SI) y designaciones posteriores (DP) (2012-2021)

Parte Contratante	# designaciones (SI + DP)	Parte Contratante	# designaciones (SI + DP)
China	40	Australia	20
Federación de Rusia	36	Suiza	20
México	31	India	19
Japón	26	República de Corea	19
Estados Unidos	25	Noruega	18
Ucrania	24	Curazao (Países Bajos)	18
Unión Europea	22	Serbia	18
Colombia	21	Macedonia del Norte	17
Mozambique	36	Marruecos	17
Viet Nam	35	OAPI	17

Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI – Marzo de 2022

En la actualidad (abril de 2022), usted puede designar hasta 109 Partes Contratantes del Protocolo de Madrid, incluidos 107 Estados y dos organizaciones intergubernamentales, a saber, la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Si su marca es aceptada por la Unión Europea, gozará de protección en sus 27 Estados miembros. Si su marca es aceptada por la OAPI, gozará de protección en sus 17 Estados miembros.

Algunas Partes Contratantes exigen requisitos especiales que se deben tener en cuenta al designarlas en su solicitud internacional (formulario MM2). Si usted designa a la Unión Europea (código EM), deberá indicar también un segundo idioma (alemán, francés, inglés o italiano), el cual podrá ser utilizado en algunos de los procedimientos ante su oficina de marcas (EUIPO). Deberá además adjuntar un formulario adicional (MM17) si desea reivindicar la antigüedad de una marca ya registrada en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea (para más detalles, consulte la sección 6.2, sobre cómo obtener protección para su marca en la Unión Europea).



Si usted designa a los Estados Unidos de América (EE.UU.), debe adjuntar un formulario adicional (MM18) a su solicitud internacional (MM2) en el que declare su intención de utilizar la marca en los EE.UU. Además, si usted es una persona física, deberá indicar su nacionalidad en el formulario de solicitud internacional (MM2) y, si es una persona jurídica, deberá indicar su naturaleza jurídica y el Estado bajo cuya ley se ha organizado como persona jurídica.



Por último, si usted designa a Brunei Darussalam, India, Irlanda, Lesotho, Malasia, Malawi, Mozambique, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido (incluido Guernsey), Singapur o Trinidad y Tobago, al marcar la casilla junto al nombre correspondiente en el formulario de solicitud internacional (MM2), se entiende que está declarando su intención de utilizar la marca en esos países.

4.6. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PAGO DE TASAS – CALCULADOR DE TASAS Y MÉTODOS DE PAGO

Su solicitud internacional debe ir acompañada del pago a la OMPI de un conjunto de tasas en francos suizos (CHF) entre las que se incluyen las siguientes:

- (a) una tasa básica de 653 CHF, cuando no se presente ninguna representación de la marca en color, o de 903 CHF, cuando se presente alguna representación de la marca en color;
- (b) una tasa individual por cada Parte Contratante que la haya establecido (véase más adelante);¹
- (c) un complemento de tasa de 100 CHF por cada Parte Contratante designada que no haya establecido una tasa individual; y,
- (d) una tasa suplementaria de 100 CHF por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera, excepto si solo se designan Partes Contratantes por las que corresponda pagar una tasa individual

CONSEJO

Verifique por anticipado cuánto deberá pagar utilizando el Calculador de tasas disponible en <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp>

Actualmente (junio de 2021), 67 oficinas de marcas de Partes Contratantes del Protocolo de Madrid cobran tasas individuales. Puede consultar la lista de esas oficinas y los importes a pagar con respecto a cada una de ellas en la siguiente dirección: https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html.

Para facilitarle el cálculo de las tasas que debe pagar por su solicitud internacional, la OMPI pone a su disposición una herramienta en línea muy práctica llamada Calculador de tasas del Sistema de Madrid, a la que puede acceder en la siguiente dirección: <https://madrid.wipo.int/feecalapp/home.xhtml>

¹ Si la Parte Contratante designada que ha establecido una tasa individual es un Estado vinculado no solo al Protocolo de Madrid sino también al Arreglo de Madrid, al igual que Cuba, en lugar de la tasa individual se deberá pagar, respecto de esa Parte Contratante, un complemento de tasa como el indicado en el apartado c) de este párrafo.

En cuanto a los métodos de pago, usted podrá pagar a la OMPI sus tasas de solicitud internacional mediante (a) transferencia bancaria; o (b) cuenta corriente en la OMPI. Para más detalles, consulte: <https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html>

4.7. CERTIFICACIÓN DE LA OCPI Y SUBSANACIÓN DE POSIBLES IRREGULARIDADES

Antes de remitir su solicitud internacional a la OMPI, la OCPI comprobará que (a) usted es la misma persona que el solicitante o titular de la marca de base en Cuba; (b) la marca de su solicitud internacional es idéntica a la marca de base; y (c) los productos y servicios de su solicitud internacional están comprendidos dentro de los indicados en la marca de base. Si se cumplen esas tres condiciones, la OCPI certificará su solicitud internacional y la remitirá a la OMPI con una indicación de la fecha en que la solicitud internacional fue recibida por la OCPI.

Si usted cometió un error en la clasificación de los productos o servicios, o si el término utilizado para indicar alguno de los productos o servicios en su solicitud internacional es considerado por la OMPI como demasiado vago, lingüísticamente incorrecto o incomprensible, la OMPI emitirá una notificación de irregularidad y dará a la OCPI un plazo de tres meses para realizar la(s) corrección(es) necesaria(s).

Si existen otras deficiencias en su solicitud internacional (por ejemplo, usted no parece estar facultado para presentar su solicitud por conducto de la OCPI como Oficina de origen; o su solicitud no se ha presentado en el formulario MM2, o no está mecanografiada o no está firmada por la OCPI), la OMPI emitirá un aviso de irregularidad y dará a la OCPI un plazo de tres meses para subsanar dichas irregularidades, a falta de lo cual la solicitud internacional se considerará abandonada.

Del mismo modo, si faltan uno o más elementos en la solicitud internacional (indicaciones que permitan a la OMPI identificar su identidad y que sean suficientes para ponerse en contacto con usted o su representante; su derecho a presentar la solicitud en la OCPI; la fecha y el número de la marca de base; una reproducción de

la marca; la lista de productos y servicios; una indicación de las Partes Contratantes designadas; la certificación de la OCPI), la OMPI dará a la OCPI un plazo de tres meses para subsanar dichas irregularidades, a falta de lo cual la solicitud internacional se considerará abandonada.

Si existen otras irregularidades (por ejemplo, su dirección está incompleta o falta su dirección de correo electrónico; la reproducción de la marca no es suficientemente clara; no se han pagado las tasas o su importe es insuficiente), la OMPI le notificará directamente a usted dicha irregularidad y le pedirá que la subsane en un plazo de tres meses. Si no lo hace, su solicitud puede considerarse abandonada.

Por último, si usted ha designado a los EE.UU. y no ha adjuntado el formulario MM18 que contiene una declaración de su intención de utilizar la marca en los EE.UU., la OMPI le invitará, a través de la OCPI, a adjuntar dicho formulario en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por parte de la OCPI. Si no lo hace en ese plazo, su designación de los EE.UU. se considerará retirada.



■ 5. EL REGISTRO INTERNACIONAL DE SU MARCA

Si su solicitud internacional se ajusta a los requisitos aplicables, la OMPI registrará su marca en el Registro Internacional, publicará su registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI y lo notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. También informará a la OCPI y le enviará a usted un certificado de registro internacional.

The screenshot shows the top navigation bar of the WIPO website with links for 'Prensa', 'Reuniones', 'Contacto', 'Portal de PI', and 'Español'. Below this is a search bar and a main navigation menu with items like 'Servicios de PI', 'Política', 'Cooperación', 'Recursos', 'Sobre la PI', and 'La OMPI'. The main content area features the title 'Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales' and a descriptive paragraph. A 'Recursos' sidebar lists links for 'ST 60 (códigos INID)', 'ST 3 (códigos de país)', 'Archivos de la Gaceta de Madrid (1997-2010)', and 'Avisos informativos del Sistema de Madrid'. A prominent dark blue button labeled 'Acceso a la Gaceta de la OMPI' is located at the bottom of the main text block.

Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales

La Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales es la publicación oficial del [Sistema de Madrid](#). La Oficina Internacional publica semanalmente información relacionada con los nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores y las modificaciones que afecten a los registros internacionales existentes.

Recursos

- [ST 60 \(códigos INID\)](#) PDF
- [ST 3 \(códigos de país\)](#) PDF
- [Archivos de la Gaceta de Madrid \(1997-2010\)](#)
- [Avisos informativos del Sistema de Madrid](#)

Acceso a la Gaceta de la OMPI

5.1. FECHA Y EFECTOS

5.1.1. FECHA DEL REGISTRO INTERNACIONAL

Por regla general, su registro internacional llevará la fecha en que su solicitud internacional fue recibida por la OCPI, a menos que su solicitud haya llegado a la OMPI más de dos meses después de esa fecha (en cuyo caso su registro internacional llevará la fecha en que su solicitud fue efectivamente recibida por la OMPI).

La fecha de su registro internacional puede verse afectada si falta alguno de los siguientes elementos: su nombre o dirección, la designación de las Partes Contratantes donde se solicita la protección, una reproducción de la marca, la indicación de los productos o servicios para los que se solicita la protección de la marca. Cualquier irregularidad de este tipo será notificada a la OCPI y deberá ser subsanada en un plazo máximo de tres meses. La fecha de su registro internacional dependerá en tal caso de la fecha en que la OMPI reciba el último elemento que falta.

5.1.2. EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL

A partir de la fecha de su registro internacional, su marca gozará, en cada Parte Contratante designada, de la misma protección que si hubiera sido presentada para su registro directamente ante la Oficina de esa Parte Contratante.

Cualquier Parte Contratante designada podrá denegar la protección de su marca por los mismos motivos que se aplicarían en virtud de su legislación a las marcas presentadas directamente ante su propia Oficina (por ejemplo, porque la marca ya pertenece a otra persona en esa Parte Contratante). Dicha denegación estará sujeta a revisión o recurso de acuerdo con la legislación y la práctica de la Parte Contratante designada. Podrá encontrar información sobre las prácticas y procedimientos de los miembros de la Unión de Madrid en la base de datos de Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid en <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

CONSEJO

Infórmese sobre los procedimientos y prácticas de los miembros del Sistema de Madrid en la base de datos Perfiles de Miembros en <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

Si una Parte Contratante designada no deniega la protección de su marca en un plazo determinado (de 12 meses, 18 meses, o algo más de 18 meses en caso de oposición por parte de un tercero), o si dicha denegación ha sido retirada posteriormente, la protección de su marca en el territorio de esa Parte Contratante será la misma, desde la fecha de su registro internacional, que si su marca hubiera sido registrada directamente ante la Oficina de esa Parte Contratante.

En todas las Partes Contratantes designadas que no hayan denegado la protección, su marca será válida durante un periodo de 10 años a partir de la fecha de su registro internacional, y podrá ser renovada de forma indefinida por periodos adicionales de 10 años.

5.2. LA GESTIÓN DE SU REGISTRO INTERNACIONAL – MEJORES PRÁCTICAS

Si bien el Sistema de Madrid le ofrece muchas ventajas para obtener la protección de su marca en varios mercados, las ventajas que le ofrece en lo que respecta a la gestión de su marca después del registro son aún más valiosas. Usted dispondrá de procedimientos muy sencillos, fáciles de usar y económicos para solicitar directamente de la OMPI la extensión de la protección de su marca a nuevos territorios en cualquier momento, la renovación de la protección de su marca por períodos adicionales de 10 años, o la inscripción en el Registro Internacional de varios tipos de cambios relativos a su registro internacional que extenderán sus efectos a aquellos miembros de la Unión de Madrid que sean de su interés. Por cualquier duda, puede ponerse en contacto con la OMPI en la siguiente dirección: <https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/>

5.2.1. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN A NUEVOS TERRITORIOS (DESIGNACIÓN POSTERIOR)

Si usted es el titular de un registro internacional que extiende sus efectos sólo a algunos miembros de la Unión de Madrid (Partes Contratantes designadas), puede, en cualquier momento, solicitar que la protección de su marca se extienda a otros miembros de la Unión de Madrid que no fueron designados anteriormente. Sólo tiene que presentar una **designación posterior** ante la OMPI directamente o por conducto de la OCPI.

La designación posterior debe presentarse en el formulario oficial (MM4), que puede descargarse de <https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>, o puede rellenarse y presentarse a la OMPI de forma electrónica a través del servicio de Designación Posterior en línea disponible en el Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI (<https://ipportal.wipo.int/>). La designación posterior llevará la fecha de recepción en la OMPI.

En el formulario MM4, usted debe indicar el número de su registro internacional, su nombre y dirección (tal como están inscritos en el Registro Internacional), la(s) Parte(s) Contratante(s) a la(s) que solicita extender la protección, y los productos y servicios para los que se efectúa la designación posterior (que pueden ser todos o sólo algunos de los cubiertos por el registro internacional). Con respecto a algunas Partes Contratantes (Unión Europea, Estados Unidos de América), puede ser necesario incluir alguna información adicional (como se indicó anteriormente, en la sección 4.5).

Designación posterior de otras Partes Contratantes



Las tasas pagaderas por una designación posterior incluyen: (a) una tasa básica de 300 CHF; (b) una tasa individual por cada Parte Contratante que la haya establecido; ² (c) un complemento de tasa de 100 CHF por cada Parte Contratante designada que no haya establecido una tasa individual. Para calcular las tasas a pagar, podrá utilizar el calculador de tasas (<https://madrid.wipo.int/feecalcap/home.xhtml>).

CONSEJO

Para extender la protección de su marca a otros miembros de la Unión de Madrid utilice el servicio de Designación Posterior en línea disponible en el Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI (<https://ipportal.wipo.int/>)

Si la designación posterior se presenta directamente a la OMPI, llevará la fecha de recepción en la OMPI. Si se presenta a través de la OCPI, llevará la fecha de recepción en la OCPI, a menos que se reciba en la OMPI pasados los dos meses a partir de esa fecha, en cuyo caso llevará la fecha de recepción en la OMPI.

Si la Parte Contratante designada no deniega la protección de su marca en el plazo establecido (de 12 meses, o 18 meses, o un poco más de 18 meses en caso de oposición por parte de un tercero), o si dicha denegación ha sido retirada posteriormente, la protección de su marca en el territorio de esa Parte Contratante será la misma que si su marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante a partir de la fecha de su designación posterior.

En todas las Partes Contratantes designadas que no hayan denegado la protección, su marca será válida durante el tiempo restante de su registro internacional, y podrá ser renovado de forma indefinida por períodos adicionales de 10 años.

5.2.2. INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES A SU REGISTRO INTERNACIONAL

Durante la vigencia de su registro internacional usted podrá pedir a la OMPI, en

² Si la Parte Contratante designada que ha establecido una tasa individual es un Estado vinculado no solo al Protocolo de Madrid sino también al Arreglo de Madrid, al igual que Cuba, en lugar de la tasa individual se deberá pagar, respecto de esa Parte Contratante, un complemento de tasa como el indicado en el apartado c) de este párrafo. El importe de las tasas de designación individuales puede consultarse en https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html.

cualquier momento, que inscriba en el Registro Internacional un cambio de su nombre o dirección, o del nombre o dirección de su representante, una restricción voluntaria en la protección de su registro internacional (limitación, renuncia, cancelación), un cambio en la titularidad de su marca, o una licencia, con efectos en todas o algunas de las Partes Contratantes designadas. Para pedir la inscripción de cualquier modificación de ese tipo, deberá utilizar el formulario oficial correspondiente que podrá descargar del sitio web de la OMPI (<http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>). Podrá enviar esos formularios a la OMPI por intermedio del canal de envío de documentos <https://www3.wipo.int/madrid/document-upload/upload.xhtml>. La inscripción centralizada de cualquier modificación en el Registro Internacional le evita la necesidad de solicitar dicha acción a la Oficina de cada Parte Contratante designada, lo que supone un ahorro considerable.

Para pedir la inscripción de un **cambio de nombre o dirección del titular** del registro internacional (sin cambio de titularidad), debe utilizarse el formulario MM9. Su pedido de cambio puede referirse a varios registros internacionales. La tasa a pagar a la OMPI será de sólo 150 CHF. Si el único cambio que hay que inscribir se refiere a sus datos de contacto (dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico o número de teléfono), no hay que pagar ninguna tasa. Un cambio de nombre o de dirección inscrito en el Registro Internacional surtirá efectos inmediatos, sin coste adicional, en todas las Partes Contratantes designadas en las que el registro internacional surte efectos.

Si usted es el titular de un registro internacional y desea transferir su marca a un nuevo titular para todos o algunos de los productos y servicios para los que está protegida, respecto de todos o algunos de los miembros de la Unión de Madrid en los que el registro internacional surte efectos, usted podrá pedir la inscripción de ese **cambio de titularidad** en el Registro Internacional. Dicha inscripción sólo puede tener lugar si el nuevo titular es una persona con derecho a utilizar el Sistema de Madrid (ya sea por nacionalidad, o por disponer de un establecimiento o domicilio en una Parte Contratante). El pedido de cambio de titularidad puede referirse a varios registros internacionales siempre que el cambio de titularidad se aplique a todas o a las mismas Partes Contratantes designadas y se refiera a todos o a los mismos productos y servicios. EL pedido debe presentarse a la OMPI en el formulario oficial MM5 y está sujeto al pago

de una tasa (177 CHF). El cambio de titularidad inscrito en el Registro Internacional tendrá efectos inmediatos, sin coste adicional, en todas las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio.

Para pedir la inscripción de un **cambio de nombre o dirección del representante**, debe utilizar el formulario MM10. La inscripción de dicho cambio es gratuita.

Para pedir una **limitación** de la lista de productos y servicios para los que se solicita la protección de su marca, limitación que puede afectar a algunos o a todos los miembros de la Unión de Madrid, deberá descargar, rellenar y enviar el formulario MM6 o, preferiblemente, utilizar el servicio de limitación en línea (Limitación) disponible en el Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI (<https://ipportal.wipo.int/>). El pedido de limitación está sujeto al pago a la OMPI de una tasa (177 CHF).

Si usted desea registrar una **renuncia** a la protección de su marca para todos los bienes y servicios respecto de algunos (no todos) los miembros de la Unión de Madrid, deberá utilizar el formulario MM7. Si su solicitud se refiere a la **cancelación** del registro internacional para algunos o todos los productos y servicios respecto a todos los miembros de la Unión de Madrid, deberá utilizar el formulario MM8. Estas solicitudes (renuncia y cancelación) son gratuitas.

Si usted concede una **licencia** sobre su marca, puede pedir la inscripción de la licencia en el Registro Internacional indicando el nombre y la dirección del licenciataria, las Partes Contratantes designadas respecto de los cuales se concede la licencia y los productos y servicios para los que se concede la licencia. Ese pedido debe presentarse en el formulario MM13 y la inscripción está sujeta al pago de una tasa de 177 CHF. La inscripción de la licencia en el Registro Internacional sólo surtirá efectos en aquellos países cuya legislación interna prevé la inscripción de licencias y no han formulado una declaración por la que indican que no reconocen los efectos de la inscripción de licencias en el Registro Internacional.³

³ 26 miembros de la Unión de Madrid han declarado que no reconocen los efectos de la inscripción de licencias en el Registro Internacional: Afganistán, Brasil, Camboya, Canadá, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Gambia, Georgia, India, Indonesia, Jamaica, Japón, Kirguistán, Malasia, Malawi, México, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Pakistán, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República de Moldova, Samoa, Singapur, Tailandia. En estas Partes Contratantes, las licencias deben registrarse directamente en sus propias oficinas de marcas, de acuerdo con su legislación nacional. Por su parte, Australia y Nueva Zelanda han declarado que no prevén la inscripción de licencias en su legislación nacional, por lo que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no tiene efecto en sus territorios.

El cambio de titularidad, la limitación y la inscripción de licencia pueden ser objeto de una declaración de no admisión por la Parte Contratante designada, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la OMPI a dicha Parte Contratante.

Renovación / modificación de su registro internacional



5.2.3. LA RENOVACIÓN DE SU REGISTRO INTERNACIONAL

Para asegurarse de que, una vez transcurrido el periodo de 10 años desde el registro internacional de su marca, ésta siga estando protegida durante un periodo adicional de 10 años en aquellos territorios en los que así lo desee, sólo tiene que renovar su registro internacional pagando a la OMPI las tasas correspondientes. Las tasas pagaderas por la renovación incluyen: (a) una tasa básica de 653 CHF; (b) una tasa individual por cada Parte Contratante que la haya establecido;⁴ (c) un complemento de tasa de 100 CHF por cada Parte Contratante designada que no haya establecido una tasa individual; y (d) una tasa suplementaria de 100 CHF por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera, excepto si solo se designan Partes Contratantes por las que corresponda pagar una tasa individual.

⁴ Si la Parte Contratante designada que ha establecido una tasa individual es un Estado vinculado no solo al Protocolo de Madrid sino también al Arreglo de Madrid, al igual que Cuba, en lugar de la tasa individual de renovación se deberá pagar, respecto de esa Parte Contratante, un complemento de tasa como el indicado en el apartado c) de este párrafo. El importe de las tasas individuales por concepto de renovación puede consultarse en https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html

La OMPI ofrece un servicio de **renovación electrónica** de los registros internacionales al que se puede acceder a través de su Portal de Propiedad Intelectual (<https://ipportal.wipo.int/>). Podrá calcular el importe exacto que debe pagar por la renovación de su registro internacional utilizando el calculador de tasas (<https://madrid.wipo.int/feecalcap/home.xhtml>). Podrá pagar sus tasas de renovación utilizando una tarjeta de crédito o su cuenta corriente en la OMPI, si dispone de ella.

Las tasas de renovación deben pagarse a la OMPI a más tardar en la fecha de expiración del registro internacional. El pago aún puede efectuarse hasta seis meses después de esa fecha (período de gracia) siempre que se pague un recargo al mismo tiempo. La OMPI registra la renovación con la fecha en que debía realizarse, incluso si las tasas exigidas se han pagado dentro del periodo de gracia.

CONSEJO

Para renovar su registro internacional, utilice el servicio de renovación electrónica en el Portal de la Propiedad Intelectual de la OMPI – <https://ipportal.wipo.int/>

La fecha efectiva de renovación de su registro internacional es la misma para todas las Partes Contratantes designadas. Esta es una clara ventaja que resulta de seguir la vía ofrecida por el Sistema de Madrid en lugar de la vía tradicional mediante la cual obtendría registros de marca por separado que deben renovarse en distintas oficinas y en fechas diferentes.

5.3. DEPENDENCIA QUINQUENAL Y TRANSFORMACIÓN – INDEPENDENCIA POSTERIOR

Es importante tener en cuenta que, durante un periodo de cinco años (periodo de dependencia), la validez de su registro internacional seguirá dependiendo de la validez de su marca de base (solicitud o registro de marca) en Cuba. Si, por cualquier motivo, dentro de ese periodo de cinco años (o como resultado de acciones iniciadas dentro de ese periodo) su marca de base en Cuba deja de ser válida, en su totalidad o en parte (por denegación o abandono de su solicitud de base, o por cancelación, renuncia,

revocación, invalidación o caducidad de su registro de base), su registro internacional también dejará de ser válido y será cancelado.

Para suavizar las consecuencias de esa dependencia, el Protocolo de Madrid prevé la posibilidad de “transformar” su registro internacional en una solicitud nacional o regional en cada una de las Partes Contratantes designadas. Dentro de los tres meses siguientes a la cancelación de su registro internacional, usted podrá solicitar el registro de esa misma marca en esas Partes Contratantes y esas solicitudes (basadas en la “transformación” de su registro internacional) serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha de su registro internacional cancelado (manteniendo, por tanto, su marca la prioridad de la que disfrutaba).

Finalizado el periodo de dependencia de cinco años, su registro internacional pasa a ser completamente independiente de su marca de base y ya no podrá anularse si esta última deja de ser válida.

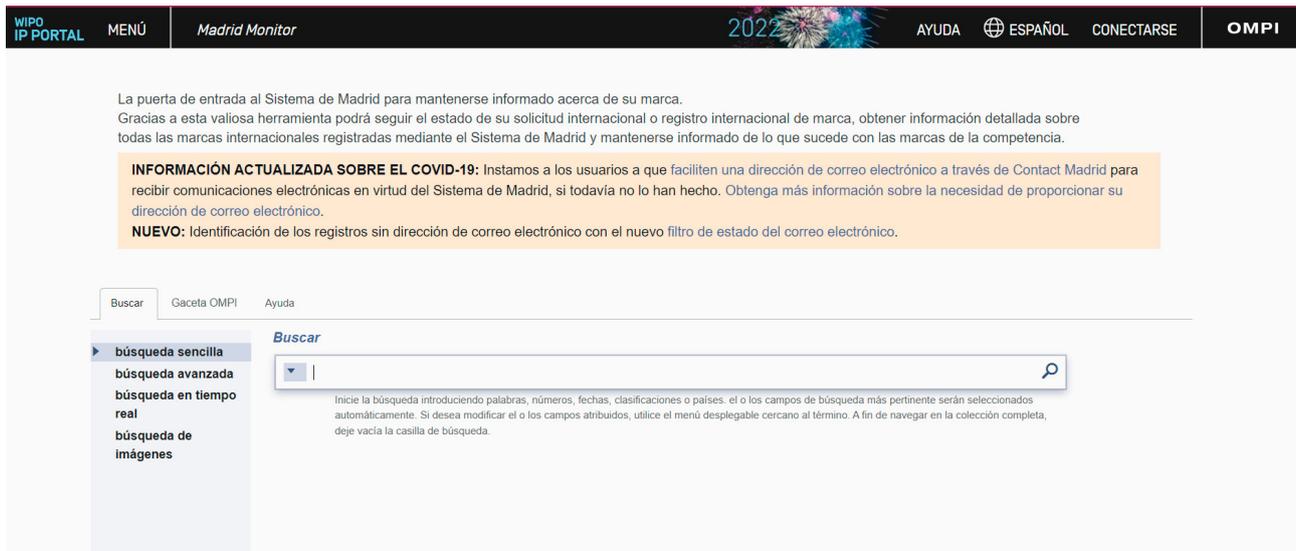
5.4. HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA SUPERVISAR Y GESTIONAR SUS REGISTROS INTERNACIONALES

Además de los servicios en línea ya mencionados, que le facilitan la elaboración de sus listas de productos y servicios (MGS), la presentación de designaciones posteriores (E-Designación posterior), la presentación de solicitudes de renovación (Renovación en el Portal de Propiedad Intelectual) y el cálculo de las tasas (Calculador de tasas), la OMPI ofrece otros dos servicios en línea que le facilitan el seguimiento de sus registros internacionales y los de sus competidores y la gestión de su cartera de registros internacionales. A continuación se describe brevemente esos dos servicios.

5.4.1. MADRID MONITOR

Madrid Monitor (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/>) es un servicio electrónico de la OMPI que ofrece acceso a información sobre todas las marcas registradas en el

Sistema de Madrid. Cuenta con una interfaz de búsqueda intuitiva que ofrece varias opciones de búsqueda (búsqueda simple, búsqueda avanzada, búsqueda en tiempo real, búsqueda de imágenes).



The screenshot shows the Madrid Monitor search interface. At the top, there is a navigation bar with 'WIPO IP PORTAL', 'MENÚ', 'Madrid Monitor', '2022', 'AYUDA', 'ESPAÑOL', 'CONECTARSE', and 'OMPI'. Below the navigation bar, there is a main content area with a search bar and a sidebar. The search bar is labeled 'Buscar' and has a search icon. The sidebar contains a list of search options: 'búsqueda sencilla', 'búsqueda avanzada', 'búsqueda en tiempo real', and 'búsqueda de imágenes'. The search bar is currently empty and has a placeholder text: 'Inicie la búsqueda introduciendo palabras, números, fechas, clasificaciones o países. el o los campos de búsqueda más pertinente serán seleccionados automáticamente. Si desea modificar el o los campos atribuidos, utilice el menú desplegable cercano al término. A fin de navegar en la colección completa, deje vacía la casilla de búsqueda.'

La función de búsqueda en tiempo real le ofrece la posibilidad de dar seguimiento a su solicitud internacional mientras avanza en el proceso de examen de la OMPI y, a continuación, supervisar el progreso de su registro internacional en cada una de las Partes Contratantes designadas, para averiguar si se ha concedido o denegado la protección de su marca allí.

Las funciones de búsqueda simple y de búsqueda avanzada, permiten realizar búsquedas en toda la base de datos del Sistema de Madrid por palabras (marca, producto o servicio, nombre del titular o representante, oficina de origen, Parte Contratante designada, etc.), números (de registro, de solicitud de base, de clase de Niza, de clase de Viena, etc.) o una combinación de ellas. La función de búsqueda de imágenes permite realizar búsquedas seleccionando una imagen, un tipo de imagen o una estrategia de búsqueda de imágenes.

Madrid Monitor también le permite consultar la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, la publicación semanal oficial del Sistema de Madrid que contiene los datos relativos a los nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores y las modificaciones que afectan a los registros existentes.

Para facilitar el seguimiento de sus propias marcas y de las marcas de sus competidores, Madrid Monitor le ofrece la posibilidad de registrarse para recibir, por correo electrónico, alertas de cualquier cambio relacionado con las marcas de su interés. Para suscribirse a este servicio, necesita tener una cuenta de usuario de la OMPI, la que se puede crear en <https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml>.

5.4.2. MADRID PORTFOLIO MANAGER (MPM)

Madrid Portfolio Manager (MPM) es un servicio en línea disponible en el Portal de Propiedad Industrial de la OMPI (<https://ipportal.wipo.int/>) que le permite gestionar su cartera de registros internacionales de marcas con acceso seguro desde una única cuenta. Para acceder al Portal y utilizar MPM necesita una cuenta de usuario de la OMPI (<https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml>) vinculada a una dirección de correo electrónico. Utilizando el MPM, podrá establecer su propia cartera de marcas reuniendo todos los registros internacionales vinculados a la misma dirección de correo electrónico. Una vez creada su cartera, podrá presentar solicitudes de renovación, de designación posterior y de diversos tipos de modificación del registro internacional; dar seguimiento al estado de sus solicitudes; pagar las tasas; delegar la responsabilidad de la gestión de toda o parte de su cartera en un mandatario; ver y descargar de forma segura las comunicaciones de las oficinas de marcas y de la OMPI relativas a su registro; y solicitar extractos del Registro Internacional.

PORTFOLIO E-RENEWAL E-PAYMENT SOLICITUDES NOTIFICACIONES CARGAR CONTACTO

MADRID PORTFOLIO MANAGER

PORTFOLIO

El Madrid Portfolio Manager le permite visualizar tanto sus marcas activas como las inactivas. Puede consultar su estado en Madrid Monitor, consultar su historial y descargar los certificados de registro.
Además, en lo que respecta a las marcas activas, puede presentar las designaciones posteriores a través de la herramienta en línea E-Subsequent Designation

Marcas activas [0]
Marcas inactivas [0]
Todas las marcas [0]

NRI ↕	Marca ↕	Fecha de expiraci...	Oficina de origen ↕	Titular ↕	Mandatario ↕	Estado ↕
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	



■ 6. LA PROTECCIÓN DE SU MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea (UE) existen varias posibles vías para obtener protección para su marca. La elección de la vía a utilizar dependerá de las necesidades de su empresa.

Si quiere obtener protección en un solo Estado miembro de la Unión Europea, puede presentar una solicitud de marca directamente en la oficina nacional correspondiente. Esa es la **vía nacional** disponible en 24 Estados miembros de la UE, a saber, Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Si desea obtener protección en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, puede presentar una solicitud de marca en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), una oficina de ámbito regional para la protección de marcas en esos tres Estados. Esta es la **vía regional del Benelux**.



Si desea obtener protección en todos los Estados miembros de la Unión Europea, puede solicitar una marca de la Unión Europea (MUE) en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO): esta es la **vía europea**. La MUE es válida en los territorios de los 27 Estados miembros de la UE.

Una vía adicional para obtener protección para su marca en la Unión Europea es la **vía internacional** ofrecida por el Sistema de Madrid, la que puede combinarse con cualquiera de las tres mencionadas anteriormente. Una persona que presente una solicitud internacional para la protección de su marca en virtud del Sistema de Madrid, puede designar de forma individual a cualquier Estado miembro de la Unión Europea que sea Parte Contratante del Protocolo de Madrid, o puede designar al Benelux (para su protección en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos), o puede designar a la Unión Europea (para su protección en los 27 Estados miembros de la Unión Europea mediante una única designación).⁵

En los siguientes apartados se analizan las ventajas de obtener un derecho de marca válido en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, ya sea siguiendo la vía europea (mediante la presentación de una solicitud directamente ante la EUIPO) o la vía internacional (mediante la designación de la Unión Europea en una solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid).

6.1. LA VÍA EUROPEA: PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD DIRECTAMENTE ANTE LA EUIPO

Si desea obtener un único derecho de marca que sea válido en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, solicitar una marca de la Unión Europea (MUE) directamente en la



EUIPO es una vía más atractiva que la de presentar varias solicitudes de marca por separado ante las oficinas nacionales de todos los Estados miembros de la Unión, más la oficina del Benelux (BOIP).

⁵ Tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), y una vez finalizado el periodo de transición (31 de diciembre de 2020), los registros internacionales con efecto en la Unión Europea dejaron de tener efecto en el Reino Unido. El Reino Unido ha tomado medidas para ofrecer una protección continuada a las marcas objeto de esos registros internacionales, inscribiendo en su Registro una marca británica comparable para cada registro internacional al que se le haya concedido protección en la Unión Europea antes del 1 de enero de 2021. Esas marcas británicas de nueva creación son independientes de los registros internacionales y se rigen por la legislación del Reino Unido. Los titulares cuyos registros internacionales aún estaban pendientes ante la Unión Europea al final del periodo de transición, pudieron solicitar el registro de la marca en la Oficina del Reino Unido en los nueve meses posteriores al 1 de enero de 2021, y preservar la fecha de la designación de la Unión Europea. Para más detalles, consulte las orientaciones publicadas por el Gobierno del Reino Unido, que están disponibles en la siguiente dirección: <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period>

La solicitud de una MUE puede presentarse en línea, en el sitio web de la EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now>). La MUE proporciona un derecho exclusivo válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea (actuales y futuros) a un coste razonable de 850 EUR de tasa de base (en junio de 2021) por la presentación en línea de una solicitud que cubre una clase. En el sitio web <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo> puede obtener información actualizada sobre el sistema de tasas, incluido lo que se cobra por clases adicionales y por una solicitud de registro de marca colectiva o de certificación. La MUE es válida por un periodo de 10 años y puede renovarse indefinidamente cada 10 años. La MUE confiere derechos en un mercado de casi 450 millones de consumidores.

En el sitio web de la EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>) encontrará explicaciones detalladas sobre cómo solicitar una MUE, cómo seguir el procedimiento de registro y cómo gestionar su MUE una vez registrada.

6.2. LA VÍA INTERNACIONAL: DESIGNACIÓN DE LA UE VÍA EL SISTEMA DE MADRID – MEJORES PRÁCTICAS

Si usted decide seguir la vía internacional, podrá disfrutar de beneficios similares a los que le ofrece la vía europea y, además, de los beneficios adicionales que son exclusivos del Sistema de Madrid. A partir de 2004, cuando la Unión Europea se convirtió en Parte Contratante del Protocolo de Madrid, los usuarios del Sistema de Madrid pueden obtener un derecho de marca con los mismos efectos que una MUE (válida en todos los Estados miembros de la Unión Europea) designando a la Unión Europea en el procedimiento internacional (ya sea en una solicitud internacional o en una designación posterior).

Un registro internacional que designe a la Unión Europea y que sea aceptado por la EUIPO tiene los mismos efectos que una marca de la Unión Europea (MUE) registrada por la EUIPO. En esta sección se describen las mejores prácticas para obtener y gestionar un registro internacional válido en la Unión Europea.

6.2.1. DESIGNACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA – REQUISITOS ESPECÍFICOS

Usted puede solicitar protección para su marca en la Unión Europea, designando a la Unión Europea

- I. al presentar su solicitud internacional ante la OCPI, marcando la casilla Unión Europea (código **EM**) en el formulario de solicitud (MM2); o

MM2 (S), página 9

11. DESIGNACIONES¹⁴

Marque las casillas correspondientes:

<input type="checkbox"/> AE Emiratos Árabes Unidos	<input checked="" type="checkbox"/> DZ Argelia	<input type="checkbox"/> KZ Kazajstán	<input type="checkbox"/> RO Rumania
<input type="checkbox"/> AF Afganistán	<input type="checkbox"/> EE Estonia	<input type="checkbox"/> LA República Democrática Popular Lao	<input type="checkbox"/> RS Serbia
<input type="checkbox"/> AG Antigua y Barbuda	<input type="checkbox"/> EG Egipto	<input type="checkbox"/> LI Liechtenstein	<input type="checkbox"/> RU Federación de Rusia
<input type="checkbox"/> AL Albania	<input checked="" type="checkbox"/> EM Unión Europea ^a	<input type="checkbox"/> LR Liberia	<input type="checkbox"/> RW Rwanda
<input type="checkbox"/> AM Armenia	<input type="checkbox"/> ES España	<input type="checkbox"/> LS Lesotho ^b	<input type="checkbox"/> SD Sudán
<input type="checkbox"/> AT Austria	<input type="checkbox"/> FI Finlandia	<input type="checkbox"/> LT Lituania	<input type="checkbox"/> SE Suecia
<input type="checkbox"/> AU Australia	<input type="checkbox"/> FR Francia	<input type="checkbox"/> LV Letonia	<input type="checkbox"/> SG Singapur ^b
<input type="checkbox"/> AZ Azerbaiyán	<input type="checkbox"/> GB Reino Unido ^{b,j}	<input type="checkbox"/> M Marruecos	<input type="checkbox"/> SI Eslovenia
<input type="checkbox"/> BA Bosnia y Herzegovina	<input type="checkbox"/> GE Georgia	<input type="checkbox"/> MC Mónaco	<input type="checkbox"/> SK Eslovaquia
<input type="checkbox"/> BG Bulgaria	<input type="checkbox"/> GG Guernsey ^{b,k}	<input type="checkbox"/> MD República de Moldova	<input type="checkbox"/> SL Sierra Leone
<input type="checkbox"/> BH Bahrein	<input type="checkbox"/> GH Ghana	<input type="checkbox"/> ME Montenegro	<input type="checkbox"/> SM San Marino
<input type="checkbox"/> BN Brunei Darussalam ^b	<input type="checkbox"/> GM Gambia	<input type="checkbox"/> MG Madagascar	<input type="checkbox"/> ST Santo Tomé y Príncipe
	<input type="checkbox"/> GR Grecia	<input type="checkbox"/> MK Macedonia del Norte	<input type="checkbox"/> SX San Martín (parte neerlandesa) ^f
	<input type="checkbox"/> HR Croacia		
	<input type="checkbox"/> HU Hungría		
	<input type="checkbox"/> ID Indonesia		

- II. si ya ha obtenido su registro internacional, marcando la casilla Unión Europea (código EM) en el formulario de designación posterior (MM4) presentado ante la OCPI o directamente ante la OMPI, ya sea en línea (<https://www3.wipo.int/osd/>) o por correo postal.

Además de los requisitos generales para las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores, al designar a la Unión Europea deberá considerar lo siguiente.

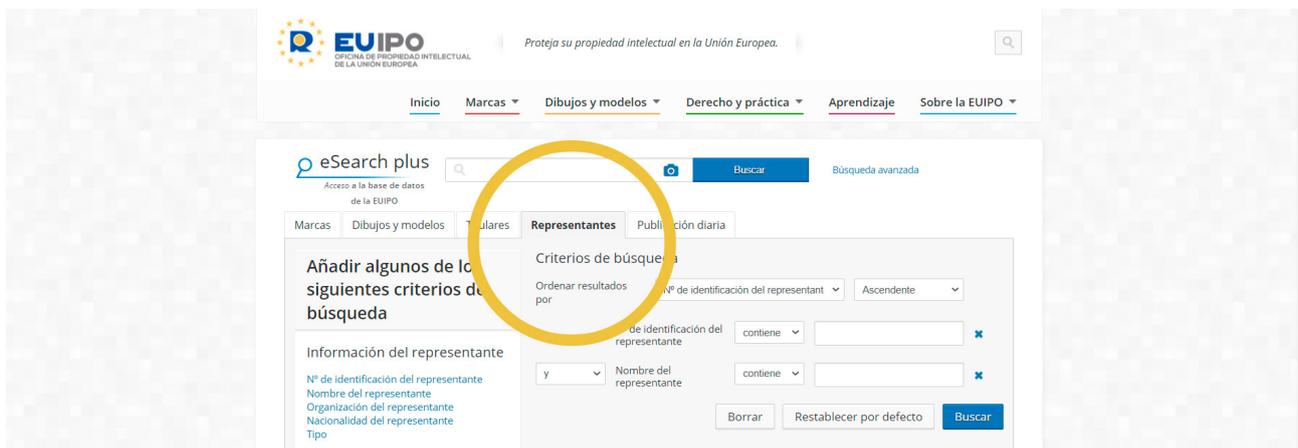
- a. En principio, el idioma de los procedimientos ante la EUIPO será para usted el idioma de su solicitud internacional (español). Sin embargo, al designar a la Unión Europea, usted deberá indicar también un segundo idioma de la EUIPO (ya sea alemán, francés, inglés o italiano), cuyo uso acepta como posible idioma para los procedimientos de oposición, caducidad o nulidad.

- b. Además, si desea reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada respecto de un Estado miembro de la Unión Europea, puede hacerlo en el momento de presentar su solicitud internacional o designación posterior, adjuntando el formulario oficial MM17 (también podrá reivindicar esa antigüedad directamente ante la EUIPO en una fecha posterior).

La tasa de designación de la Unión Europea para una clase de productos o servicios es de 897 CHF (en junio 2021). Para una segunda clase debe sumarse 55 CHF y para cada clase adicional a partir de la tercera 164 CHF. En el sitio web https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html podrá obtener información actualizada sobre las tasas individuales fijadas por la EUIPO para la designación y renovación de un registro internacional de marca individual, de marca colectiva, o de marca de certificación, en virtud del Sistema de Madrid.

6.2.2. REPRESENTACIÓN PROFESIONAL ANTE LA EUIPO

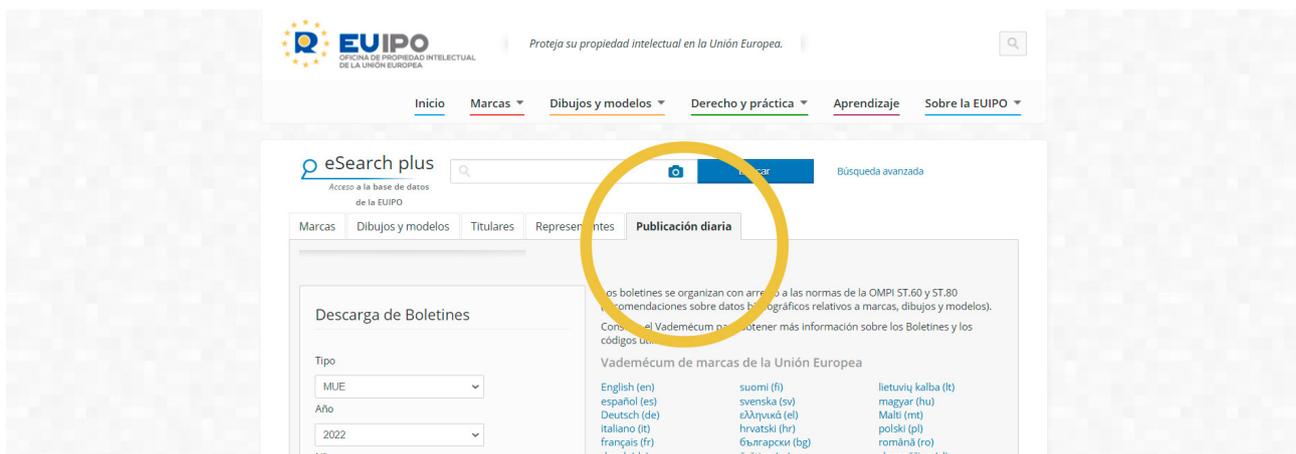
En principio, usted no necesita nombrar un representante ante la EUIPO. Sin embargo, al estar situado fuera del Espacio Económico Europeo, tendrá que nombrar un representante: (a) si la EUIPO emite una denegación provisional de su registro internacional; (b) para presentar reivindicaciones de antigüedad directamente ante la EUIPO; o (c) a raíz de una objeción de la EUIPO sobre una reivindicación de antigüedad. En esos casos, deberá designar un representante que figure en la base de datos que mantiene la EUIPO (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>).



The screenshot shows the EUIPO eSearch plus interface. At the top, the EUIPO logo and navigation menu are visible. The main content area is titled 'eSearch plus' and includes a search bar and a 'Buscar' button. Below the search bar, there are tabs for 'Marcas', 'Dibujos y modelos', 'Títulos', 'Representantes', and 'Publicación diaria'. The 'Representantes' tab is selected and highlighted with a yellow circle. Under this tab, there are search criteria fields for 'Criterios de búsqueda' and 'Información del representante'. The 'Criterios de búsqueda' section includes a dropdown for 'Ordenar resultados por' and a dropdown for 'Nº de identificación del representante'. The 'Información del representante' section includes fields for 'Nº de identificación del representante', 'Nombre del representante', 'Organización del representante', 'Nacionalidad del representante', and 'Tipo'. There are also 'Borrar' and 'Restablecer por defecto' buttons.

6.2.3. PRIMERA REPUBLICACIÓN, BÚSQUEDAS, EXAMEN DE FORMALIDADES

Toda vez que la EUIPO recibe de la OMPI la notificación de un registro internacional que designa a la Unión Europea, la EUIPO publica inmediatamente una noticia de ese registro internacional en el Boletín de las MUE (Parte M.1) (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>). La publicación se limita a los datos bibliográficos, la reproducción de la marca y los números de clase (no la lista de productos y servicios propiamente dicha). El registro internacional tiene, a partir de la fecha de esa primera republicación, el mismo efecto que una solicitud de MUE publicada.



Si lo desea, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la OMPI, podrá solicitar a la EUIPO que elabore un informe de búsqueda que cite las marcas de la Unión Europea (MUE) y los registros internacionales con efectos en la Unión Europea, que sean similares a su marca. También podrá solicitar a la EUIPO que comunique el registro internacional a las oficinas nacionales de los Estados miembros de la UE que realizan búsquedas de ese tipo para que realicen una búsqueda para usted (tendrá que pagar las tasas correspondientes).

El examen del registro internacional que realiza la EUIPO en lo relativo a formalidades, se limita a comprobar: (a) si se ha indicado un segundo idioma para el procedimiento; (b) si la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación; (c) si comprende alguna

reivindicación de antigüedad; (d) si la lista de productos y servicios en su designación de la Unión Europea está comprendida dentro del ámbito de la lista principal del registro internacional; y (e) si los términos utilizados para indicar esos productos o servicios cumplen los requisitos de claridad y precisión descritos en las Directrices de la EUIPO sobre marcas, Parte B, Sección 3 (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>).



Las Directrices de la EUIPO

La práctica de la EUIPO en materia de dibujos y modelos se refleja en una serie de Directrices de examen cuya finalidad es ayudar a los usuarios y a nuestro personal encargado de los diversos procedimientos.



Si usted no ha indicado un segundo idioma de la EUIPO como posible idioma para los procedimientos de oposición, caducidad o nulidad ante esta Oficina, la EUIPO emitirá una denegación provisional y le dará dos meses para subsanar esa deficiencia.

Si su registro internacional en el que se designa a la Unión Europea corresponde a una marca colectiva basada en una marca cubana de esa naturaleza, se tratará como una marca colectiva de la Unión Europea. En esos casos, deberá presentar el reglamento de uso de la marca a la EUIPO en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la OMPI haya notificado a la EUIPO la designación.

Si usted ha reivindicado la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro de la Unión Europea (en el formulario MM17), la EUIPO comprobará que usted haya indicado el nombre del Estado miembro de la UE donde está registrado su derecho anterior, el número de ese registro y la fecha de presentación de la solicitud del registro correspondiente.

Si en su designación de la Unión Europea usted ha presentado una limitación de la

lista de productos y servicios, la EUIPO comprobará si los productos y servicios de su lista limitada para la Unión Europea están incluidos en el ámbito de la lista principal del registro internacional. Si no lo están, emitirá una denegación provisional.

Si en su registro internacional utiliza términos, para designar productos o servicios, que carecen de claridad o precisión, la EUIPO emitirá una denegación provisional y le dará dos meses para subsanar la deficiencia. Para evitar incluir en su lista términos que no serán aceptados por la EUIPO, se recomienda buscar el contenido de la Base de Datos Armonizada de la UE (HDB) antes de presentar un registro internacional que designe a la Unión Europea. Esto puede hacerse en línea, de forma gratuita, en la siguiente dirección: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>. La HDB contiene términos que designan productos y servicios que son aceptados por todas las oficinas de marcas de la Unión Europea. Todos los términos de la HDB serán aceptados por la EUIPO automáticamente. Esto ayudará a que el proceso de su registro sea mucho más sencillo y rápido.



Bienvenido a TMclass

TMclass le ayuda en la búsqueda y clasificación de Productos y Servicios (términos) necesaria para la solicitud de protección de una marca. Además puede traducir una lista de Productos y Servicios (términos) y verificar si ésta aparece en la base de datos de clasificación de la Oficina Participante resaltada más abajo.



6.2.4. EXAMEN DE MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Los registros internacionales que designan a la Unión Europea están sujetos a un examen de motivos de denegación absolutos del mismo modo que las solicitudes de marca de la Unión Europea.

Su marca no podrá ser protegida en la Unión Europea si consiste en un signo que:

- a. no se ajusta a la definición de MUE (un signo apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y que esté representado de modo que pueda determinarse el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular);
- b. no es distintivo;
- c. es descriptivo;
- d. se compone exclusivamente de términos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y habituales del comercio;
- e. consiste exclusivamente en la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del producto, necesaria para obtener un resultado técnico o que le aporte un valor sustancial;
- f. es contrario al orden público o a las buenas costumbres;
- g. es de naturaleza tal que puede inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;
- h. está en conflicto con una bandera o un emblema de Estado o el nombre o emblema de una organización intergubernamental protegidos en virtud del artículo 6ter del Convenio de París;
- i. está en conflicto con otra insignia, emblema o escudo de especial interés público;
- j. está en conflicto con una denominación de origen o indicación geográfica protegida en virtud de la legislación de la Unión Europea o de un Estado miembro de la UE,

o en virtud de un acuerdo internacional en el que la UE o un Estado miembro sea parte;

- k. está en conflicto con una denominación tradicional de vinos protegida en la Unión Europea;
- l. está en conflicto con una especialidad tradicional garantizada (ETG) protegida en la Unión Europea; o
- m. está en conflicto con la denominación de una variedad vegetal anterior, de la misma especie o de una especie estrechamente conexas, protegida en la Unión Europea.

Si la EUIPO considera que su marca no puede ser protegida en la Unión Europea, le enviará una denegación provisional y le dará dos meses para presentar observaciones. Su respuesta deberá dirigirse directamente a la EUIPO, que, tras reexaminar el caso, puede decidir confirmar la denegación o renunciar a la objeción.

Si la EUIPO considera que su marca puede ser protegida, y siempre que no esté pendiente ninguna otra denegación provisional, enviará a la OMPI una notificación de situación provisional de la marca en la que se indicará que el examen de oficio ha concluido pero que el registro internacional puede aún ser objeto de oposición o de observaciones de terceros.

6.2.5. OPOSICIÓN Y OBSERVACIONES DE TERCEROS

Cualquier tercero puede plantear observaciones relativas a la existencia de un motivo de denegación absoluto, en cuyo caso la EUIPO podrá reabrir el examen por tales motivos. En todo caso, el autor de las observaciones no pasa a ser una parte en el procedimiento.

Cualquier persona que invoque derechos anteriores en conflicto con su marca podrá presentar una oposición contra su registro internacional entre el primer y el cuarto mes siguientes a la fecha de la primera republicación.

Si alguien se opone a su registro internacional dentro de ese plazo, la EUIPO enviará a la OMPI una notificación de denegación provisional (basada en la oposición) y le enviará a usted una copia de la notificación de oposición. También le notificará el plazo de inicio del procedimiento. En todas las comunicaciones con la OMPI, la EUIPO utilizará el idioma del registro internacional (en su caso, el español). En todas las comunicaciones enviadas directamente a usted, la EUIPO utilizará el idioma del procedimiento de oposición elegido por el oponente (que podrá ser el español, o el segundo idioma elegido por usted al designar a la Unión Europea).

La denegación provisional podrá ser parcial o total. Indicará los derechos anteriores invocados y la lista de los productos y servicios en los que se basa la oposición. La lista de productos y servicios estará en el idioma del procedimiento de oposición.

6.2.6. DISPOSICIÓN DEFINITIVA

Una vez completados todos los procedimientos, cuando las decisiones de la EUIPO sean definitivas, la EUIPO deberá comunicar a la OMPI, ya sea una confirmación de su denegación de protección o, en su caso, una declaración de concesión de protección especificando para qué productos y servicios se acepta su marca.

6.2.7. SEGUNDA REPUBLICACIÓN Y PROTECCIÓN DE SU MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA

Si la EUIPO decide que su marca está protegida en la Unión Europea (al menos en parte), la EUIPO republicará su registro internacional por segunda vez en el Boletín de Marcas de la Unión Europea (esta vez en la parte M.3). La EUIPO no emitirá ningún certificado de registro.

A partir de la fecha de esa segunda republicación, su registro internacional tendrá en la Unión Europea los mismos efectos que una MUE registrada y podrá ser invocado contra cualquier infractor. La fecha de la segunda republicación será también el punto

de partida del plazo de cinco años dentro del cual su marca deberá ser objeto de un uso efectivo en la Unión Europea. Si su marca no es objeto de dicho uso dentro de ese plazo, los efectos de su registro internacional en la Unión Europea podrán ser invalidados.

6.2.8. TRANSFORMACIÓN EN UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA (MUE)

Si su registro internacional es cancelado, total o parcialmente, porque su marca de base en Cuba ha dejado de surtir efecto dentro del periodo de dependencia de cinco años y su designación de la Unión Europea sigue siendo efectiva, usted podrá presentar una solicitud de MUE directamente ante la EUIPO para la misma marca y los mismos productos y servicios que la marca del registro internacional cancelado, beneficiándose del derecho de “transformación” previsto en el Protocolo de Madrid. Eso significa que su solicitud de MUE basada en una transformación será tratada por la EUIPO como si hubiera sido presentada en la fecha de su designación original de la Unión Europea y gozará de la misma prioridad, si la hubiera.

Para invocar el derecho de transformación, la solicitud de MUE basada en una transformación deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el registro internacional fue cancelado, total o parcialmente, y los productos y servicios de la solicitud de MUE deberán estar comprendidos en la lista de productos y servicios de su designación de la Unión Europea. Si su solicitud de transformación se refiere a un registro internacional ya aceptado por la EUIPO, la EUIPO omitirá los pasos de examen y oposición y procederá a publicar la MUE en todos los idiomas de la Unión Europea y a emitir su certificado de registro de MUE.

6.2.9. TRANSFORMACIÓN (CONVERSIÓN) EN UNA SOLICITUD NACIONAL O DESIGNACIÓN POSTERIOR

Si, por cualquier motivo, su designación de la Unión Europea en el Sistema de Madrid es retirada, rechazada o deja de surtir efecto, usted podrá solicitar su transformación

(conversión) en una solicitud nacional presentada directamente ante la Oficina de uno o más Estados miembros de la Unión Europea, o en una designación posterior de esos Estados miembros en el marco del Sistema de Madrid. El efecto de esa transformación (conversión) es que la solicitud de marca, o la designación posterior, resultante de la transformación (conversión), tendrá como fecha de presentación la fecha de su designación de la Unión Europea inscrita en el Registro Internacional y gozará, en su caso, de la misma fecha de prioridad y/o de antigüedad reivindicada.

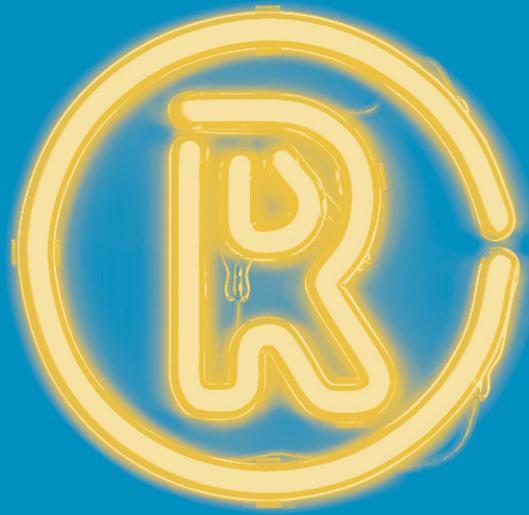
La designación posterior resultante de la transformación (conversión) deberá remitirse a la OMPI a través de la EUIPO en un formulario oficial (MM16), en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que su designación de la Unión Europea fue denegada, o retirada, o dejó de surtir efecto. Para más detalles sobre la transformación (conversión), véanse las Directrices de la EUIPO, Parte E, Sección 2, en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/guidelines>.



6.2.10. SUSTITUCIÓN DE UNA MUE POR SU REGISTRO INTERNACIONAL

Si usted ya tenía su marca registrada como MUE en la EUIPO y designa a la Unión Europea bajo el Sistema de Madrid para la misma marca, disfrutará del beneficio que el Protocolo de Madrid denomina “sustitución”. Eso significa que su registro internacional,

si es aceptado por la EUIPO, tendrá efectos desde la fecha del registro de su MUE en la EUIPO. La “sustitución” tendrá lugar automáticamente; no será necesario inscribirla. No obstante, usted podrá pedir a la EUIPO que tome nota de la “sustitución” en su Registro. En principio, su MUE seguirá figurando en el Registro de la EUIPO mientras usted la renueve; y, si la renueva, su MUE “sustituida” coexistirá con su registro internacional que designa a la Unión Europea.



■ 7. CONCLUSIÓN

El Protocolo de Madrid le ofrece una vía atractiva para proteger su marca en hasta 125 países de todo el mundo al poner a su disposición procedimientos sencillos y económicos para adquirir y gestionar sus derechos de marca en el extranjero. Como cubano, o como persona con domicilio o empresa comercial o industrial en Cuba, usted tiene derecho a utilizar este tratado al que Cuba se adhirió en 1995. Hoy en día, saber cómo aprovechar las oportunidades que ofrece el Protocolo de Madrid es un componente esencial de cualquier estrategia de marca exitosa. Gracias al Protocolo su marca puede alcanzar una temprana presencia a nivel mundial y una rápida reputación internacional. El Protocolo le garantiza la protección jurídica de su marca frente a sus competidores en los mercados de exportación, aumenta las oportunidades de franquicia, abre posibilidades de asociación con otras empresas y facilita la integración en las cadenas de suministro mundiales. En general, proporciona un apoyo muy eficaz a sus estrategias de marca y al éxito de su negocio.

MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID

110 miembros (incluidas la Unión Europea y la OAPI) cubriendo los territorios de 126 países en Abril de 2022



Afganistán, Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahréin, Belarús, Bélgica, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunéi Darussalam, Bulgaria, Camboya, Canadá, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Eswatini, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica de), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)⁶, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea⁷, Uzbekistán, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe (110)

⁶ En el sistema de Madrid, la designación de la OAPI extiende sus efectos a los territorios de todos sus Estados miembros, a saber: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal, Togo (17)

⁷ En el Sistema de Madrid, la designación de la Unión Europea extiende sus efectos a los territorios de todos sus Estados miembros, a saber: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía (27)

ACRÓNIMOS

BOIP	Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux
CHF	Franco suizo
EM	código de dos letras utilizado para identificar a la Unión Europea en los formularios del Sistema de Madrid
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
MGS	Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid
MUE	Marca de la Unión Europea
OAPI	Organización Africana de la Propiedad Intelectual
OCPI	Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
OMPI	Oficina Mundial de la Propiedad Industrial
UE	Unión Europea

GLOSARIO

Clasificación de Niza	Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, modificado en 1979
Designación posterior	Solicitud de extensión de la protección de un registro internacional a una o más Partes Contratantes adicionales
Marca de base	Solicitud de marca o registro de marca en uno de los miembros de la Unión de Madrid que sirve de base para presentar una solicitud internacional
Partes Contratantes	Estados y organizaciones intergubernamentales que son Partes del Protocolo de Madrid
Protocolo de Madrid	Protocolo de 1989 concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
Registro internacional	Registro internacional de una marca en virtud del Protocolo de Madrid
Sistema de Madrid	Sistema para el registro internacional de marcas gobernado por el Protocolo de Madrid y administrado por la OMPI
Solicitud internacional	Solicitud de registro internacional de una marca en virtud del Protocolo de Madrid
Unión de Madrid	Unión de los Estados y organizaciones intergubernamentales que son Partes del Protocolo de Madrid

SERVICIOS EN LÍNEA DE ACCESO GRATUITO PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID

EUIPO – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks>

Sitio web de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

EUIPO – Boletín de MUE – <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>

Publicación oficial de la EUIPO sobre las marcas de la Unión Europea (MUE)

EUIPO – Directrices de marcas – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>

Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea

EUIPO – Representantes – <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>

Base de datos de representantes mantenida por la EUIPO

EUIPO – Solicitud de MUE en línea – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/apply-now>

Servicio en línea de la EUIPO para la presentación de solicitudes de registro de MUE

EUIPO – Tasas – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fees-payable-direct-to-euipo>

Tasas pagaderas a la EUIPO en el marco de los procedimientos relativos a las MUE

OCPI – <http://www.ocpi.cu/>

Sitio web de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)

OCPI – Legislación – <http://www.ocpi.cu/legislacion>

Sitio web de la OCPI que le proporciona acceso a la legislación de Cuba sobre marcas

OCPI – Base de Datos Cubana de Propiedad Industrial (WIPO Publish) - https://wiposearch.ocpi.cu/wopublish-search/public/trademarks?1&query=*:

OMPI – Base Mundial de Datos sobre Marcas – <http://www.wipo.int/branddb/es/index.jsp>

Plataforma en línea de la OMPI que proporciona acceso a datos sobre más de 50 millones de registros relativos a marcas, indicaciones geográficas y emblemas oficiales, procedentes de 71 colecciones nacionales e internacionales

OMPI – Cuenta de Usuario – <https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml>

Cuenta de usuario de los servicios en línea de la OMPI que proporciona acceso al Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI

OMPI – Portal de Propiedad Intelectual – <https://ipportal.wipo.int/>

Ventanilla única de acceso a los servicios en línea que ofrece la OMPI, incluidos los servicios de renovación (Madrid E-Renewal Service), de limitación de la lista de productos y servicios (Limitación) y de gestión de carteras de registros internacionales (Madrid Portfolio Manager)

Sistema de Madrid - Calculador de Tasas – <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp>

Servicio en línea que facilita el cálculo de las tasas pagaderas por concepto de solicitud internacional, designación posterior, renovación de registros internacionales y otros trámites relativos al Sistema de Madrid

Sistema de Madrid – Contacto – <https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/>

Dirección de contacto para realizar una consulta o enviar a la OMPI un documento o una respuesta

Sistema de Madrid - E-Designación posterior – <https://www3.wipo.int/osd/>

Servicio para la presentación en línea de pedidos de designación posterior en virtud del Protocolo de Madrid

Sistema de Madrid - Formularios – <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

Sitio web de la OMPI desde el cual se pueden descargar los formularios para el registro internacional de marcas

Sistema de Madrid - Gaceta de Marcas Internacionales – <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>

Publicación oficial del Sistema de Madrid en la que se publica semanalmente información relacionada con los nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores y las modificaciones que afecten a los registros internacionales existentes.

Sistema de Madrid - Gestor de Productos y Servicios (MGS) – <https://webaccess.wipo.int/mgs/>

Servicio ofrecido por la OMPI que facilita la compilación de listas de productos y servicios para la presentación de solicitudes internacionales de registro de marcas

Sistema de Madrid – Guía – <http://www.wipo.int/madrid/es/guide/>

Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Protocolo de Madrid

Sistema de Madrid - Madrid Monitor – <http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/>

Servicio de la OMPI que proporciona acceso a información sobre todas las marcas registradas en virtud del Sistema de Madrid

Sistema de Madrid - Perfiles de Miembros – <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

Base de datos de la OMPI que proporciona acceso a una amplia gama de información sobre las prácticas y procedimientos de los miembros del Sistema de Madrid

Sistema de Madrid – Tasas individuales – https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html

Tabla de tasas individuales bajo el Protocolo de Madrid

Sistema de Madrid – Tasas y métodos de pago – <https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html>

Información relativa a las tasas y métodos de pago bajo el Protocolo de Madrid

TMclass – <http://euipo.europa.eu/ec2/>

Herramienta de ayuda para la búsqueda y clasificación de términos para la identificación de productos y servicios para el registro de las marcas aceptados por 89 oficinas de marcas

TMview – <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

Plataforma de información en línea que da acceso a los datos de más de 101 millones de registros de marcas de más de 110 países

WIPO Lex – <https://wipolex.wipo.int/es/main/legislation>

Base de datos de la OMPI que proporciona acceso gratuito a información jurídica sobre propiedad intelectual de todo el mundo (tratados, leyes, reglamentos, etc.)

NOTAS



NOTAS



