

## ¿Cómo registrar y proteger una marca a nivel internacional?



El Sistema de Madrid constituye una solución para **registrar y proteger marcas a nivel internacional** en todo el mundo.

Este Sistema es la opción más adecuada para quienes quieren proteger su marca en distintos territorios adheridos al Sistema. Sin embargo, si se desea obtener protección para la marca solo en uno o dos países, y no se tiene previsto ampliar la protección a otros territorios en el futuro, pueden resultar más adecuadas la vía nacional o regional.

[Haz clic aquí](#) para conocer más información sobre las diferentes vías (nacional, internacional o regional)

Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), este Sistema permite, mediante la **presentación de una única solicitud**, solicitar la protección de una marca en un máximo de 131 países miembros, **simplificando así el proceso frente a la alternativa de realizar registros nacionales país por país.**

La gestión racional y centralizada de este Sistema permite **proteger y mantener las marcas de forma cómoda y rentable.**

Además, se puede **ampliar el alcance geográfico** de la protección en cualquier momento mediante una **designación posterior.**

Para poder registrar una marca a nivel internacional mediante esta vía hay que seguir una serie de pasos.

# La “marca base” como paso previo al registro de marca internacional

Antes de solicitar un registro de marca a nivel internacional, es muy importante cumplir un paso previo a nivel nacional: se debe **registrar la marca base o haber solicitado su registro en la Oficina nacional de marcas correspondiente de un Estado miembro del Sistema de Madrid** (lo que conocemos como “Oficina de origen”).

En el caso de tener la **residencia en territorio español**, esta primera solicitud puede presentarse ante la **OEPM o ante la EUIPO**, siendo además necesario que esta marca base previa en cuestión se conceda y permanezca vigente durante al menos cinco años a contar desde la fecha de solicitud de la marca internacional, plazo durante el cual la marca internacional estará vinculada a la marca base.

Si la marca base deja de surtir efecto, ya sea parcial o totalmente, por algún motivo (por ejemplo, si se deniega, se retira, se cancela o no se renueva) dentro de ese período de cinco años, el registro internacional dejará de estar protegido en la misma medida.

## Solicitud de marca internacional en la Oficina de origen

Una vez cumplimentado el paso previo (registrar o solicitar el registro de la marca base), lo siguiente es **solicitar la marca internacional en la Oficina de origen de un país miembro del Sistema** (en este sentido, hay que tener en cuenta que las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes directamente ante la OMPI no serán tenidas en cuenta y se devolverán a sus remitentes sin ser examinadas).

Antes de presentar una solicitud internacional, **es importante buscar las marcas existentes en los territorios que se vaya a designar**. Estas búsquedas ayudarán a encontrar las marcas que pueden ser similares o idénticas a la marca que es objeto de la solicitud internacional en cuestión. Para ello, es recomendable que un **agente** o un **abogado de marcas** lleve a cabo un **análisis exhaustivo de la registrabilidad de la marca para evitar posibles conflictos futuros**.

La presentación de esta solicitud de registro internacional **puede llevarse a cabo en paralelo a la solicitud de registro nacional** que hay que realizar como paso previo, siendo posible presentar la solicitud de registro de marca nacional y, después, la solicitud de registro internacional, la cual solo podrá comprender los productos y servicios incluidos en la marca base.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México

## Periodo de examen de la solicitud de marca internacional

Una vez se haya presentado la solicitud internacional en la Oficina de origen, se inicia el **periodo de examen**, donde se comprueba si la marca internacional en cuestión cumple con los **requisitos exigibles**. Además, **la Oficina de origen comprobará que la marca internacional se corresponde con los datos de su marca base**.

Llegados a este punto, es **recomendable asesorarse sobre las prácticas de examen de las Oficinas en los territorios en cuestión** para ver si se puede tomar alguna medida para mitigar el riesgo de posibles denegaciones provisionales que puedan surgir en el futuro.



Si se detectan defectos en la solicitud del registro internacional de la marca, la Oficina de origen requerirá al solicitante para que subsane los mismos en el plazo de 10 días hábiles. Si los defectos no se subsanan en dicho plazo, se desistirá la solicitud de registro internacional.



En el caso de que los defectos se subsanen en plazo, **la Oficina de origen enviará la solicitud de registro internacional a la OMPI**, la cual realizará un nuevo examen de los requisitos y de las formalidades correspondientes.

## Envío de la solicitud de registro internacional a la OMPI y examen

Una vez que la OMPI reciba la solicitud internacional, la examinará para asegurarse de que cumple con los **requisitos formales correspondientes**, tales como:

- Capacidad del solicitante;
- Datos de contacto suficientes;
- Designación de al menos un miembro del Sistema de Madrid;
- Calidad de las imágenes;
- Pago de tasas;
- Clasificación;
- Indicación de productos y servicios;
- Declaraciones de las Oficinas de Origen;
- Declaraciones de intención de uso.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México



Si la OMPI constata defectos en la solicitud del registro, lo notificará al interesado a través de una **“notificación de irregularidad”**, informándole de que, si no los subsana, se le tendrá por desistido en su solicitud.



Si, por el contrario, la OMPI comprueba que la solicitud de registro es correcta:

- Se inscribe en el Registro Internacional;
- Se informa a la Oficina de origen;
- Se comunica a las Oficinas de los países u Organizaciones designadas, las cuales procederán a la concesión o denegación de protección del registro internacional dentro de su territorio aplicando su ley nacional;
- Se envía un certificado de registro internacional al titular;
- Se publica en la Boletín de la OMPI.

En relación con el tercer punto, las Oficinas disponen de un **plazo de 12 o 18 meses** (a partir de la fecha de notificación) **para determinar si la marca puede ser protegida en su territorio**. Si la Oficina no emite ninguna denegación provisional en el territorio en cuestión dentro del plazo aplicable, la marca se considera automáticamente protegida en dicho territorio.

Una vez efectuado el registro internacional, la protección de la marca en cada uno de los países interesados **será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos**. En este sentido, es importante tener en cuenta que, aunque la solicitud se haga de forma internacional, **la concesión de las marcas se desarrolla en función del derecho nacional aplicable en cada país correspondiente**.

## ¿Cuánto dura el registro internacional de una marca?

La marca se concede por **diez años** desde la fecha de solicitud, **aunque puede renovarse de manera indefinida por períodos sucesivos de diez años**.

Además, es importante recordar que, una vez pasados cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México

# Cómo registrar una marca internacional paso a paso (resumen)

1. Es necesario que el interesado disponga de una solicitud o un registro de una marca nacional de un país miembro del Sistema de Madrid (marca base);
2. El segundo paso es presentar la solicitud internacional de registro en la Oficina de origen;
3. La Oficina de origen examinará y analizará cuestiones de forma y si la solicitud cumple con los requisitos técnicos exigibles;
4. En caso de que no se constaten defectos, la Oficina de origen traslada la solicitud a la OMPI;
5. La OMPI lleva a cabo un nuevo examen de las formalidades de la solicitud;
6. En caso de no ver defectos, traslada la solicitud internacional a las Oficinas nacionales designadas en la solicitud;
7. Cada una de las Oficinas nacionales concederá o denegará la protección del registro internacional de la marca dentro de su territorio aplicando su correspondiente normativa nacional;
8. Una vez que la marca internacional quede registrada, tiene los mismos efectos que una marca nacional en los países designados.

## Registro de marca internacional: ¿Necesitas asesoramiento?

En UNGRIA contamos con un equipo de **abogados de marcas** que pueden asesorarte y acompañarte en el procedimiento de registro, tramitación y protección de tu marca a nivel internacional así como su vigilancia y renovación.

¿Quieres más información? Contacta con nuestros profesionales.

**CONTÁCTANOS**

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México