

PROTECCIÓN DE LAS MARCAS Y COMERCIO INTERNACIONAL

Seminarios de la Cátedra Extenda (Cádiz)

Marco convencional de protección internacional de las marcas

Miguel Ángel Pendón Meléndez
Algeciras, 25 de octubre de 2007

PRESENTACIÓN. OBEJTIVOS DE LA INTERVENCIÓN

- La protección de la *Propiedad intelectual* de las empresas en el plano internacional
- Medios de protección, regionales e internacionales
- Cuestiones de procedimiento

PRESUPUESTOS: EL SIGNIFICADO DE LA MARCA

- 'Significado' comercial o empresarial
 - Identificación de productos o servicios
 - Publicidad, comercialización, etc.
 - Prestigio comercial (inversión)
- Significado jurídico
 - Titularidad (propiedad especial)
 - Derechos económicos
 - El denominado *Ius prohibendi*

PRESUPUESTOS: LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (1)

- La internacionalización de la actividad empresarial: protección de la marca
 - Modelo comercial actual: entorno competitivo
 - Actividad empresarial actual: del modelo de lo tangible al modelo de lo intangible (la denominada propiedad intelectual)
 - El acceso a los sistemas de exportación
 - Indirectos
 - Directos: sistemas de 'propiedad intelectual' nacionales
- Solicitud de protección en el extranjero

PRESUPUESTOS: LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (2)

■ Errores (selección OMPI):

- *Creer que la protección de la PI es universal.*
- *Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de PI son iguales en todo el mundo.*
- *No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación.*
- *No utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección.*
- *Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país.*
- *Infringir los derechos de PI de otros.*

Protección de las marcas y comercio internacional

PRESUPUESTOS: LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (3)

Presupuesto normativo: el Convenio de París Protección de la marca en el extranjero

- Los *registros nacionales*
- Los *registros regionales*
 - Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI)
 - Oficina de Marcas del Benelux
 - Organización Africana de la Propiedad Industrial (OAPI)
 - Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO)
- El *registro internacional: el Sistema de Madrid*
- Los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual (ADPIC, OMC).

La marca comunitaria (1)

- Objetivo: marca única para todo el territorio de la Unión Europea
- Gestión básica: la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
- Aspectos normativos:
 - Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas
 - Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
 - Relación con el *Sistema de Madrid*

La marca comunitaria (2)

■ Solicitantes:

- Nacionales de los Estados miembros de la UE
- Nacionales de otros Estados que sean partes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Nacionales de otros Estados, domiciliados o con sede negocial en territorio de la Comunidad
- Nacionales de otros Estados, domiciliados o con sede negocial en territorio de un Estado que sea parte en el Convenio de París
- Nacionales de cualquier otro Estado que conceda a los nacionales de los Estados miembros la misma protección en materia de marcas que a sus nacionales.

La marca comunitaria (3)

- Régimen:
 - Acceso al registro (fuerza distintiva)
 - *Ius prohibendi*
 - Límites de los derechos conferidos
 - Uso efectivo
- *Registro: el denominado sistema de (doble) búsqueda*
- Cuestiones judiciales (remisión)

La marca comunitaria (4)

- Relación con el Acuerdo ADPIC: el Reglamento modificativo (CE) n° 3288/94
- Adhesión de la CE al Protocolo de Madrid sobre las marcas internacionales

La marca comunitaria (5)

- Ventajas del sistema de marca comunitaria:
 - Naturaleza unitaria de las marcas; en particular, el uso de la marca
 - Simplificación de formalidades y de gestión
 - Reducción de costes
 - Beneficios sobre la antigüedad de las marcas nacionales
 - La cuestión de la prioridad
 - Eficacia de la protección jurídica
 - *Negociación* de la marca comunitaria
 - Ámbito territorial

El Sistema de Madrid (presentación)

- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) (*Sistema de Madrid*)
- Protocolo de Madrid (1989)
 - Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo (1 de diciembre de 1995)
 - Oficina Internacional de la OMPI:
 - Registro internacional
 - Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales
 - Relación con el Convenio de París. La *Unión de Madrid*

El Sistema de Madrid (1)

- Objetivos:

1. Facilitar la protección internacional de las marcas
2. Simplificación de la gestión

- Solicitante:

- Personas físicas o jurídicas con establecimiento, domicilio o nacionalidad en un país parte del Arreglo
- Personas físicas o jurídicas con establecimiento, domicilio o nacionalidad en un país miembro de una organización intergubernamental

- Ámbito de la protección:

El Sistema de Madrid (2)

- Procedimiento:

- Registro previo (o solicitud) en la *oficina de origen*
- Remisión a la *oficina internacional*
- Contenido:
 1. Reproducción de la marca
 2. Lista de productos y servicios
 3. Delimitación del ámbito de protección (*Arreglo o Protocolo*)
 4. La *cuestión* del idioma
 5. Las tasas

El Sistema de Madrid (3)

■ Ventajas:

1. Solicitud única
2. Tasa única (ejemplos 1 y 2)
3. Idioma único
4. Rapidez: denegación de la protección
5. *Gestiones* posteriores
6. Ventajas para las oficinas de marcas nacionales

El Sistema de Madrid (4)

- Registros internacionales: datos
- Sistema de Madrid / Marca comunitaria
- Sistema de Madrid / Ley de Marcas

PROTECCIÓN DE LAS MARCAS Y COMERCIO INTERNACIONAL

Seminarios de la Cátedra Extenda (Cádiz)

Marco convencional de protección internacional de las marcas

Miguel Ángel Pendón Meléndez
Algeciras, 25 de octubre de 2007