

A NUEVE AÑOS DE LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE MADRID. EVALUACIÓN DE LOS ACIERTOS Y DESVENTAJAS

Liliana ROJAS CAMPOS*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Antecedentes del Sistema de Madrid*. III. *Accesión de México a Madrid*. IV. *Procedimiento de registro*. V. *La problemática a nueve años*. VI. *Contrastes*. VII. *Conclusiones*. VIII. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

El ambiente previo a la entrada en vigor del Protocolo en las firmas de abogados en México era de escepticismo, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y la Barra Mexicana de Abogados se habían pronunciado unos años antes de su adopción; más específicamente, en febrero de 2008, emitieron un comunicado que inclusive fue presentado ante la Cámara de Senadores y cuyo objetivo era llamar la atención sobre los inconvenientes que de acuerdo con estas entidades acarrearía la adopción del Protocolo.¹ El doctor Otero y el doctor Ortiz mencionan que en dicho documento las principales inquietudes que se hicieron notar fueron el desempleo como efecto inmediato y el que los únicos beneficiados serían las empresas transnacionales y no las mexicanas, así como el cuestionamiento de la constitucionalidad de ciertas disposiciones por atentar contra la libertad

* Estudiante de doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; maestra en derecho por la misma institución. Miembro del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, correo: lilianarojascampos@comunidad.unam.mx.

¹ Asociación Mexicana para la Protección a la Propiedad Intelectual y Barra Mexicana de Abogados, *El Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y la realidad mexicana a principios del siglo XXI*, documento enviado a la Cámara de Senadores en febrero de 2008. Comunicado AMPPI, núm. 117, 26 de marzo de 2008, punto VI.

de ocupación y profesión al generar actividades monopólicas, privando a los titulares de derechos de propiedad intelectual en México de su derecho de exclusividad sin tomar en cuenta su derecho de audiencia.² Fue tanto el peso de dicho documento, que el punto de acuerdo relativo a la firma del Protocolo y promovido por el Partido Verde no prosperó en esa fecha.

En contraste, los promoventes de la adopción del Protocolo enarbolaban la bandera del aumento a la inversión extranjera, como es el caso de Bruno Ferrari, quien era secretario de Economía al momento de la adhesión.³ Por su parte, los abogados de *filings*⁴ y mantenimiento a cargo en su mayoría de clientes extranjeros presentaban cuál sería la realidad que les aguardaba.

Adoptar el Sistema de Madrid generó un impacto en todos los ámbitos del sistema marcario mexicano, a nivel de firmas, instituciones y legislación. En lo referente al Protocolo de Madrid, fue evidente que México se adhirió a un tratado que le exigía un sistema de propiedad industrial más efectivo del que tenía, lo cual reflejó nuestras carencias. Un ejemplo claro estriba en que en ese tiempo no existía el procedimiento formal de oposición en México,⁵ el cual no se implementó hasta el 1o. de junio de 2016, cuando se publicó el decreto de promulgación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, y que introduce la oposición a solicitudes de marcas, misma que entró en vigor el 30 de agosto de 2016. Este procedimiento permite al titular de un registro de marca anterior y vigente, oponerse al registro de una marca que considera es igual o similar a la suya, para evitar que sus derechos sean vulnerados, alertando al IMPI de forma tal que esta institución resuelva sin considerar o pasar por alto la existencia de sus derechos previos; esto en parte debido a su enorme carga de trabajo.

Mediante este mecanismo, se presenta por escrito la oposición, acompañada de pruebas y pago durante el mes posterior a que la solicitud de marca a la cual se desea oponer ha sido publicada en la *Gaceta* y corresponde al IMPI conceder un plazo de dos meses al titular de la solicitud para que conteste la oposición con la información que a su derecho convenga.

² Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *Propiedad intelectual, simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de México*, México, Porrúa, 2011.

³ Misión de México ante la UE, Oficina de Representación de la Secretaría de Economía, *Trade Links. Lazos Comerciales*, año 10, núm. 11, Bruselas, Bélgica, noviembre de 2012, disponible en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/bruselas/trade_links/esp/novesp2012.pdf.

⁴ Como comúnmente se llama a los encargados de la presentación de nuevas solicitudes.

⁵ Aunque ya se presentaban escritos de oposición informal.

Incluir el procedimiento de oposición en la legislación concedió un filtro más de protección a los derechos de marcas ya existentes, así como un nuevo campo de trabajo en el área de vigilancia de marcas.

Por su parte, la adecuación legislativa tomó varios años, hasta que fue materializada con una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en 2018, la cual incluía el reconocimiento de las marcas no tradicionales, la declaración de uso obligatoria a los tres años de concedido el registro de marca y la aceptación formal de cartas de coexistencia para permitir el registro de marcas similares, entre otras. Posteriormente, se dio la reformulación integral de la ley en 2020.⁶ Los principales cambios en materia de marcas respecto de esta nueva legislación incluyeron una adecuación en el cálculo de la vigencia de las marcas concedidas a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, que comienzan su vigencia desde que son concedidas y no desde que fue presentada su solicitud como anteriormente era realizado; la posibilidad de presentar la nulidad y cancelación parcial de un registro de marca, es decir, únicamente en relación con ciertos productos o servicios; la aceptación de cartas consentimiento aun cuando se trate de marcas idénticas; la aclaración del concepto de marca famosa y la emisión de un solo oficio por parte del IMPI para resolver respecto de los exámenes de fondo y forma.

Es una realidad que las áreas relativas a marcas en las firmas de propiedad intelectual han visto cómo ha disminuido su trabajo con el paso de los años desde que entró en vigor el Protocolo. El número de abogados encargados de las mismas también se ha reducido; esto no es un secreto. El Protocolo ha mermado el trabajo de los despachos, no solamente en México, sino que esta situación ha hecho eco en colegas de otros países, como lo reflejan en su tesis Castegnaro y Madrigal al comentar lo mucho que se criticó sobre la implementación del sistema en Costa Rica y en otros países en los cuales la adhesión ya es efectiva o está en proceso de serlo, al considerar que puede causar graves perjuicios a los sectores de abogados y funcionarios de Gobierno, al disminuir sus labores y funciones, puesto que no solamente los especialistas en derecho de propiedad intelectual, cuyo giro de servicio incluye el registro de marcas de titulares extranjeros a nivel local, verían que su trabajo disminuye, sino también funcionarios del Registro en Costa Rica sufrirían estos cambios, ya que ahora ellos no realizarán las revisiones

⁶ Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el *DOF* del 18 de mayo de 2018, que entró en vigor el 10 de agosto de 2018, y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial publicada en el *DOF* el 1o. de julio de 2020, que entró en vigor el 5 de noviembre de 2021.

de forma de las solicitudes internacionales, puesto que la encargada de ese trabajo será la Oficina Internacional.⁷

Es un hecho que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se allegó de bastantes solicitudes nacionales de origen extranjero con el Protocolo de Madrid. Sin embargo, algunas de ellas llegan a las firmas locales cuando se advierte algún tema en la fase nacional.

El objetivo de este trabajo tiene como finalidad realizar un estudio evaluativo, a la distancia, de la adhesión de México al protocolo de Madrid, respondiendo la siguiente pregunta de investigación: ¿Fue positiva la adhesión de México al Sistema de Madrid? Procederemos a dar respuesta tras revisar los datos y las evidencias bibliográficas mediante introducción, desarrollo, conclusiones y la aplicación de un método deductivo.

II. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE MADRID

Morante Soria encuentra como fundamento directo del Sistema a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, tomando en cuenta que la Convención se dio como una respuesta a las diversas leyes de los países de la comunidad internacional que dificultaban la protección de la propiedad intelectual.⁸

Cuando se revisó el Convenio de París en su versión de 1886 en Roma, surgió la propuesta de un sistema con el cual se pudiera obtener protección internacional mediante una única solicitud; esto se llevó a la práctica en la Conferencia Diplomática del 14 de abril de 1891 en Madrid, de la cual surgió el arreglo.

El doctor Otero y el doctor Ortiz nos recuerdan que la marca internacional más antigua registrada conforme al Sistema de Madrid pertenece a *Longines*, registrada originalmente en Suiza en 1889, pero cuyo registro internacional ocurrió en 1893.⁹

Aunque la intención del arreglo era novedosa, no logró el desarrollo y la utilización esperados, por lo que para fortalecerla se introdujeron cam-

⁷ Castegnaro Montealegre, Marco y Madrigal Azofeifa, Fabiola, *La viabilidad de la implementación del Protocolo de Madrid en Costa Rica: ventajas y desventajas*, Tesis de Licenciatura en Derecho, San José, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2016, p. 105, disponible en: https://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/marco_castegnaro_montealegre_y_fabiola_madrigal_azofeifa_tesis_completa.pdf.

⁸ Morante Soria, Manuel, “El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas en México”, *Ars Iuris*, núm. 49, enero-junio de 2013, p. 189.

⁹ Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p. 58 (dato extraído de Revista de la OMPI).

bios con la reunión en España de expertos en 1989 para la redacción del Protocolo.¹⁰

El Protocolo fue resultado de la necesidad de un registro internacional y una respuesta a la globalización del mercado y la necesidad de las marcas de expandirse en los mercados de otras naciones.

Como señala Becerra, el Sistema de Madrid pertenece a los tratados que facilitan la cooperación internacional al crear sistemas comunes de protección en varios Estados al mismo tiempo.¹¹

En el siguiente esquema podemos observar los componentes del Sistema de Madrid, su fecha de surgimiento, sus objetivos y su composición.

SISTEMA DE MADRID

<i>Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas</i>	Conferencia Diplomática del 14 de abril de 1891 en Madrid	Simplificar los procedimientos para el registro de marcas en diferentes países	<ul style="list-style-type: none"> – Se obtiene un registro internacional de una marca previamente registrada en el país de origen, presentando una solicitud (en francés) y pago de una tasa ante la OMPI. – Un año para notificar a la OMPI la resolución de negativa de registro. – Vigencia de veinte años renovables.
<i>Protocolo concniente al Arreglo de Madrid</i>	Conferencia Diplomática de junio de 1989 Vigente desde el 1o. abril de 1996	Versión mejorada del arreglo	<ul style="list-style-type: none"> – Se presenta una solicitud (en inglés, francés o español) con base en una solicitud y no en un registro. – Dieciocho meses o más en caso de oposición para notificar la resolución de negativa de registro – Vigencia de diez años renovables – Se puede transformar el registro internacional en solicitudes nacionales conservando la prioridad para mitigar el ataque central.
<i>Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo</i>	En vigor desde el 1o. de enero de 1989, texto actual desde el 1o. de enero de 2013	Especifica y detalla procesos que no se encuentran en la norma	<ul style="list-style-type: none"> – Cuarenta y un reglas, que incluyen definiciones e indicaciones para comunicaciones, cómputo de plazos e idiomas.

¹⁰ Michaus, Martín, *El sistema de Madrid desde una perspectiva latinoamericana*, México, 2011.

¹¹ Becerra Ramírez, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, UNAM, 2004, p. 26.

Al 6 de abril de 2022 forman parte de la Unión de Madrid (Estados parte en el Arreglo de Madrid, y por las partes contratantes del Protocolo de Madrid) 112 miembros.¹²

III. ACCESIÓN DE MÉXICO A MADRID

Es de notar que México ya se había adherido al Arreglo de Madrid en 1909, pero fue denunciado en 1943 por el escaso número de marcas mexicanas registradas ante la Oficina Internacional y la poca explotación de marcas extranjeras en México.

De acuerdo con Morante Soria, la adhesión de México al Protocolo de Madrid obedece al ingreso de nuestro país a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico, y añade que fue consecuencia de un esfuerzo globalizador de los gobiernos mexicanos, que data de hace más de treinta años.¹³

La Cámara de Senadores aprobó la adhesión al Protocolo desde el 25 de abril de 2012, y el 19 de noviembre fue depositado el instrumento de adhesión al mismo Protocolo, convirtiéndose México en el cuarto país de habla hispana adherido al instrumento que entró en vigor el 19 de febrero de 2013.

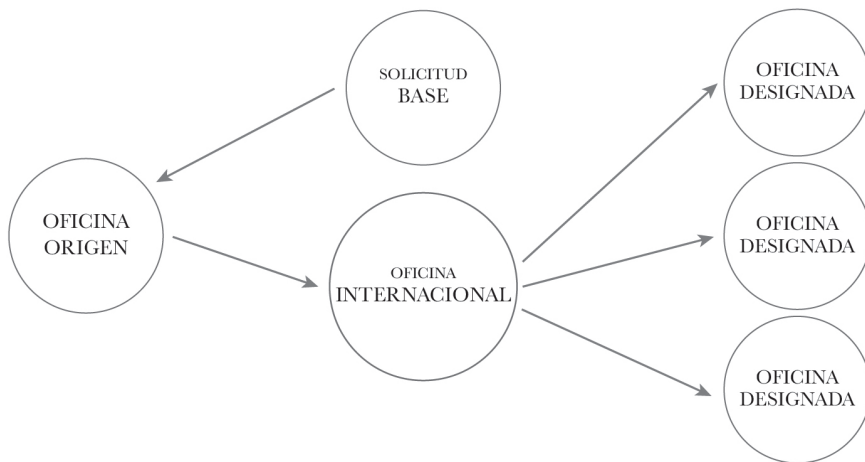
Como antes mencionamos, el contexto de incorporación de México al Protocolo reflejaba, por una parte, las preocupaciones relativas a los actores del sistema de propiedad industrial, como la falta de disposiciones legislati-

¹² Afganistán, Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Bélgica, Bután, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi Darussalam, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chile, 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 del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Lesoto, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), 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, Ruanda, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Uzbekistán, Vietnam, Zambia, Zimbabue, disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

¹³ Morante Soria, *op. cit.*

vas internas acordes a los requerimientos del Protocolo, a las adecuaciones que serían necesarias en la oficina de marcas para administrar la carga de trabajo en aumento y la coordinación con la oficina internacional, los efectos que tendrían en el trabajo en las áreas de presentación de marcas de titulares extranjeros, y, por otra parte, existían claramente actores, como la Secretaría de Economía en conjunción con la OMPI, que promovían las bondades de la implementación del protocolo mediante comunicados¹⁴ que prometían que éste ayudaría a las empresas mexicanas a expandir sus mercados en el extranjero, lo cual sería atractivo no sólo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas. En este sentido, a la fecha podemos ver que se cumplió la inquietud relativa al impacto en la fuerza de trabajo de las firmas de abogados, así como a los esfuerzos legislativos que se vieron adecuados y reflejados, pero sólo hasta 2018 y 2020, es decir cinco y siete años después de la entrada en vigor del protocolo, y por otra parte, difícilmente vemos reflejada la ayuda que el protocolo daría a las empresas mexicanas para expandir sus mercados, mucho menos en el ámbito de las medianas y pequeñas, que difícilmente son usuarias de este sistema.

IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO



El procedimiento de registro comienza mediante la presentación de una solicitud única ante la oficina de origen en un solo idioma, se paga una sola

¹⁴ Secretaría de Economía, Gobierno de México, *México se une al sistema internacional de marcas*, Boletín 279, México, 2012, disponible en: <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9174-boletin279-12#>.

tarifa, es decir, en el caso de México por conducto del IMPI se presenta ante la OMPI.

El IMPI revisa la solicitud como oficina de origen; si encuentra irregularidades notifica al solicitante; si éste no subsana las irregularidades, se desecha la solicitud. Si el documento no tiene irregularidades o las subsana se certifica y firma como oficina de origen y se envía la solicitud a la OMPI, quien verifica el documento, y si no encuentra irregularidades, se manda a inscripción y publicación de registro internacional.

Al presentar una solicitud de marca internacional ante el IMPI, se debe presentar el formulario MM2 en español, acompañado del pago de las tarifas. En el formulario se deben indicar los siguientes datos:

- Nombre y dirección del solicitante.
- Fecha de presentación y número de la solicitud o del registro de marca base en el IMPI.
- Reproducción de la marca y cualquier indicación relativa al signo que constituye la marca.
- Productos y servicios para los que se pide la protección, con sus correspondientes clases.
- Países u organizaciones intergubernamentales que se designan para extender la protección de la marca, y
- El cálculo de tasas.
- La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su representante. La falta de firma conducirá a desechar de plano dicha solicitud.

Es importante que se paguen además las tasas internacionales ante la OMPI en francos suizos y se esté al tanto de los requisitos adicionales que pide cada país designado en sus solicitudes. Un claro ejemplo es el de Estados Unidos, país que solicita un formulario MM18 de *INTENT OF USE*¹⁵ a ser llenado en idioma inglés en caso de que la marca no se encuentre aún en uso.

IMPI revisa que las solicitudes cumplan con lo siguiente:

- a) Que la marca sea la misma que se contempla en la solicitud o registro base, esto incluye al titular, domicilio y números de solicitudes nacionales y de prioridad.
- b) Que el titular tenga derecho a presentar la solicitud internacional conforme a lo requerido en el Protocolo, es decir, por virtud de nacionalidad, domicilio o establecimiento real y efectivo.
- c) Formato y comprobantes de pago adecuados.

¹⁵ Intención de uso.

Una vez que la oficina de origen, en este caso IMPI, ha revisado que la solicitud cumple los requisitos del Protocolo, es enviada a la oficina internacional OMPI en los dos meses siguientes a su presentación, siendo esa su fecha de presentación en caso de haber cumplido los requisitos, y corresponde a IMPI notificar al solicitante la fecha en que fue enviada.

Por su parte, corresponde a la OMPI revisar en las solicitudes cuestiones formales, como la clasificación y lista de servicios y productos conforme a la Clasificación de Niza vigente, el pago de tasas internacionales, y en caso de que estén correctas, procede a otorgar un número internacional, registro de marca en el registro internacional y su publicación en la *Gaceta* de la OMPI.

Posteriormente, la OMPI avisa a cada uno de los países designados quiénes llevarán a cabo los exámenes de fondo en correspondencia con sus propias legislaciones, contando con un plazo de dieciocho meses para otorgar la marca. Es en este momento, en el caso de una denegación provisional, cuando el titular extranjero acude al corresponsal de la oficina local en México, cuya ayuda no fue requerida en la presentación de la solicitud, pero al que se dirige cuando ésta comienza a atravesar problemas.

La primera solicitud que estrenó el Protocolo de Madrid en México fue presentada por Bimbo para las marcas Takis y Bimbo, las cuales originalmente ya se encontraban registradas en 39 países, y con el Protocolo se ampliaron a cincuenta más;¹⁶ esto nos da una idea clara del tipo de marcas que realmente fueron beneficiadas con la implementación del Protocolo. Muy pocas marcas mexicanas tienen el desarrollo a nivel mundial como Bimbo. En el *Madrid Yearly Review* 2018 se indicaron las empresas mexicanas que presentaron solicitudes para registros internacionales con designaciones; estas fueron: Tony Tiendas, Kidzania, Truper y Televisa.¹⁷

V. LA PROBLEMÁTICA A NUEVE AÑOS

1. *Aciertos*

A. *Simplificación inicial del trámite*

Con una sola documentación, en un solo idioma y pagando tarifas en solo una ocasión, se pueden presentar en realidad varias solicitudes en diferentes

¹⁶ Meré, Dayna, “Estrena Bimbo Protocolo de Madrid”, *Reforma*, México, 19 de febrero de 2013.

¹⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Madrid Yearly Review*, 2018, disponible en: <https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=34>.

países, obteniéndose de inicio un número de registro internacional, al cual aplicará una sola fecha de renovación. En este sentido, debemos conceder un punto a favor del Protocolo en cuanto a la disminución de costos, puesto que es una realidad el gasto que implica únicamente la traducción de las descripciones relativas a los productos y servicios que se indican en las solicitudes, los cuales a veces tienen extensiones demasiado amplias.

B. Un solo mandatario puede presentar la solicitud internacional

Tomando en cuenta que se trata de una única solicitud, entonces no resulta necesario buscar y contratar los servicios de corresponsales en cada país en el que se contempla solicitar el registro y pagar sus consecuentes honorarios.

C. Se realiza un solo examen de forma

Conforme a los requisitos del Protocolo, la OMPI verifica si existen irregularidades u omisiones para informar a la oficina de origen y al titular para subsanación, evitando que cada oficina nacional realice esta primera etapa.

D. Evolución y adecuación del sistema nacional de marcas

Esto fue probablemente el gran acierto que conllevó el Protocolo, pues la digitalización de los expedientes, la presentación en línea, así como la inclusión del sistema de oposición eran temas que el IMPI tenía pendientes, y que el tratado aceleró.

2. Desventajas

A. Tiempo de respuesta

Al presentar una solicitud de marca directamente ante el IMPI y esta oficina lleva a cabo los exámenes de fondo y forma, si no se encuentra ninguna anterioridad, puede obtenerse el registro en cinco meses, a lo máximo doce a dieciocho meses. En cambio, al presentarse la solicitud por la vía del Protocolo, la OMPI puede demorar entre ocho a dieciocho meses única-

mente en enviar la solicitud a la oficina nacional para realizar los exámenes de fondo y de forma.

B. Falta de apoderados designados en México

Como mencionamos, una de las principales ventajas del Protocolo es evitar tener que contratar los servicios de correspondientes en cada país en el que se quiera obtener protección de marca, sin embargo, esto tiene sus inconvenientes, puesto que todas las solicitudes presentadas vía Protocolo carecen de un representante legal señalado en México y autorizado para oír o recibir notificaciones. Esto se vuelve sumamente grave considerando que, en caso de impugnarse la validez de los registros vía caducidad o cancelación, la notificación tendría que realizarse por cartas rogatorias o edictos lo cual haría casi imposible que los titulares se enteraran. Esta es una de las razones por las cuales Estados Unidos de América emitió una enmienda en 2019 a sus Reglas de práctica de presentaciones relativas al Protocolo de Madrid, exigiendo a titulares que no cuenten con domicilio en Estados Unidos la designación de un abogado autorizado a la práctica en Estados Unidos.¹⁸

C. Los titulares nacionales que no se encuentran habituados con el trámite de registro de marca nacional, difícilmente lo estarán con un procedimiento de registro internacional

Es conocido el trabajo que el IMPI ha realizado para enaltecer una cultura de uso, registro y protección a las marcas; sin embargo, podemos afirmar que la meta de crear un clima amigable entre los nacionales relativo al registro de marcas a nivel local aún no se alcanza. Existen multitud de creencias entre la población, relativas a la falta de necesidad de registrar una marca, a lo especialmente caro y a lo difícil que es su obtención, y, por el contrario, se fomenta el uso indiscriminado de la piratería. En este sentido, al no existir una habituación con el registro nacional, es más difícil que se espere tener una familiarización con un registro internacional.

¹⁸ Federal Register, “Regla de la Oficina de Marcas”, *Requirement of U.S. Licensed Attorney for Foreign Trademark Applicants and Registrants*, 84 FR 31498, Estados Unidos, pp. 31498-31511, disponible en: <https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants#print.#print>.

*D. Trato desigual a extranjeros en contradicción
con el principio de trato nacional*

El principio de trato nacional establece que las leyes y tratados que se apliquen en México deben garantizar a los extranjeros el mismo trato y beneficios que a su nacionales, y viceversa; sin embargo, en el ámbito del Protocolo existen situaciones en las que esto no se observa:

- a) La fecha de primer uso de la marca en México es un requisito que se indica en la solicitud de registro; en caso de que la haya, igualmente si no se ha usado debe indicarse. Sin embargo, en las solicitudes presentadas vía Protocolo no se solicita esta información.
- b) El Protocolo prevé una especie de positiva ficta, es decir, se concede automáticamente la protección marcaria en caso de silencio por la autoridad del país designado al transcurrir dieciocho meses desde que fue notificada la oficina local (plazo que puede extenderse). Sin embargo, en las solicitudes nacionales no existe tal posibilidad.
- c) En el momento de renovar un registro en México es necesario declarar que la marca ha estado en uso en los tres años anteriores a su presentación para que la marca sea renovada, requisito indispensable para conceder la renovación. Sin embargo, cuando se presenta la solicitud de renovación ante la oficina internacional no es requerida ninguna declaración relativa al uso.
- d) En la actualización de titularidades vía inscripción de cesiones, fusiones o cambio de nombre del titular, es requisito indispensable presentar los correspondientes documentos que evidencien los cambios, y tratándose de documentos extranjeros, éstos deben acompañarse de su correspondiente traducción, así como legalización o apostilla. Sin embargo, los cambios en titularidades inscritas vía el Protocolo de Madrid no solicitan documento alguno, lo cual representa un beneficio inexistente para los usuarios directos del sistema de propiedad industrial nacional, evidenciando el trato desigual.

VI. CONTRASTES

El argumento de que la implementación del Protocolo implica una baja en los costos asociados con la presentación individual en cada país puede ser cierto al inicio, cuando no es necesario contactar a un corresponsal de cada

país en el que interese obtener la protección. Sin embargo, dicho argumento cae por la borda, tomando en cuenta dos situaciones:

- 1) Que la solicitud base sea negada o por alguna causa se anule el registro ya obtenido, teniendo que convertir en solicitudes nacionales todas las designaciones, y
- 2) Que si existen denegaciones provisionales se tienen que contactar correspondientes nacionales para su debida atención.

En el caso del IMPI como implementadora del Protocolo, en el ámbito legal se llevó a cabo la creación del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y también se modificó el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI para incluir los costos relativos al Protocolo. En el ámbito técnico se realizaron modificaciones en los sistemas informáticos del IMPI y se desarrolló un micrositio en la página web del IMPI. Internamente se implementaron capacitaciones por videoconferencias por parte de la OMPI para el grupo creado para la atención de asuntos del Protocolo de Madrid, y se capacitó a personal del IMPI por parte de la Unidad de Procesamiento de Madrid de la Oficina de Marcas de Estados Unidos. De igual forma, el Instituto celebró eventos como seminarios, conferencias y talleres para promover el Protocolo en colaboración con la OMPI, USPTO, AMPPI, el INTA y la ANADE.¹⁹

Ahora bien, respecto de cuántas solicitudes internacionales se han presentado indicando al IMPI como oficina de origen y cuántas solicitudes se han presentado indicando al IMPI como oficina designada, nos podemos referir al siguiente esquema:

¹⁹ Montiel, Eliseo, *Experiencias de México en la implementación del uso del sistema internacional*, Perú, 2015, disponible en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/51783/223592/Experiencias_M%c3%a9xico_implementaci%c3%b3n_Uso_Sistema_Internacional.pdf/eceea974-6b0f-47fc-a6ec-d15a2f05339a.

<i>Año</i>	<i>Solicitudes internacionales recibidas indicando IMPI como oficina designada</i>	<i>Solicitudes internacionales presentadas vía IMPI como oficina de origen</i>	<i>Países que se designaron posteriormente en las solicitudes de oficina de origen</i>
2013	5,095	31	242
2014	8,533	57	260
2015	1,548	98	634
2016	9,208	69	249
2017	9,297	108	376
2018	10,080	98	278
2019	10,715	113	560
2020	10,837	11	63
2021	12,823	103	480

FUENTE: extraída del *Madrid Yearly Review* años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 emitida por la OMPI.

Como podemos observar, en 2019 México recibió 10,715 solicitudes, indicándose al IMPI como oficina designada, mientras que sólo presentó 113 solicitudes como oficina de origen, que a su vez se convirtieron en 560 designaciones.²⁰

En 2020, México recibió 10,837 solicitudes de oficina designada, y presentó sólo once solicitudes (que se distribuyeron en 63 designaciones) como oficina de origen, es decir, un 90% menos que el año anterior.²¹

Lentamente la economía se va reactivando para dar lugar en 2021 a un incremento de 2,000 solicitudes en México como oficina designada, quedando en un total de 12,823 y presentándose 103 solicitudes como oficina de origen, que a su vez dieron lugar a 480 designaciones.²²

VII. CONCLUSIONES

Como hemos visto, el número de marcas mexicanas que actualmente buscan registrarse en el extranjero disminuyó drásticamente en 2020 y esto puede

²⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, 2020.

²¹ *Ibidem*, 2021.

²² *Ibidem*, 2022.

deberse a múltiples factores: la pandemia por Covid19, que tomó por sorpresa al mundo entero y a los presupuestos de todos los prestadores de servicios y productos, lo cual evidentemente no creó un clima adecuado para la expansión, y obligó a reajustar la economía para aplicarse a asuntos más urgentes.

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que el principal socio comercial de México es Estados Unidos, que es en donde existen mayores importaciones, y, por lo tanto, donde se busca principalmente el registro de marcas mexicanas en el extranjero.

No es un misterio el bajo número de marcas mexicanas que requieren registrarse en el extranjero, tomando en cuenta que, como mencionamos, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. En este sentido, el Protocolo no representa ninguna ventaja para las empresas mexicanas tomando en cuenta las particularidades que implica el sistema de registro estadounidense.

Concuerdo con el maestro Michaus en que, a pesar de que los países que se han adherido a los principales tratados en materia de propiedad industrial han actualizado y reformado sus legislaciones, en aras de incrementar la confianza de usuarios para utilizar estos sistemas, estos tratados no ofrecen ventajas a los nacionales.²³

Tal como se menciona en el sitio del gobierno mexicano relativo al Protocolo de Madrid,²⁴ su función es homogeneizar cuestiones formales sobre la presentación de marcas, no para determinar la viabilidad o no de un registro de marca, por lo cual nos encontramos lejos de una marca internacional, y más bien frente a una solicitud de marca internacional. En este aspecto coincido con Raquel Flanzbaum, ya que el registro internacional es en realidad una especie de ficción jurídica cuyo objetivo es hacer funcionar el sistema, toda vez que no existe un registro internacional con validez en el ámbito internacional, cuya fecha de concesión es en realidad la fecha de presentación, además de que no hay un examen de fondo internacional.²⁵

Hablar de que el Protocolo se encuentre consolidado en nuestro país tendría que ser una calle de dos vías, es decir, no solamente se reflejarían en los números de las solicitudes en las que México es indicado como país designado, sino también sería necesario que las solicitudes presentadas por empresas mexicanas demostraran que existe un real aprovechamiento del

²³ Michaus Martin, *op. cit.*

²⁴ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Papel que desempeña México en la presentación o tramitación de la solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid*, México, 2020, disponible en: <https://www.gob.mx/mpi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-procedimiento-256214>.

²⁵ Flanzbaum, Raquel, *El Protocolo de Madrid y la perspectiva latinoamericana*, 2016, disponible en: <https://abogados.com.ar/el-protocolo-de-madrid-1-y-la-perspectiva-latinoamericana/18922>.

sistema; pero esto poco tiene que ver con el Protocolo, y más con los estímulos al desarrollo y a la expansión internacional, temas que por su extensión serían materia de otro artículo.

Por parte del sistema de propiedad intelectual mexicano, en el ámbito legislativo, no se ha emitido un nuevo reglamento acorde a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, herramienta más que necesaria para delimitar acciones, como son, por ejemplo, las solicitudes multiclase, lo cual evitaría el tener que dividir la solicitud internacional en solicitudes nacionales una vez que ésta llegue a fase nacional en México.

Ahora bien, descansar el Registro Internacional de Marcas en un solo cuerpo normativo implica confiar en sus bases y estabilidad, a pesar de que los miembros denuncien al mismo. Es interesante este hecho, considerando el claro ejemplo que nos ha dejado ver el tema de la marca comunitaria y el Brexit. La salida de Inglaterra de la Comunidad Europea tuvo un impacto relevante en este sentido, siendo necesario crear la figura de la *Comparable Trademark* o marca comparativa, que indica que por cada registro de marca comunitaria que se encontrara en vigor al 31 de diciembre de 2020 (fecha en que Inglaterra salió de la Comunidad Europea), un derecho sobre una marca inglesa equivalente comparable fue creado automáticamente el 1 de enero de 2021, sin ser necesario ningún pago extra. El derecho equivalente comparable mantiene la protección exacta que ya tenía su antecesor, como por ejemplo la fecha de presentación, la prioridad y el encontrarse plenamente registrada en la oficina inglesa de marcas.

En virtud de lo anterior, reflexionamos sobre esta necesidad de crear una marca internacional cuando la comunidad de países reacciona a la globalización e interconexión legal con división, en aras de mantener su identidad y fronteras bien definidas, lo cual nos lleva a cuestionarnos si algún día será posible tener un registro de marca mundial, tomando en cuenta las implicaciones económicas y políticas que entorpecen esta utopía.

VIII. BIBLIOGRAFÍA²⁶

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL y la BARRA MEXICANA DE ABOGADOS, *El Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y la realidad mexicana a principios del siglo XXI*, documento enviado a la Cámara de Senadores en febrero de 2008. Comunicado AMPPI, núm. 117, 26 de marzo de 2008, punto VI.

²⁶ Todas las ligas electrónicas fueron actualizadas en enero de 2023.

- BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, UNAM, 2004.
- CASTEGNARO MONTEALEGRE, Marco y MADRIGAL AZOFEIFA, Fabiola, *La viabilidad de la implementación del Protocolo de Madrid en Costa Rica. Ventajas y desventajas*, Tesis de Licenciatura en Derecho, San José, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2016, disponible en: https://ij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/marco_castegnaro_montealegre_y_fabiola_madrigal_azofeifa_tesis_completa.pdf.
- Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, *Diario Oficial de la Federación*, México, 18 de mayo de 2018, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018#gsc.tab=0.
- FEDERAL REGISTER, “Regla de la Oficina de Marcas”, *Requirement of U.S. Licensed Attorney for Foreign Trademark Applicants and Registrants*, 84 FR 31498, Estados Unidos, disponible en: <https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants#print.#print>.
- FLANZBAUM, Raquel, *El protocolo de Madrid y la perspectiva latinoamericana*, 2016, disponible en: <https://abogados.com.ar/el-protocolo-de-madrid-1-y-la-perspectiva-latinoamericana/18922>.
- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Papel que desempeña México en la presentación o tramitación de la solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid*, México, 2020, disponible en: <https://www.gob.mx/mpi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-procedimiento-256214>.
- MERÉ, Dayna, “Estrena Bimbo Protocolo de Madrid”, *Reforma*, México, 19 de febrero de 2013.
- MICHAUS, Martín, *El sistema de Madrid desde una perspectiva latinoamericana*, México, 2011.
- MISIÓN DE MÉXICO ANTE LA UE, Oficina de Representación de la Secretaría de Economía, *Trade Links. Lazos Comerciales*, año 10, núm. 11, Bruselas, Bélgica, noviembre de 2012, disponible en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/bruselas/trade_links/esp/novesp2012.pdf.
- MONTIEL, Eliseo, *Experiencias de México en la implementación del uso del sistema internacional*, Perú, 2015, disponible en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/51783/223592/Experiencias_M%c3%a9xico_implementaci%c3%b3n_Usa_Sistema_Internacional.pdf/ecea974-6b0f-47fc-a6ec-d15a2f05339a.
- MORANTE SORIA, Manuel, “El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas en México”, *Ars Iuris*, núm. 49, enero-junio de 2013.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas*, Madrid, 1981 disponible en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=3840&plang=ES>.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Madrid Yearly Review*, 2014-2022, disponible en: <https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=34>.

OTERO MUÑOZ, Ignacio y ORTIZ BAHENA, Miguel, *Propiedad intelectual, simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de México*, México, Porrúa, 2011.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Gobierno de México, *México se une al sistema internacional de marcas*, Boletín 279, México, 2012, disponible en: <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9174-boletin279-12#>.