



El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en México

The Madrid Protocol System for the International Registration of Trademarks in Mexico

19 de febrero de 2013 | February 19th, 2013

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

En el mes de Noviembre del año 2012, México se incorporó al Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Esta incorporación permite que las marcas se puedan solicitar a través del sistema de marca internacional ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Por este motivo la Ley de Propiedad Industrial ha tenido que ser actualizada con la finalidad de adecuarse a dicho sistema.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas tiene sus bases legales en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas así como el Protocolo de Madrid de 1989.

Este Sistema ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios países. Para poder incorporarse al Sistema, es necesario formar parte de la Unión de Madrid. Por medio de su incorporación, los países gozan de un sistema central administrado por medio del cual se obtiene un lazo en registro de marcas en distintas jurisdicciones. Es importante destacar que el Sistema no crea directamente un registro interno en los países miembros, ya que existe la posibilidad de que los países denieguen el otorgamiento de la marca, pero crea derechos y la posibilidad de ejercerlos y administrarlos de manera central. El Sistema de Madrid nos otorga mecanismos para poder obtener el registro de marcas en varios países, y evita el tener que solicitar la protección en cada uno de los países por separado.

Gracias a esto, el titular de la marca podrá presentar una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional. El registro internacional de una marca

The Madrid System for the International Registration of Trademarks.

On November 2012, Mexico was incorporated to the Madrid System for the International Registration of Trademarks; this incorporation allows trademarks to be requested through an international trademark system before the World Intellectual Property Organization. Because of this, the Mexican Industrial Property Law has been amended in order to be adapted to the System.

Its legal basis is the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of 1891 and the Protocol Relating to the Madrid Agreement of 1898.

This system provides the owner of a trademark with the possibility of protecting it in various countries. In order to be incorporated to the System, countries have to be part of the Madrid Union. Throughout their incorporation, they enjoy the benefits of a centrally administered system by which they obtain a bundle of trademark registration in separate jurisdictions. Registration through the Madrid system does not create an international registration, considering that countries may reject the registration, rather, it creates national rights able to be administered centrally. Madrid provides mechanisms for obtaining trademark protection in many countries, which is more effective than seeking protection separately in each individual country or jurisdiction of interest.

Due to the international procedural mechanism, the Madrid system offers a trademark owner the possibility to have his trademark protected in several countries by simply filing one application directly with its own national or regional trademark office. An international mark so registered is equivalent to an application or a registration of the same mark effected directly in each of the

tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina.

El Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la gestión posterior de la marca, ya que con un solo trámite administrativo se pueden inscribir cambios ulteriores o renovar el registro.

La incorporación de este sistema a la legislación Mexicana, entrará en vigor el día **19 de febrero de 2013** por lo que el día doce del presente mes, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 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 (IMPI).

Estos Lineamientos establecen los requisitos a seguir para la presentación, sustitución y renovación de solicitudes internacionales así como los plazos, efectos, vigencia y características de las mismas.

Para información adicional, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro **Equipo de Práctica de Corporativo & Negocios**.

M. Alejandro Ripoll-González
aripoll@rrs.com.mx

Rafael Amador Espinoza
ramador@rrs.com.mx

Eric Coufal Leño
ecoufal@rrs.com.mx

Guadalupe Esparza Sánchez
lesparza@rrs.com.mx

Diego Álvarez Ampudia
dalvarez@rrs.com.mx

Rafael Raya Lois
rraya@rrs.com.mx

Andrea Ortiz Flores
aortiz@rrs.com.mx

NOTA IMPORTANTE: La información aquí contenida es de naturaleza general y de carácter informativo. Por favor considere que lo aquí señalado no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta información sin la debida asesoría profesional de nuestros abogados en base a su situación particular.

countries designated by the applicant. If the trademark office of a designated country does not refuse protection within a specified period, the protection of the mark is the same as if it had been registered by that Office.

The Madrid System also simplifies the subsequent management of the mark, since it is possible to record subsequent changes or to renew the registration through a single procedural step.

The incorporation of the System to the Mexican legislation will enter into force **February 19th 2013** along with the Guidelines for the application processes, requests and promotions submitted according to the Protocol Relating to the Madrid Agreement concerning the Registration of Trademarks before the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI).

These Guidelines establish the requirements to be followed for the presentation, substitution and renovation of international applications as well as their applicable deadlines, effects, expiration and characteristics.

For additional information, you may contact any of the members of our **Corporate & Business Practice Team**.

IMPORTANT NOTE: The information here contained is of general nature and for informative purposes only. Please consider that what is here stated does not apply circumstances of any individual or entity. We strongly recommend not performing any activity based on this information without the professional assistance of our lawyers considering your particular circumstances.

Nuestro Equipo de Práctica Corporativo & Negocios con gusto lo puede apoyar en los siguientes temas:

| | |
|--|------------------------------------|
| Sociedades Mercantiles y Civiles | Preparación y negociación de |
| Estructuras Corporativas | Contratos Civiles, Mercantiles, |
| Inversión Extranjera | Administrativos, entre otros |
| Fusiones & Adquisiciones | Propiedad Industrial e Intelectual |
| Transacciones y operaciones de Negocio | Operaciones de Comercio Exterior |
| Contratos de Franquicia | Auditorías Legales |
| Joint Ventures | Planeación Patrimonial |

Our Corporate & Business Practice Team can gladly assist you in the following areas:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Comercial and civil entities | Drafting and negotiation of Civil, |
| Corporate Structures | Commercial, Administrative |
| Foreign Investment | Agreements, among others |
| Mergers & Acquisitions | Industrial and Intellectual Property |
| Business Transactions | Foreign Trade |
| Franchising Agreements | Legal Due Diligence |
| Joint Ventures | Asset Planning |

GUADALAJARA | JESUS GARCÍA NO. 2945 PISO 2, PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. **+52 (33) 3682 9539 + 52 (33) 3673 8639**

MÉXICO | ROBERTO GAYOL NO. 1219, 1ER PISO A-1, COLONIA DEL VALLE, 03100, MÉXICO, D.F. **+52 (33) 5488 6858**

VERACRUZ | RIO PAPALOAPAN NO. 117 1ER PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, XALAPA, VERACRUZ, 91069, **+52 (22) 8817 6030**

NEW YORK | 80 BROAD STREET, 5TH FLOOR, NEW YORK, NY 10004, **+212 837 7718 +212 837 7792**

RRS.COM.MX

D.R. © Derechos Reservados 2013 RRS Abogados, S.C. - Mexico