

El Sistema de Madrid en Costa Rica

Montserrat Soto, Abogada Asociada, ECIJA Costa Rica

El objetivo principal del Sistema de Madrid es permitir solicitar y administrar marcas en varios países a la vez de manera eficaz, con requisitos homogéneos y de manera más asequible y sencilla que si tuvieran que depositar solicitudes de registro en cada país de interés.

Esfuerzos recientes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) se enfocan en reactivar el proyecto de ley que permitiría a Costa Rica incorporarse como Estado parte del Sistema de Madrid.

El Sistema de Madrid es la conjunción del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid. Es administrado por la OMPI y es el mecanismo que permite a los ciudadanos y empresas de los Estados y organizaciones parte, solicitar y gestionar sus marcas a nivel internacional.

El objetivo principal del Sistema de Madrid es permitir solicitar y administrar marcas en varios países a la vez de manera eficaz, con requisitos homogéneos y de manera más asequible y sencilla que si tuvieran que depositar solicitudes de registro en cada país de interés.

Para poder acceder al Sistema de Madrid, es necesario en primer lugar ser parte del Sistema y, en segundo lugar, tener un registro o solicitud base. Este registro o solicitud base consiste en una marca debidamente solicitada o registrada ante una oficina local de una Parte Contratante donde el titular tenga un punto de conexión (domicilio y establecimiento comercial, en el territorio de una Parte Contratante, por ejemplo).

Una vez se hayan cumplido estos requisitos, se puede entonces seguir con la solicitud internacional. Esta solicitud internacional se hace por conducto de la oficina de marcas local, y se gestiona por medio de un formulario único que puede presentarse en español, inglés o francés.

Esta es una de las principales ventajas que presenta el Sistema de Madrid: la homogeneización -prima facie- de los requisitos, pues el solicitante no deberá confirmar,



país por país, cuáles son los requerimientos según cada jurisdicción, ni tampoco seguir procedimientos distintos ni buscar consejo legal separado, en cada uno de los países.

Otra de las ventajas que presenta es el pago de una tasa única, cuyo monto dependerá de la cantidad de países designados en los que desee realizar el registro. Toda esta información se declara en el formulario y las tasas pueden ser calculadas mediante la herramienta que facilita al efecto la OMPI ingresando los parámetros adecuados.

Una vez se haya recibido la solicitud internacional por parte de la Oficina Internacional, se realiza una verificación de cumplimiento de formalidades y, si se encuentra conforme, se procede a la inscripción y publicación en La Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. La Oficina Internacional también deberá notificar dicho registro o inscripción a cada uno de los países designados, sin demora. Esta inscripción tendrá una vigencia de 10 años, renovable por períodos iguales, como es usual.

Es importante mencionar que la Oficina Internacional no hace examen de fondo, pues esta es una potestad reservada a los países designados, a quienes se les respeta su decisión soberana de aceptar o rechazar una solicitud con motivo de prohibiciones expresas de su legislación, derechos de terceros o cualquier otra causal que prevea su normativa interna. Es precisamente en este punto que la homogenización se pierde, pues el Sistema de Madrid no quiebra el principio de territorialidad que rige la materia marcaría.

Lo anterior implica que la oficina local tendrá que revisar si la marca es admisible por razones intrínsecas y extrínsecas, y al efecto seguir el procedimiento que se indique a nivel interno, como por ejemplo publicaciones y similares. Según lo dispuesto en el Protocolo de Madrid las oficinas locales cuentan con un plazo de 12-18 meses, conforme a su legislación local para decidir si la marca internacional se inscribe o no.

En caso de que medie la denegatoria, y al ser este un acto local se deberá objetar también a nivel local. En el caso costarricense, significaría contestar la oposición o bien la prevención de fondo y presentar las apelaciones y revocatorias que sean necesarias para obtener el resultado deseado, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento.

Vale la pena mencionar, que, en virtud de la subsistencia del principio de territorialidad, la denegatoria en uno de los países designados no afecta la validez en otro.

Otra de las bondades del Sistema de Madrid es que no solo permite gestionar la inscripción de una marca, sino que también permite administrar la marcas. Ello implica que, siguiendo el mismo procedimiento unificado, el titular de una marca podrá solicitar cesiones, licencias y similares en varios países a la vez.



En Costa Rica, el proyecto de ley para la Aprobación de la Adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid en su forma enmendada relativo al Registro Internacional de Marcas y del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, entró en la corriente legislativa en el año 2012. Sin embargo, el vencimiento cuatrienal pasó sin que fuera prioridad para los gobiernos siguientes, aun cuando la aprobación ha sido prescrita en Tratados Internacionales de la talla del CAFTA. A la fecha, y según lo constatado ante la Asamblea Legislativa no consta ningún otro proyecto igual en trámite y el que existía -proyecto de ley 18.434- se encuentra archivado.

No sobra decir que, el Reglamento Común al Arreglo y el Protocolo hace mención al Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas así como al Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; dos instrumentos en los cuales, a pesar de ser utilizados en nuestro medio, Costa Rica no figura como Estado Parte, lo cual revela el rezago que hay a nivel legislativo en materia de propiedad intelectual.

La aceptación del Sistema de Madrid en nuestro país no ha sido ni es pacífica. Los detractores del Sistema reclaman que se causaría un gran perjuicio a los despachos que se dedican al registro marcario, porque el volumen de marcas que tramitan y gestionan disminuiría pues muchas de las solicitudes de marcas vienen desde afuera, con el interés de ser depositadas localmente y luego país por país. Los representantes de la OMPI más bien indican que las marcas en Costa Rica se distribuyen casi a partes iguales entre nacionales y extranjeros, lo cual implica que para la pequeña y mediana empresa costarricense, hay amplias posibilidades de crecimiento por medio de la protección de sus signos distintivos en varios países, con la ayuda del Sistema de Madrid. A este argumento, se puede oponer que en el caso de Costa Rica, los países fronterizos o cercanos en los que eventualmente quiera incursionar un empresario en las primeras fases de su emprendimiento por cercanía y costos, no son tampoco parte del Sistema de Madrid, por lo que no habría un beneficio de adentro hacia fuera a menos que haya también un impulso a nivel regional de esta normativa.

El Sistema de Madrid destrona el papel preponderante que tenía la presentación de las solicitudes en materia de Propiedad Intelectual, y obliga a enfocar la asesoría legal a otras labores como lo es la búsqueda de antecedentes o factibilidad marcaria -muchas veces dejada de lado- pues se deberá validar la posibilidad de éxito de una marca en un país específico antes de la designación de este en una solicitud internacional. También se deberán robustecer las acciones de vigilancia y de defensa de las marcas, particularmente en los países de la marca base y acudir a criterios como por ejemplo la notoriedad de una marca para desvirtuar o invalidar un registro específico. Ello



eventualmente enriquecerá la jurisprudencia y los casos de estudio para los profesionales que nos desarrollamos en esta área, pues nos veremos expuestos a nuevas conyunturas que llevarán, sin duda alguna, a decisiones interesantes y, por qué no, al planteamiento de legislación moderna y novedosa más acorde a las necesidades internacionales.