

¿Qué es el Protocolo de Madrid?

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas- el Protocolo de Madrid- es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacional (Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda y no se requiere de un agente local en los países designados para la solicitud.

La solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la protección de una marca. El Protocolo de Madrid también simplifica la gestión posterior al registro de la marca, pues con un solo trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular, la renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación posterior de otros países.

¿A partir de cuándo se puede hacer uso del Sistema de Madrid en Colombia?

Mediante Ley N° 1455 de 2011- se aprobó en Colombia el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.

¿Cuáles son los países miembros del Protocolo de Madrid?

86 países hacen parte del Protocolo de Madrid. Estos países son llamados "Partes Contratantes". Una lista actualizada de los países contratantes está disponible en internet en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): <http://www.wipo.int/madrid/es/members>

¿Quiénes pueden presentar una solicitud de registro de marca internacional ante la SIC?

Cualquier titular de una solicitud presentada registrada en la SIC, que tenga nacionalidad colombiana, tenga domicilio o tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio colombiano, puede presentar una solicitud de registro de marca internacional a través de la SIC.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la Sic?

Para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la SIC, el solicitante debe tener una solicitud o un registro de marca previo en Colombia, llamado "Solicitud base" o "Registro Base". La marca y el titular de la solicitud internacional deben ser los mismos que la marca y los titulares que figuran en la solicitud o registro base. La solicitud Internacional debe incluir una lista de productos o servicios idéntica, reducida o más limitada que la lista de productos o servicios de la solicitud o registro base.

Así mismo, el solicitante del registro internacional debe pagar una tasa de transmisión a favor de la SIC, sin perjuicio de la tasa internacional que el solicitante deberá abonar directamente a la Oficina Internacional por cualquiera de las formas aceptadas por ésta.

La lista de requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación de una solicitud de marca internacional se encuentra en el numeral 6.1.3 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única. Los requisitos para presentar una solicitud de marca internacional completa se encuentran establecidos en el artículo 3 y la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

¿Puede el titular de una solicitud o registro de marca en Colombia presentar directamente una solicitud de registro de marca internacional ante la Oficina Internacional?

No. La solicitud de registro de marca internacional debe ser presentada a través de la SIC. La SIC debe certificar (revisar y confirmar) que cierta información de la solicitud de registro de marca internacional es la misma que la que contiene la solicitud o registro base en Colombia, posteriormente, la SIC remite la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina Internacional.