

MANUEL BOTANA AGRA
Catedrático de Derecho Mercantil
de la Universidad de Santiago de Compostela

LA PROTECCION
DE LAS MARCAS
INTERNACIONALES
(Con especial referencia a España)

INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS, S. A.
MADRID, 1994

INDICE

	<u>Pág.</u>
ABREVIATURAS	9
PRELIMINAR.....	11
CAPITULO PRIMERO. EL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS	15
1. Génesis y evolución	15
1.1. La conferencia de Madrid (1890-1891).....	16
1.2. Fase de consolidación (1892-1925).....	20
1.2.1. La conferencia de Bruselas.....	21
1.2.2. La conferencia de Washington	22
1.3. Las revisiones de 1925, 1934, 1957 y 1967	23
1.3.1. La conferencia de La Haya (1925)	23
1.3.2. La conferencia de Londres (1934).....	24
1.3.3. La conferencia de Niza (1957).....	25
1.3.4. La conferencia de Estocolmo (1967).....	27
2. La Unión particular	28
2.1. La Asamblea.....	29
2.2. La Oficina Internacional.....	30
2.3. Financiación.....	30
2.4. Estados miembros	31
2.4.1. Ratificación y adhesión.....	32
2.4.2. Denuncia	34
2.4.3. Acta aplicable	34

	Pág.
3. Beneficiarios	35
3.1. Los nacionales de cada país contratante.....	35
3.2. Los asimilados a los nacionales.....	36
4. El registro de la marca en el país de origen como base del registro internacional	37
4.1. El registro de la marca en un país contratante	38
4.2. Determinación del país de origen	41
4.2.1. Criterios aplicables.....	42
4.2.2. País de origen y país del titular	43
5. La solicitud de registro internacional.....	44
5.1. Forma y contenido	44
5.2. Documentación aneja a la solicitud.....	46
5.3. Examen de la solicitud por la Administración del país de origen...	47
5.4. Examen de la solicitud por la Oficina Internacional	47
6. La inscripción de la marca en el registro internacional.....	49
6.1. Menciones de la inscripción registral.....	49
6.2. La fecha del registro internacional.....	50
6.3. Notificación y publicidad del registro internacional	52
6.4. Ambito territorial del registro internacional	53
7. Efectos del registro internacional	55
7.1. La protección de la marca en los países contratantes.....	56
7.1.1. Presupuesto genético	57
7.1.2. Grado de protección	58
7.1.3. Alcance de la protección y la clasificación de los productos o servicios	62
7.2. El derecho de prioridad de la marca internacional.....	63
7.2.1. Su reconocimiento en el AMMI	63
7.2.2. Nacimiento del derecho	64
7.2.3. Exención de las formalidades del artículo 4.D del CUP ...	65
7.3. La sustitución de los registros nacionales por el registro internacional.....	65
7.3.1. Alcance	66
7.3.2. Condiciones.....	69
7.3.3. Efectos	70
8. La denegación de protección de la marca internacional por las Administraciones nacionales.....	73
8.1. Condiciones para el ejercicio de la facultad de denegación de la protección.....	74

	<u>Pág.</u>
8.2. Los motivos de denegación de la protección	75
8.2.1. Alcance de la remisión al CUP.....	76
8.2.1.1. Los motivos <i>ex</i> artículo 6 quinquies.....	77
8.2.1.2. Los motivos <i>ex</i> artículo 6 bis y 6 ter	78
8.2.2. Motivos no admisibles de denegación de la protección	80
8.3. Notificación de la denegación	81
8.3.1. Plazo.....	83
8.3.2. Las notificaciones fuera de plazo	85
8.4. Inscripción y comunicación de la denegación	87
8.5. Posición del titular de la marca internacional ante la denegación de la protección	88
9. Duración y renovación del registro internacional.....	89
9.1. Duración	89
9.2. Renovación.....	90
9.2.1. Requisitos	91
9.2.2. Mantenimiento de la marca inmodificada	92
9.2.3. Inscripción de la renovación	93
9.2.4. Consecuencias de la falta de renovación.....	93
10. Independencia del registro internacional.....	94
10.1. Estado de la cuestión anterior a la conferencia de Niza.....	95
10.2. Recepción del principio de la independencia en Niza.....	96
10.3. Presupuestos de la independencia	97
10.3.1. Transcurso del plazo de cinco años	98
10.3.2. Vigencia de la protección derivada del registro internacional.....	98
10.4. Efectos	100
11. Modificaciones del registro internacional	101
11.1. Renuncia	102
11.2. Anulación de la marca.....	103
11.3. Cambios en la lista de productos o servicios.....	105
11.4. Transmisión de la marca	107
11.4.1. Transmisión a persona establecida en un país contratante distinto del país del transmitente	108
11.4.2. Transmisión a persona no legitimada para obtener el registro internacional de una marca	110
11.4.3. La falta de inscripción de la transmisión y la cancelación de la marca en el registro internacional.....	111
11.4.4. Salvaguardia del artículo 6 quater del CUP.....	112
11.5. Cesión parcial	113
11.5.1. Modalidades	115

	<u>Pág.</u>
11.5.2. Inscripción en el registro internacional.....	117
11.5.3. Facultad reconocida a los países afectados en caso de cesión parcial relativa a productos o servicios.....	118
11.5.4. Cesión parcial y dependencia del registro internacional.	119
11.5.5. Salvaguardia del artículo 6 quater del CUP.....	119
11.6. Modificaciones del registro de origen con incidencia en el registro internacional.....	120
11.7. Inscripción de las modificaciones	122
12. La aplicación del AMMI en España.....	123
12.1. Las normas de conexión anteriores a la Ley 32/1988, de Marcas.	124
12.2. Las marcas internacionales en la Ley 32/1988, de Marcas	125
12.2.1. La extensión de la protección de la marca internacional a España.....	126
12.2.2. La denegación de la protección de la marca internacional.	127
12.2.2.1. La denegación como ejercicio de una facultad.	128
12.2.2.2. Condiciones de la eficacia de la denegación...	131
12.2.2.3. Posición del titular de la marca internacional ante la denegación de la protección	134
12.2.3. La solicitud de registro internacional para marcas de origen español	135
12.3. Estatuto jurídico de la marca internacional con extensión a España.	137
12.3.1. La asimilación de la protección de la marca internacional a la de la marca depositada en la OEPM.....	138
12.3.2. Peculiaridades derivadas del carácter internacional de la marca	141
CAPITULO II. EL PROTOCOLO AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.....	143
13. Introducción.....	143
13.1. El Tratado relativo al registro internacional de marcas (TRT)....	144
13.1.1. Beneficiarios	145
13.1.2. Presupuesto de base del registro internacional	146
13.1.3. Solicitud internacional.....	146
13.1.4. Efectos del registro.....	147
13.1.5. Denegación de la protección	148
13.1.6. Anulación del registro internacional.....	149
13.1.7. Duración y renovación	149
13.1.8. El registro internacional como base de un registro nacional	150
13.1.9. Marcas regionales.....	150
13.1.10. Conexión del TRT con el AMMI	151
13.1.11. Entrada en vigor y perspectivas	152

	Pág.
13.2. El proyectado Tratado de Cooperación en materia de Marcas (TCT)	152
14. Aprobación y calificación.....	154
14.1. Aprobación	154
14.2. Calificación	155
15. Aplicación y beneficiarios	157
15.1. Aplicación.....	157
15.2. Beneficiarios.....	158
16. Contenido.....	159
16.1. Integración de las partes contratantes en la Unión de Madrid	160
16.2. Presupuestos del registro internacional.....	161
16.2.1. La solicitud de base	161
16.2.2. El registro de base	163
16.3. La solicitud internacional	163
16.4. El registro internacional.....	164
16.4.1. Ambito territorial	165
16.4.2. Efectos	166
16.4.2.1. La protección de la marca internacional	166
16.4.2.2. La prioridad unionista.....	168
16.4.2.3. Sustitución de registros nacionales o regionales por el registro internacional.....	168
16.4.3. Duración y renovación.....	169
16.4.4. Independencia.....	170
16.4.4.1. Fase de dependencia.....	171
16.4.4.2. Fase de independencia	173
16.5. Denegación de la protección del registro internacional.....	173
16.5.1. Plazo para la notificación de la denegación	174
16.5.2. Posición del titular del registro internacional ante la denegación de protección	176
16.6. Anulación del registro internacional en una Parte contratante designada	177
16.7. Inscripción de ciertas modificaciones relativas al registro internacional	178
16.8. Transformación del registro internacional en solicitudes de registro nacionales o regionales	179
16.8.1. Cancelación del registro internacional.....	180
16.8.2. La solicitud nacional o regional	181
16.8.3. Efecto de la transformación.....	182

	<u>Pág.</u>
17. Denuncia.....	183
17.1. Situación del registro internacional respecto de la Parte contratante denunciante	184
17.2. Situación del registro internacional en caso de pérdida de legitimación de su titular por causa de la denuncia	185
18. Perspectivas	186
CAPITULO III. EL ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.....	
19. Introducción.....	189
19.1. La clasificación de productos en la etapa anterior a la conferencia de Niza.....	190
19.2. La conferencia de Niza de 1957.....	192
19.3. Revisiones del Arreglo	193
20. Contenido.....	194
20.1. La Unión particular	195
20.2. La Clasificación de productos y servicios.....	195
20.2.1. Constitución y piezas que la integran.....	196
20.2.2. Alcance jurídico	197
20.2.3. Cambios	198
20.3. El Comité de Expertos	199
21. La clasificación de Niza en España	200
21.1. Alcance de las disposiciones de los artículos 18, e), y 19.1 de la Ley de Marcas	202
21.2. Relieve de la Clasificación en la apreciación de la similitud o disparidad entre productos o servicios	205
CAPITULO IV. EL ARREGLO DE VIENA POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DE LAS MARCAS	
22. Trabajos previos	209
23. Aprobación.....	210
24. Contenido.....	211
24.1. Definición de la Clasificación	212
24.2. Alcance jurídico	213
24.3. Modificaciones y complementos de la Clasificación	214
24.4. El Comité de Expertos	215
CAPITULO V. APENDICES.....	
25. Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891	217

	<u>Pág.</u>
26. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989	231
27. Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas de 15 de junio de 1957	245
27.1. Lista de Clases de Productos y de Servicios con Notas Explicativas.	254
28. Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, establecido en Viena el 12 de junio de 1973	272
28.1. Lista de las Categorías y Divisiones de la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de Marcas	281
BIBLIOGRAFIA	287
A. Materiales	287
B. Libros y artículos	288