

PROTOCOLO DE MADRID

El Protocolo de Madrid es un Tratado Internacional relativo al registro internacional de marcas comerciales y es parte del Sistema de Madrid. Hoy busca ser una alternativa complementaria que unifica el sistema de presentaciones de marcas comerciales, y permite la internalización de marcas de forma más rápida, económica y flexible abarcando a más de 120 países.

En Chile, el Proyecto de Acuerdo que aprueba el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas" ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por lo que solo está pendiente la votación de la Sala del Senado. Luego, para su implementación, será necesario la elaboración de un Reglamento.

Las principales ventajas que el Protocolo de Madrid otorga a los usuarios son:

1.- Facilitar la presentación de solicitudes en el extranjero: Se simplifica el procedimiento de registro de una marca comercial en el extranjero, toda vez que mediante la presentación de una única solicitud de registro internacional, en un único idioma y pagando una sola tasa ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es

MADRID PROTOCOL

The Madrid Protocol is an international agreement concerning the international registration of trademarks and is part of the Madrid System. Today it seeks to be a complementary alternative that unifies the trademark filing system and allows the internalization of trademarks in a faster, less costly, and more flexible manner, covering more than 120 countries.

In Chile, the Draft Agreement approving the "Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Trademarks" has been approved by the Chamber of Deputies and by the Foreign Relations Committee of the Senate, so only the vote of the full Senate Chamber is pending. Then, for its complete implementation, the corresponding Regulations will have to be in place.

The main advantages that the Madrid Protocol grants its users are:

1.- Facilitate the filing of applications abroad: The procedure for registering a trademark abroad is simplified, since by filing a single application for international registration, in a single language and paying a single fee before the World Intellectual Property Organization (WIPO), it is possible, once the international registration has

posible una vez obtenido el registro internacional iniciar los procedimientos de solicitud de registro de una marca comercial a nivel nacional en los distintos países miembros del Protocolo de Madrid que designe el interesado. En otras palabras, no se hace necesario presentar una solicitud nacional en cada uno de los países de interés.

La solicitud de registro internacional debe en todo caso fundarse en una Solicitud o Registro Base vigente a nombre del mismo titular en cualquier país miembro del Protocolo de Madrid.

2.- Facilitar la gestión posterior de marcas

comerciales: El Protocolo simplifica la gestión (renovación, transferencias, cambios de nombres) de la marca comercial en todos los países designados por medio de la realización de un único trámite y el pago de una sola tasa. En otras palabras, todas las gestiones posteriores de la marca comercial pueden concentrarse en el registro internacional y una vez que son notificadas producirán efectos en todos los países designados en dicho registro.

En este mismo sentido, una vez obtenido el registro, su titular también podrá extender la inscripción a una Parte Contratante no incluida en la solicitud internacional original, limitar o renunciar a productos o servicios dentro del ámbito de su marca comercial; cancelar registros; y constituir licencias

been obtained, to initiate the application procedures for registration of a trademark at the national level in the different member countries of the Madrid Protocol designated by the interested party. In other words, it is not necessary to file a national application in each of the countries of interest.

The application for international registration must in any case be based on a valid Base Application or Registration in the name of the same holder in any member country of the Madrid Protocol.

2.- Facilitating the subsequent management of

trademarks: The Protocol simplifies the management (renewal, transfers, name changes) of the trademark in all the designated countries by a single procedure and the payment of a single fee. In other words, all the formalities that follow for the trademark can be concentrated in the international registration and once they are notified, they will produce effects in all the countries designated in the registration.

In the same sense, once the registration has been obtained, the holder may also extend it to other Contracting Parties that were not included in the original international application; limit or renounce goods or services within the scope of its trademark; cancel registrations; and constitute

respecto a todos o algunos de los registros en los países designados. De esta misma forma es posible ceder un registro internacional a un nuevo titular solo con respecto a algunas de las Partes Contratantes.

3.- Rechazo de Solicitud Base o cancelación de Registro Base: Si la Solicitud Base es denegada o el Registro Base cancelado, el Sistema concede un plazo de 3 meses para presentarla nuevamente en cada país en que se había solicitado, transformándola ahora en una solicitud nacional, pero manteniendo la prioridad del registro internacional. Es por esto que resulta esencial asegurar la concesión de la Solicitud o la mantención del Registro Bases en que se funde el registro internacional sin los cuales no podrán prosperar las eventuales solicitudes en los distintos países designados.

licenses in respect of all or some of the registrations in the designated countries. In the same manner it is possible to assign an international registration to a new holder only with respect to some of the Contracting Parties.

3.- Rejection of the Basic Application or cancellation of the Basic Registration: If the Base Application is rejected or the Base Registration is cancelled, the System grants a period of 3 months to file it again in each country where it was applied for, transforming it now into a national application, but maintaining the priority of the international registration. It is for this reason that it is essential to ensure the grant of the Application or the maintenance of the Base Registration on which the international registration is grounded upon, without which the eventual applications in the various designated countries will not be successful.