|  |
| --- |
| De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. |
|  |
|  |
| **DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, ADOPTADO EL 27 DE JUNIO DE 1989, MODIFICADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 Y EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2007.**  **HONORABLE ASAMBLEA:**  A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial, les fue turnado para su análisis y dictaminación correspondiente, el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.  Con fundamento en el artículo 76 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 188, 190, 230 fracción II, 237, 238 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido del Protocolo en comento, las comisiones someten a los integrantes de la Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:  **I.- ANTECEDENTES:**   1. Mediante oficio número SEL/UEL/300/158/12, de fecha 3 de abril de 2012, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, para los efectos de la aprobación a la que se refiere el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. En sesión del Pleno del 10 de abril de 2012, la Mesa Directiva lo turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial, para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.   **II.- CONTENIDO DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL:**  El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007 (en adelante el Protocolo) es un instrumento internacional que establece un procedimiento mediante el cual, a partir de la presentación de una sola solicitud internacional y la constitución de un registro internacional, el titular de una marca objeto de una solicitud o un registro en una Parte Contratante del Protocolo puede solicitar la protección de la misma en las demás Partes Contratantes del mismo, protección que será otorgada, por las Oficinas competentes de cada una de dichas partes, en estricta aplicación de las leyes, reglamentos y prácticas nacionales aplicables.  Este instrumento internacional incluye reglas para la presentación de las solicitudes de marcas a nivel internacional. El Protocolo está comprendido por 26 artículos que detallan la forma en que se obtiene el registro, el procedimiento, los efectos territoriales del registro internacional, los documentos que se tendrán que presentar junto con la solicitud, la duración del registro, su renovación y las tasas aplicables de solicitud y de registro internacional que a continuación se mencionan:   |  |  | | --- | --- | | *Artículo 1:* | *Pertenencia a la Unión de Madrid* | | *Artículo 2:* | *Obtención de la protección mediante el registro internacional* | | *Artículo 3:* | *Solicitud internacional* | | *Artículo 3 bis:* | *Efecto territorial* | | *Artículo 3 ter:* | *Solicitud de “extensión territorial”* | | *Artículo 4:* | *Efectos del registro internacional* | | *Artículo 4 bis:* | *Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional* | | *Artículo 5:* | *Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes* | | *Artículo 5 bis:* | *Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca* | | *Artículo 5 ter:* | *Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional* | | *Artículo 6:* | *Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional* | | *Artículo 7:* | *Renovación del registro internacional* | | *Artículo 8:* | *Tasas de solicitud internacional y de registro internacional* | | *Artículo 9:* | *Inscripción del cambio de titular de un registro internacional* | | *Artículo 9 bis:* | *Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional* | | *Artículo 9 ter:* | *Tasas para ciertas inscripciones* | | *Artículo 9 quater:* | *Oficina común de varios Estados contratantes* | | *Artículo 9 quinquies* | *Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales* | | *Artículo 9 sexies:* | *Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente* | |  | *Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo)* | | *Artículo 10:* | *Asamblea* | | *Artículo 11:* | *Oficina Internacional* | | *Artículo 12:* | *Finanzas* | | *Artículo 13:* | *Modificación de ciertos artículos del Protocolo* | | *Artículo 14:* | *Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor* | | *Artículo 15:* | *Denuncia* | | *Artículo 16:* | *Firma, idiomas, funciones de depositario* |   En síntesis, el Protocolo tiene los siguientes objetivos:   * Ofrecer al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en los países que formen parte del Arreglo (84 hasta marzo de 2011) mediante el otorgamiento de un registro internacional, lo que permitiría la reducción de los costos y las formalidades derivados de la protección de una marca. * Simplificar la gestión posterior de la marca, ya que con un trámite administrativo en la Oficina Internacional se pueden inscribir cambios ulteriores, o bien, renovar el registro.   **III.- METODOLOGÍA.**  Las comisiones elaboraron el presente dictamen mediante el análisis de los argumentos de valoración del Protocolo y con base en la información contenida en el apartado denominado Memorándum de Antecedentes del texto del instrumento internacional remitido por el Ejecutivo Federal, así como en las comunicaciones que se recibieron de diversos sectores involucrados en el tema, también en información proporcionada en las reuniones de trabajo celebradas con autoridades de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras.  **IV.- CONSIDERACIONES:**  **PRIMERA.-** Las comisiones dictaminadoras aprecian conveniente mencionar los siguientes antecedentes del Protocolo:  El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, establecido en 1891, se rige por: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de fecha 14 de abril de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de fecha 27 de junio de 1989, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, y del cual México es miembro desde el 14 de junio de 1975.  El Protocolo entró en vigor el 1 de diciembre de 1995, siendo objeto de modificación el 3 de octubre de 2006 y, posteriormente, el 12 de noviembre de 2007 y es un instrumento que brinda un procedimiento expedito, sencillo y económico para solicitar la protección de marcas de productos y servicios de los diversos miembros.  Como se ha dicho antes, establece un procedimiento mediante el cual, a partir de la presentación de una sola solicitud internacional y la constitución de un registro internacional, el titular de una marca objeto de una solicitud o un registro en una Parte Contratante del Protocolo puede solicitar la protección de la misma en las demás Partes Contratantes del Protocolo, protección que será otorgada por las Oficinas competentes de cada una de dichas partes, en estricta aplicación de las normas, reglamentos y prácticas nacionales aplicables. Pueden ser parte del Protocolo los Estados que son parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el “Convenio de Paris”) y las organizaciones intergubernamentales que cuenten, al menos, con un Estado que sea parte de dicho convenio. A los Estados Parte y a las organizaciones parte del Protocolo se les denomina Partes Contratantes.  México es miembro del Convenio de París desde el 20 de julio de 1906.  El Protocolo es lo que se conoce como un tratado cerrado; sólo pueden usarlo los nacionales de los Estados parte o aquellas personas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de una de las Partes Contratantes. Por tanto, mientras un Estado no es parte del Protocolo, la mayor parte de los ciudadanos de dicho Estado no podrán beneficiarse del uso de este sistema.  **SEGUNDA.-** Las comisiones que dictaminan destacan a continuación los principales beneficios que tendría para los titulares de los registros de marca la adhesión de nuestro País al Protocolo de Madrid.  Se disminuirían costos para los productores nacionales, especialmente los avocados a mercados de exportación, toda vez que se suprimirían muchos de los gastos que ocasiona la presentación de una solicitud de protección de una marca con el método tradicional, el cual implica cumplir los diferentes requisitos legales en los países que se requiera, así como el pago de traducciones en los diferentes idiomas utilizados y la contratación de servicios de abogados o gestores.  De igual forma, se ahorrarían los gastos posteriores al registro de marca, como el cambio de nombre de una empresa, de su titular, de dirección, incluso la inscripción de licencias, entre otros, que implicarían un costo adicional en cada una de las oficinas en donde se realizó el registro de una marca.  También se reducirían tiempos, en virtud de que a través del Protocolo el registro de una marca se podría establecer en un plazo previsible toda vez que la Unión de Madrid exige a cada nacional de marcas que notifique a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en un plazo limitado (de 12 a 18 meses) las posibles objeciones al registro internacional, mientras que en algunos países el trámite de una solicitud presentada mediante el sistema de registro nacional puede llevar más de 6 años; ya que los tiempos en cada país son variables.  Adicionalmente, la cesión de los derechos conferidos por la marca se inscribirían en un único organismo y abarcaría todos los países en los que se desea obtener la protección, sin necesidad de efectuar la inscripción en cada uno de esos países.  A través del Protocolo, se podría realizar una renovación centralizada de los registros nacionales mediante una sola renovación del registro internacional. Este sistema centralizado, contribuiría a mantener la protección de una marca en el plano internacional disminuyendo los costos correspondientes. Por otra parte, el Protocolo podría colocar a las empresas en primera posición en un mercado determinado, puesto que les permitiría asegurar una fecha de prioridad del registro de la escala internacional. Basta que en la solicitud internacional figure el nombre de la oficina nacional o regional en la cual se presentó la solicitud anterior, junto con la fecha de presentación y el número de solicitud. No es necesaria certificación alguna para establecer una fecha de prioridad en un país designado.  El Protocolo proporcionaría reconocimiento y validez de las marcas en todos los países miembros, lo que contribuiría a evitar que las empresas mexicanas corran el riesgo que existe en el entorno internacional con respecto al secuestro de marcas.  Algunas empresas mexicanas, se han visto forzadas a negociar acuerdos o litigar durante años en otros países, para recuperar sus derechos y la viabilidad de seguir vendiendo sus productos en esos territorios.  Asimismo, el Protocolo contribuiría a evitar que empresas de otros países realicen prácticas deshonestas en el ámbito industrial y comercial que perjudiquen la reputación de las empresas mexicanas o que puedan crear confusión respecto a sus establecimientos, productos o actividad industrial o comercial (como sería, la utilización de una marca idéntica o similar a otra en productos de la misma categoría).  De lo anterior se desprende que sería un instrumento internacional que favorecería a los titulares mexicanos de marcas para que registren las mismas en distintos países en una sola solicitud, cuyas ventajas residen en la simplicidad del sistema de registro internacional y en el ahorro que supone obtener y mantener la protección de sus marcas en el extranjero mediante este Sistema.  En conclusión, las comisiones dictaminadoras aprecian que la adhesión al Protocolo, favorecería las exportaciones de nuestro país y contribuiría a mejorar la competitividad y el desarrollo en el mercado internacional, sobre todo de las Pequeñas y Medianas Empresas, toda vez que proporcionaría protección para las marcas en los Estados designados con menos formalidades y gastos.  **TERCERA.-** Las comisiones destacan que por una parte, el numeral 1 inciso a) del artículo 14 del Protocolo dispone que “Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el presente Protocolo”  Por otra parte, el párrafo 2 del propio artículo establece que “Todo Estado u organización mencionado en el párrafo 1) podrá firmar este Protocolo. Cualquiera de estos Estados u organizaciones podrá, si ha firmado el presente Protocolo, depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o, si no hubiere firmado el presente Protocolo, podrá depositar un instrumento de adhesión a este Protocolo”. Por lo tanto, esta última hipótesis es la aplicable al caso de México al no haber sido signante original del Protocolo, pero ser parte del Convenio de París.  Por lo anterior, con fundamento en los artículos 76, fracción I, segundo párrafo; 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 fracción V y 5 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados se considera que es de aprobarse la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.  **CONCLUSIONES:**  Dadas las anteriores consideraciones, los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Comercio y Fomento Industrial estiman que es de aprobarse y someten a la consideración del Pleno el siguiente:  **DECRETO**  **ARTICULO ÚNICO.-** Se aprueba la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.  Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 19 de abril de 2012.  **COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL**  **COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES** |