



---

MM/A/53/1  
ORIGINAL: INGLÉS  
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 2019

## **Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)**

### **Asamblea**

**Quincuagésimo tercer período de sesiones (23.º ordinario)  
Ginebra, 30 de septiembre a 9 de octubre de 2019**

### **PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En su decimoséptima reunión, celebrada del 22 al 26 de julio de 2019, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) recomendó que se sometieran a examen y aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid (en lo sucesivo “la Asamblea”), en su quincuagésimo tercer período de sesiones, modificaciones de las reglas 21, 25, 27bis, 30 y 40 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Reglamento”).
2. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en los documentos MM/LD/WG/17/2 y MM/LD/WG/17/3. En los párrafos siguientes se ofrece información general sobre las modificaciones propuestas. Las modificaciones propuestas se reproducen en los Anexos del presente documento. Las adiciones y supresiones propuestas se indican, respectivamente, subrayando y tachando el texto correspondiente (anexos I y II). En los anexos III y IV figuran las versiones en limpio de las disposiciones modificadas propuestas (sin subrayar ni tachar).

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

3. Con las modificaciones propuestas de la Regla 21 del Reglamento se establecen los principios fundamentales que rigen la sustitución de un registro nacional o regional anterior por un registro internacional, y ofrecen una orientación útil tanto a los titulares de registros de marcas como a las oficinas de marcas sobre la forma en que se lleva a cabo la sustitución.
4. Con la modificación propuesta del párrafo 4 de la Regla 25 se aclara que, en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad en la que se mencionen varios nuevos titulares, cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones estipuladas para ser titular de un registro internacional.
5. Con la modificación propuesta del párrafo 3 de la Regla 27*bis* se estipula que la Oficina Internacional notificará al titular cualquier irregularidad relativa al pago de la tasa prevista en el punto 7.7 de la Tabla de tasas y se aclara que el titular deberá subsanar dicha irregularidad.
6. Con la modificación propuesta de la Regla 30 se simplifica el procedimiento vigente de renovación y el cálculo de las tasas, lo que redundará en beneficio de los titulares al facilitarles la renovación de sus registros internacionales.
7. Con la modificación propuesta del párrafo 6 de la Regla 40 se aclara que toda Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá enviar la notificación prevista en ese párrafo.

## ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

8. El Grupo de Trabajo recomendó además que las modificaciones propuestas de las Reglas 25, 27*bis*, 30 y 40 entren en vigor el 1 de febrero de 2020, y que la modificación propuesta de la Regla 21 entre en vigor el 1 de febrero de 2021, tal como consta en los Anexos del presente documento.

*9. Se invita a la Asamblea de la Unión de Madrid a aprobar las modificaciones de las Reglas 21, 25, 27bis, 30 y 40 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, según constan en los Anexos del documento MM/A/53/1.*

[Siguen los Anexos]

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

### Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

[...]

#### Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

##### *Regla 25 Petición de inscripción*

[...]

4) *[Varios nuevos titulares]* Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo de Madrid para ser titular del registro internacional ~~no se podrá inscribir ese cambio en relación con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro internacional respecto a esa Parte Contratante.~~

[...]

##### *Regla 27bis División de un registro internacional*

[...]

3) *[Petición irregular]* a) Cuando la petición no cumpla los requisitos especificados en el párrafo 1) exigibles, la Oficina Internacional requerirá a la Oficina que presentó la petición que subsane la irregularidad e informará al mismo tiempo al titular.

b) Si el importe de las tasas recibido es menor al importe de las tasas especificadas en el párrafo 2), la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular e informará al mismo tiempo a la Oficina que presentó la petición. ~~Si la Oficina no subsana la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha del requerimiento en virtud del apartado a), se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina que la presentó, informará al mismo tiempo al titular y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.~~

c) Si la irregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación contemplada en los párrafos a) o b), se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina que la presentó, informará al mismo tiempo al titular, y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

[...]

[...]

## Capítulo 6 Renovaciones

[...]

### Regla 30 Detalles relativos a la renovación

(1) [Tasas] a) [...]

[...]

c) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración en virtud de la Regla 18ter.2) o 4) con respecto a una Parte Contratante para la cual deba efectuarse el pago de una tasa individual en virtud del apartado a)iii), el importe de esa tasa individual se establecerá teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios incluidos en dicha declaración.

2) [Datos suplementarios] a) [...]

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional ~~respecto a~~ en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes.

c) El registro internacional no será renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no será renovado respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

~~d) [Suprimido] Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios.~~

~~e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Protocolo.~~ El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Protocolo.

[...]

**Capítulo 9**  
**Otras disposiciones**

[...]

*Regla 40*  
*Entrada en vigor; Disposiciones transitorias*

[...]

6) *[Incompatibilidad con la legislación nacional o regional]* Si, en la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada por el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27bis o el párrafo 2)a) de la Regla 27ter no fuesen compatibles con la legislación nacional o regional de esa Parte Contratante, el párrafo o los párrafos en cuestión, según el caso, no se aplicarán respecto de esa Parte Contratante mientras sigan siendo incompatibles con esa legislación, siempre y cuando dicha Parte Contratante notifique en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Protocolo. Esa notificación podrá ser retirada en cualquier momento.

[...]

[Sigue el Anexo II]

## MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

### Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 202021)

[...]

#### Regla 21

#### *Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional*

1) [Petición y ~~Notificación~~ Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, ~~de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, a raíz de dicha petición,~~ la Oficina ~~de una Parte Contratante designada~~ haya tomado nota en su Registro, ~~a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina,~~ de que se ha sustituido un registro o registros nacionales es o regionales es, según proceda, por ~~un el~~ registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales es o regionales es que se hayan sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros nacionales es o regionales es podrá ser incluida también en la notificación ~~en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.~~

2) [Inscripción] a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

3) [Otros detalles relacionados con la sustitución] a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.

b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.

c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4bis.1) del Protocolo.

d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional.

e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

[Sigue el Anexo III]

**PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCLO CONCERNIENTE  
AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

**Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro  
Internacional de Marcas**

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

[...]

**Capítulo 5  
Designaciones posteriores; Modificaciones**

[...]

*Regla 25  
Petición de inscripción*

[...]

4) *[Varios nuevos titulares]* Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo de Madrid para ser titular del registro internacional .

[...]

*Regla 27bis  
División de un registro internacional*

[...]

3) *[Petición irregular]* a) Cuando la petición no cumpla los requisitos especificados en el párrafo 1), la Oficina Internacional requerirá a la Oficina que presentó la petición que subsane la irregularidad e informará al mismo tiempo al titular.

b) Si el importe de las tasas recibido es menor al importe de las tasas especificadas en el párrafo 2), la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular e informará al mismo tiempo a la Oficina que presentó la petición.

c) Si la irregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación contemplada en los párrafos a) o b), se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina que la presentó, informará al mismo tiempo al titular, y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

[...]

[...]

## **Capítulo 6 Renovaciones**

[...]

### *Regla 30 Detalles relativos a la renovación*

(1) *[Tasas]* a) [...]

[...]

c) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración en virtud de la Regla 18*ter*.2) o 4) con respecto a una Parte Contratante para la cual deba efectuarse el pago de una tasa individual en virtud del apartado a)iii), el importe de esa tasa individual se establecerá teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios incluidos en dicha declaración.

2) *[Datos suplementarios]* a) [...]

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla 18*ter* en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes.

c) El registro internacional no será renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no será renovado respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

d) [Suprimido].

e) El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Protocolo.

[...]

**Capítulo 9**  
**Otras disposiciones**

[...]

*Regla 40*  
*Entrada en vigor; Disposiciones transitorias*

[...]

6) *[Incompatibilidad con la legislación nacional o regional]* Si, en la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada por el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27*bis* o el párrafo 2)a) de la Regla 27*ter* no fuesen compatibles con la legislación nacional o regional de esa Parte Contratante, el párrafo o los párrafos en cuestión, según el caso, no se aplicarán respecto de esa Parte Contratante mientras sigan siendo incompatibles con esa legislación, siempre y cuando dicha Parte Contratante notifique en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Protocolo. Esa notificación podrá ser retirada en cualquier momento.

[...]

[Sigue el Anexo IV]

## MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

### Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2021)

[...]

#### *Regla 21* *Sustitución de un registro nacional o regional* *por un registro internacional*

1) *[Petición y notificación]* Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo. Cuando, a raíz de dicha petición, la Oficina haya tomado nota en su Registro de que se ha sustituido un registro o registros nacionales o regionales, según proceda, por el registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o regionales que se hayan sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros nacionales o regionales podrá ser incluida también en la notificación.

2) *[Inscripción]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

3) *[Otros detalles relacionados con la sustitución]* a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.

b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.

c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4*bis*.1) del Protocolo.

d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional.

e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

[Fin del Anexo IV y del documento]