

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

Asamblea

Quincuagésimo quinto período de sesiones (24.º ordinario)
Ginebra, 4 a 8 de octubre de 2021

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 decimoctava reunión, celebrada del 12 al 16 de octubre de 2020, 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 quinto período de sesiones, modificaciones de las reglas 3, 5, 5**bis**, 9, 15, 17, 21, 22, 24, 32, 39 y 40 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Reglamento”), así como de la Tabla de tasas.

2. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en los documentos MM/LD/WG/18/2 Rev., MM/LD/WG/18/3 y MM/LD/WG/18/4. En los párrafos siguientes se ofrece información general sobre las modificaciones propuestas. Dichas modificaciones se reproducen en los Anexos del presente documento: las adiciones y supresiones propuestas se indican en los Anexos I y II subrayando y tachando, respectivamente, el texto en cuestión. En los Anexos III y IV figura el texto final (sin subrayado ni tachado) de las disposiciones que se propone modificar, tal como pasarían a ser de adoptarse las modificaciones propuestas.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO Y DE LA TABLA DE TASAS

3. Las modificaciones propuestas de la Regla 3 del Reglamento exigirían que los titulares de registros internacionales nombren un mandatario únicamente en una comunicación aparte, y no en el marco de una petición de inscripción. Los solicitantes y los nuevos titulares podrían seguir nombrando un mandatario, respectivamente, en la solicitud internacional y en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad. Las modificaciones propuestas también eliminarían el requisito de que se envíe al solicitante o al titular ejemplares de las comunicaciones intercambiadas con un mandatario que haya solicitado la cancelación del nombramiento porque puede accederse en línea a todos esos documentos, de manera segura, por conducto del *Madrid Portfolio Manager*, y porque los documentos enviados por las Partes Contratantes designadas están disponibles al público en Madrid Monitor.
4. Las modificaciones propuestas de la Regla 5 del Reglamento dispondrían que el incumplimiento de un plazo previsto en el Reglamento para realizar un acto ante la Oficina Internacional podría excusarse cuando se deba a un motivo de fuerza mayor. Las modificaciones propuestas darían a los usuarios del Sistema de Madrid un medio de subsanación equivalente al que ya está disponible en otros servicios mundiales de protección de la PI administrados por la OMPI, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Seguiría exigiéndose a los usuarios que presenten una petición acompañada de prueba suficiente y realicen el acto en el plazo de seis meses contados a partir de la expiración del plazo de que se trate.
5. Las modificaciones propuestas de la Regla 5*bis* del Reglamento contemplarían la continuación de la tramitación cuando el solicitante no cumpla el plazo, previsto en la Regla 12.7), para pagar las tasas adicionales tras una propuesta de reclasificación formulada por la Oficina Internacional en el marco de la misma Regla. También dispondrían la continuación de la tramitación cuando el titular no cumpla el plazo, previsto en la Regla 27*bis*.3)c), para pagar las tasas correspondientes a una petición de división.
6. Las modificaciones propuestas de la Regla 9 del Reglamento y las modificaciones que cabría introducir en consecuencia en las Reglas 15, 17 y 32, así como en el punto 2 de la Tabla de tasas, permitirían introducir nuevos medios de representación de las marcas, al exigir que la solicitud internacional contenga una representación de la marca, proporcionada de acuerdo con las Instrucciones Administrativas. No se modificaría la cuantía de las tasas.
7. Mediante la modificación propuesta de la Regla 21.3)d) del Reglamento se reconocería que es posible la sustitución parcial de un registro nacional o regional anterior, o más de uno, por un registro internacional. La disposición transitoria propuesta en el nuevo párrafo 7) de la Regla 40 no exigiría a las oficinas que apliquen antes del 1 de febrero de 2025 la Regla 21.3)d) modificada.
8. Las modificaciones propuestas de la Regla 22 del Reglamento eliminarían las referencias innecesarias a las acciones y los procedimientos judiciales, en plural, pues ya no son pertinentes.
9. La modificación propuesta de la Regla 24 del Reglamento simplificaría las peticiones de inscripción de la designación posterior al eliminar el requisito de que se indique en ellas la dirección del titular de un registro internacional.
10. Mediante las modificaciones propuestas de la Regla 39 del Reglamento se desplazaría al nuevo punto 10 de la Tabla de tasas la cuantía de las tasas correspondientes a una petición. No se modificaría la cuantía de dichas tasas.

ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

11. El Grupo de Trabajo recomendó que las modificaciones propuestas de las Reglas 3, 5, 5bis, 21, 22, 24, 39 y 40 del Reglamento, así como en el nuevo punto 10 de la Tabla de tasas, según figuran en los Anexos del presente documento, entren en vigor el 1 de noviembre de 2021. El Grupo de Trabajo recomendó asimismo que la modificación propuesta de la Regla 9 y las que se introducirían en consecuencia en las Reglas 15, 17 y 32 del Reglamento, así como en el punto 2 de la Tabla de tasas, según figuran en los Anexos del presente documento, entren en vigor el 1 de febrero de 2023.

12. Se invita a la Asamblea de la Unión de Madrid a adoptar las modificaciones de las Reglas 3, 5, 5bis, 9, 15, 17, 21, 22, 24, 32, 39 y 40 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, así como las modificaciones respecto de la Tabla de tasas, que se exponen en los Anexos del documento MM/A/55/1.

[Siguen los Anexos]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 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~~ 1 de noviembre de 2021

Capítulo 1 **Disposiciones generales**

[...]

Regla 3 **Representación ante la Oficina Internacional**

[...]

2) *[Nombramiento de mandatario]*

- a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o puede realizarlo el nuevo titular del registro internacional en una designación posterior o una petición formulada en virtud de la Regla 25.1a)i) y en él deberán indicarse el nombre y la dirección, suministrados de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas, así como la dirección de correo electrónico del mandatario.

[...]

4) *[Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto]*

- a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el Registro Internacional el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre, el domicilio y la dirección de correo electrónico de este. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, ~~la designación posterior,~~ la petición o la comunicación independiente en la que se nombre mandatario.

[...]

[...]

* Regla 21 del Reglamento modificada, conforme a lo aprobado por la Asamblea de la Unión de Madrid en octubre de 2019. Las modificaciones respecto de la Regla 21 entrarán en vigor el 1 de febrero de 2021. Véanse los documentos MM/A/53/1 "Propuestas de Modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", Anexo II (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) y MM/A/53/3 "Informe", párrafo 16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

6) *[Cancelación de la inscripción; fecha en que la cancelación surte efecto]*

[...]

- d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud de cancelación formulada por el mandatario, notificará en consecuencia al solicitante o al titular, ~~y acompañará la notificación con copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o recibido de éste durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificación.~~

[...]

Regla 5

~~Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica~~ Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

- 1) ~~*[Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos por motivos de fuerza mayor*~~ Comunicaciones enviadas a través de un servicio postal] El incumplimiento por una parte interesada del plazo fijado en el Reglamento para realizar un acto ante para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio postal se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que ese incumplimiento se debió a guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural, irregularidades en los servicios postal, de distribución o de comunicación electrónica debidas a circunstancias que estén fuera del alcance de la parte interesada, u otro motivo de fuerza mayor.
- i) ~~que la comunicación se envió por correo al menos cinco días antes del vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal se haya visto interrumpido en alguno de los 10 días precedentes al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió por correo con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio postal,~~ [Suprimido]
 - ii) ~~que el servicio postal registró el envío de la comunicación o datos sobre éste en el momento de efectuarlo, y,~~ [Suprimido]
 - iii) ~~en los casos en que los envíos por correo de toda clase no llegan normalmente a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a su expedición, que la comunicación ha sido enviada mediante una clase de correo que normalmente llega a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a la expedición, o por correo aéreo.~~ [Suprimido]
- 2) ~~*[Comunicaciones enviadas a través de un servicio de distribución]*~~ El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio de reparto se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, [Suprimido]
- i) ~~que la comunicación se envió al menos cinco días antes de vencer el plazo, o, cuando el servicio de distribución se haya visto interrumpido en cualquiera de los 10 días inmediatamente anteriores al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio de distribución, y~~ [Suprimido]

- ii) ~~que el servicio de distribución registró datos relativos al envío de la comunicación en el momento de efectuarlo. [Suprimido]~~
- 3) ~~[Comunicaciones enviadas por vía electrónica] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica. [Suprimido]~~
- 4) ~~[Limitación de la justificación] El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas y de que se realice ante ella el acto mencionado en los párrafos el párrafo 1), 2) o 3) y la comunicación o, en su caso, un duplicado de la misma tan pronto como sea razonablemente posible y, a más tardar, seis meses después del vencimiento del plazo de que se trate, a más tardar.~~

[...]

Regla 5bis **Continuación de la tramitación**

- 1) *[Petición]*
 - a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:
 - i) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en el formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; y,
 - ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

[...]

[...]

Capítulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales

[...]

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, 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 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. La sustitución puede afectar únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional.
- 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.

Regla 22

Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base

- 1) *[Notificación relativa a la cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base]*

[...]

- c) Cuando el procedimiento mencionado en el apartado b) haya dado por resultado la decisión definitiva a que se refiere la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificará a la Oficina Internacional y facilitará las indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv). Cuando ~~la acción judicial o~~ el procedimiento ~~mencionados mencionado~~ en el apartado b) se haya llevado a cabo y no haya dado por resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello o a petición del titular, notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.

[...]

Capítulo 5

Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24

Designación posterior al registro internacional

[...]

- 3) *[Contenido]*

- a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte.

[...]

- ii) el nombre ~~y la dirección~~ del titular,

[...]

[...]

Capítulo 9 Otras disposiciones

Regla 39 Continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores

- 1) Cuando un Estado (“el Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la independencia de ese Estado, del territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante predecesora”) haya depositado en poder del director general una declaración de continuación que tenga por efecto la aplicación del Protocolo por el Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante predecesora en la fecha establecida en virtud del párrafo 2) producirá sus efectos en el Estado sucesor si se cumplen las condiciones siguientes

[...]

- ii) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de ~~una la~~ tasa de 41 francos suizos especificada en el punto 10.1 de la Tabla de tasas para la Oficina Internacional, y de la tasa especificada en el punto 10.2 de la Tabla de tasas, que la Oficina Internacional girará a la Oficina del al Estado sucesor, ~~y de una tasa de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.~~

[...]

Regla 40 Entrada en vigor; disposiciones transitorias

[...]

- 7) [Disposición transitoria relativa a la sustitución parcial] Ninguna Oficina estará obligada a aplicar la segunda frase de la Regla 21.3)d) antes del 1 de febrero de 2025.

Tabla de tasas

en vigor el ~~1 de febrero de 2021~~ 1 de noviembre de 2021

Tabla de tasas

Francos suizos

[...]

10. Continuación de los efectos

10.1 Tasa para la Oficina Internacional 23

10.2 Tasa que la Oficina Internacional ha de girar al Estado sucesor 41

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 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 ~~2020~~2023

[...]

Capítulo 2 **Solicitudes internacionales**

[...]

Regla 9 **Condiciones relativas a la solicitud internacional**

[...]

4) *[Contenido de la solicitud internacional]*

a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

[...]

v) ~~una representación de la marca, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas, que será en color cuando se reivindique el color en virtud del punto vii), una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,~~

[...]

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color o la protección se solicite en color o así se conceda, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, ~~y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color~~

[...]

5) *[Contenido adicional de la solicitud internacional]*

[...]

- d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen en la que se certifique

[...]

- v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, o la protección de la marca, en la solicitud de base o en el registro de base, se solicita en color o así se concede, se incluye ~~la misma~~ una reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y

[...]

[...]

[...]

Capítulo 3
Registros internacionales

[...]

Regla 15
Fecha del registro internacional

- 1) *[Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional]* Cuando en la solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos siguientes:

[...]

- iii) una representación ~~reproducción~~ de la marca,

[...]

[...]

Capítulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan los registros internacionales

[...]

Regla 17
Denegación provisional

[...]

- 2) *[Contenido de la notificación]* En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán

[...]

- v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una representación~~reproducción~~ de la primera marca, o indicaciones de cómo acceder a dicha representación, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,

[...]

[...]

Capítulo 7
Gaceta y base de datos

Regla 32
Gaceta

- 1) *[Información relativa a los registros internacionales]*

[...]

- b) La representación ~~reproducción~~ de la marca se publicará tal como se haya facilitado figura en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4)a)vi), en la publicación se indicará ese hecho.
- c) [Suprimido] Cuando, en virtud de la Regla 9.4)b)v) o vii), se facilite una reproducción en color de la marca, en la Gaceta figurarán tanto la reproducción de la marca en blanco y negro como la reproducción en color.

[...]

Tabla de tasas

texto en vigor el 1 de febrero de ~~2020~~2023

Tabla de tasas

Francos suizos

1. [Suprimido]

2. *Solicitud internacional*

Se abonarán las siguientes tasas,
correspondientes a un período de 10 años:

2.1. Tasa básica (Artículo 8.2)i) del Protocolo;

2.1.1. cuando no figure ninguna
representación reproducción de la
marca en color 653

2.1.2. cuando figure alguna
representación reproducción de la
marca en color 903

[...]

[Sigue el Anexo III]

* Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa básica se reduce al 10% del importe prescrito (en cifras redondeadas a la unidad más cercana). En dicho caso, la tasa básica ascenderá a 65 francos suizos (cuando no figure ninguna representación reproducción de la marca en color) o a 90 francos suizos (cuando figure alguna representación reproducción de la marca en color).

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 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 noviembre de 2021

Capítulo 1 **Disposiciones generales**

[...]

Regla 3 **Representación ante la Oficina Internacional**

[...]

2) *[Nombramiento de mandatario]*

- a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o puede realizarlo el nuevo titular del registro internacional en una petición formulada en virtud de la Regla 25.1)a)i) y en él deberán indicarse el nombre y la dirección, suministrados de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas, así como la dirección de correo electrónico del mandatario.

[...]

4) *[Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto]*

- a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el Registro Internacional el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre, el domicilio y la dirección de correo electrónico de este. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la petición o la comunicación independiente en la que se nombre mandatario.

[...]

[...]

* Regla 21 del Reglamento modificada, conforme a lo aprobado por la Asamblea de la Unión de Madrid en octubre de 2019. Las modificaciones respecto de la Regla 21 entrarán en vigor el 1 de febrero de 2021. Véanse los documentos MM/A/53/1 "Propuestas de Modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", Anexo II (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) y MM/A/53/3 "Informe", párrafo 16 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

6) *[Cancelación de la inscripción; fecha en que la cancelación surte efecto]*

[...]

- d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud de cancelación formulada por el mandatario, notificará en consecuencia al solicitante o al titular.

[...]

Regla 5

Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

1) *[Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos por motivos de fuerza mayor]* El incumplimiento por una parte interesada del plazo fijado en el Reglamento para realizar un acto ante la Oficina Internacional se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que ese incumplimiento se debió a guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural, irregularidades en los servicios postal, de distribución o de comunicación electrónica debidas a circunstancias que estén fuera del alcance de la parte interesada, u otro motivo de fuerza mayor.

i) [Suprimido]

ii) [Suprimido]

iii) [Suprimido]

2) [Suprimido]

i) [Suprimido]

ii) [Suprimido]

3) [Suprimido]

4) *[Limitación de la justificación]* El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas y de que se realice ante ella el acto mencionado en el párrafo 1) tan pronto como sea razonablemente posible y, a más tardar, seis meses después del vencimiento del plazo de que se trate.

[...]

Regla 5bis

Continuación de la tramitación

1) *[Petición]*

- a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:

- i) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en el formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; y,
- ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

[...]

[...]

Capítulo 4

Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales

[...]

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, 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 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. La sustitución puede afectar únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional.
- 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.

Regla 22

Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base

- 1) *[Notificación relativa a la cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base]*

[...]

- c) Cuando el procedimiento mencionado en el apartado b) haya dado por resultado la decisión definitiva a que se refiere la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificará a la Oficina Internacional y facilitará las indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv). Cuando el procedimiento mencionado en el apartado b) se haya llevado a cabo y no haya dado por resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello o a petición del titular, notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.

[...]

Capítulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24
Designación posterior al registro internacional

[...]

3) *[Contenido]*

- a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte.

[...]

- ii) el nombre del titular,

[...]

[...]

Capítulo 9
Otras disposiciones

Regla 39
Continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores

- 1) Cuando un Estado (“el Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la independencia de ese Estado, del territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante predecesora”) haya depositado en poder del director general una declaración de continuación que tenga por efecto la aplicación del Protocolo por el Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante predecesora en la fecha establecida en virtud del párrafo 2) producirá sus efectos en el Estado sucesor si se cumplen las condiciones siguientes

[...]

- ii) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de la tasa especificada en el punto 10.1 de la Tabla de tasas para la Oficina Internacional, y de la tasa especificada en el punto 10.2 de la Tabla de tasas, que la Oficina Internacional girará al Estado sucesor.

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; disposiciones transitorias

[...]

- 7) *[Disposición transitoria relativa a la sustitución parcial]* Ninguna Oficina estará obligada a aplicar la segunda frase de la Regla 21.3)d) antes del 1 de febrero de 2025.

Tabla de tasas

en vigor el 1 de noviembre de 2021

Tabla de tasas

Francos suizos

[...]

10. Continuación de los efectos

10.1 Tasa para la Oficina Internacional	23
10.2 Tasa que la Oficina Internacional ha de girar al Estado sucesor	41

[Sigue el Anexo IV]

MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL 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 2023

[...]

Capítulo 2 **Solicitudes internacionales**

[...]

Regla 9 **Condiciones relativas a la solicitud internacional**

[...]

4) [Contenido de la solicitud internacional]

a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

[...]

v) una representación de la marca, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas, que será en color cuando se reivindique el color en virtud del punto vii),

[...]

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color o la protección se solicite en color o así se conceda, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados,

[...]

5) *[Contenido adicional de la solicitud internacional]*

[...]

- d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen en la que se certifique

[...]

- v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, o la protección de la marca, en la solicitud de base o en el registro de base, se solicita en color o así se concede, se incluye una reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y

[...]

[...]

[...]

Capítulo 3
Registros internacionales

[...]

Regla 15
Fecha del registro internacional

- 1) *[Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional]* Cuando en la solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos siguientes:

[...]

- iii) una representación de la marca,

[...]

[...]

Capítulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan los registros internacionales

[...]

Regla 17
Denegación provisional

[...]

- 2) *[Contenido de la notificación]* En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán

[...]

- v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una representación de la primera marca, o indicaciones de cómo acceder a dicha representación, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,

[...]

[...]

Capítulo 7
Gaceta y base de datos

Regla 32
Gaceta

- 1) *[Información relativa a los registros internacionales]*

[...]

- b) La representación de la marca se publicará tal como se haya facilitado en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4)a)vi), en la publicación se indicará ese hecho.
- c) [Suprimido]

[...]

Tabla de tasas

texto en vigor el 1 de febrero de 2023

Tabla de tasas

*Francos
suizos*

1. **[Suprimido]**

2. **Solicitud internacional**

Se abonarán las siguientes tasas,
correspondientes a un período de 10 años:

2.1. Tasa básica (Artículo 8.2)i) del Protocolo)*

2.1.1. cuando no figure ninguna representación de la marca en color	653
--	-----

2.1.2. cuando figure alguna representación de la marca en color	903
--	-----

[...]

[Fin del Anexo IV y del documento]

* Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa básica se reduce al 10% del importe prescrito (en cifras redondeadas a la unidad más cercana). En dicho caso, la tasa básica ascenderá a 65 francos suizos (cuando no figure ninguna representación de la marca en color) o a 90 francos suizos (cuando figure alguna representación de la marca en color).