

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

Decimocuarta reunión
Ginebra, 13 a 17 de junio de 2016

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En el presente documento se presentan propuestas de modificación del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante, respectivamente, “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”) y las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante, “las Instrucciones Administrativas”).
2. Más concretamente, estas propuestas guardan relación con las modificaciones de las Reglas 3, 4, 18^{ter}, 21, 22, 27 y 32 del Reglamento Común y la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas y con la introducción de la nueva Regla 23^{bis} del Reglamento Común. Estas propuestas consolidan el proceso en curso destinado a asegurar que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Sistema de Madrid”) sea más fácil de utilizar y más atractivo para sus usuarios, las Oficinas de las Partes Contratantes y los terceros interesados. En el Anexo del presente documento constan dichas propuestas.

REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL

ANTECEDENTES

3. La Regla 3.4)b) del Reglamento Común prevé actualmente que, cuando el solicitante o el titular nombre un nuevo mandatario en una comunicación independiente presentada por conducto de una Oficina, la Oficina Internacional notificará la inscripción de dicho nombramiento al solicitante o al titular y a la Oficina que haya presentado la petición.

PROPUESTA

4. Puede darse el caso de que la Oficina de una Parte Contratante designada esté obligada a ponerse en contacto con el titular de un registro internacional que no tenga un mandatario local o una dirección local para notificaciones o a enviarle comunicaciones directamente. Esto podría suceder, por ejemplo, a fin de proporcionar al titular información sobre los requisitos de mantenimiento que han de satisfacerse directamente ante la Oficina (por ejemplo, la presentación de declaraciones juradas) o sobre acciones de cancelación iniciadas por un tercero. Para esas Oficinas, quizá sea útil disponer de información sobre el nombramiento de un mandatario que haya sido inscrita en el Registro Internacional. Por lo tanto, se propone modificar la Regla 3.4)b) para asegurarse de que se notifique a la Oficina de una Parte Contratante designada cuando el nombramiento de un representante haya sido inscrito en el Registro Internacional.

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

ANTECEDENTES

5. Actualmente, el Reglamento Común tiene, en la Regla 4, una disposición que trata del cómputo de los plazos. De conformidad con la Regla 4.4), cuando un plazo expira un día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada no están abiertas al público, el plazo vencerá el primer día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de nuevo abiertas al público. Esta disposición abarca las situaciones en que el plazo vence en un feriado oficial, pero también en las que el cierre de la Oficina Internacional o la Oficina interesada se debe a una situación de fuerza mayor.

PROPUESTA

6. Se propone modificar el párrafo 4) de la Regla 4 para dejar claro que, además de las situaciones descritas anteriormente, cuando el plazo venza un día en que no se distribuya el correo ordinario en la localidad de la Oficina Internacional o la Oficina interesada, por ejemplo, debido a un feriado oficial no observado por la Oficina Internacional (a saber, el Día Nacional Suizo) o la Oficina interesada, el plazo vencerá cuando se vuelva a distribuir el correo ordinario. La propuesta de modificación resultará beneficiosa para los usuarios, las Oficinas y la Oficina Internacional, puesto que aclarará cuándo vence el plazo en cuestión.

DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA EN UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

ANTECEDENTES

7. La actual Regla 18^{ter} trata de las declaraciones relativas a la protección de la marca que es objeto de un registro internacional en las Partes Contratantes designadas. En el párrafo 4) de la Regla 18^{ter} se prevé el envío de nuevas declaraciones, tras el envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 2) o 3) de la misma regla.

8. En virtud del marco jurídico vigente, al considerar el envío de una declaración conforme a la Regla 18ter.4), una Oficina necesita verificar si ya ha enviado una notificación de denegación provisional, seguida de una declaración enviada conforme a la Regla 18ter.2) o 3). Únicamente en este caso, la Oficina puede enviar una declaración conforme a la Regla 18ter.4). Cuando la Oficina haya enviado una declaración de concesión de la protección conforme a la Regla 18ter.1) o cuando haya aplicado la “aceptación tácita”, toda decisión posterior que afecte al alcance de la protección únicamente podrá ser notificada en forma de invalidación, con arreglo a la Regla 19.

PROPUESTA

9. Se propone modificar la Regla 18ter, a fin de permitir asimismo el envío de declaraciones conforme al párrafo 4) tras una declaración de concesión de la protección enviada conforme al párrafo 1) de la misma regla, así como cuando la marca se considere protegida en virtud del principio de aceptación tácita. Cuando entró en vigor la Regla 18ter.4), se pensaba que se utilizaría de modo marginal; sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen varios casos en que las Oficinas podrían haber aplicado la propuesta de regla modificada (por ejemplo, en la cancelación debida a la no utilización). Esta propuesta no tiene por fin aumentar el número de decisiones que afecten al alcance de la protección ni ofrecer a las Oficinas la posibilidad de notificar, por ejemplo, una denegación provisional cuando haya vencido el plazo. El único propósito de la regla es facilitar a las Oficinas la notificación a la Oficina Internacional de toda decisión posterior que afecte al alcance de la protección, en concordancia con su legislación aplicable.

SUSTITUCIÓN

ANTECEDENTES

10. En la reunión anterior del Grupo de Trabajo se debatió ampliamente sobre la sustitución. Las delegaciones y los representantes de organizaciones de usuarios propusieron varios elementos y cambios adicionales a la propuesta examinada en la reunión anterior. Se propone una nueva redacción del proyecto de disposición para dar cabida a las sugerencias planteadas en el debate mencionado.

PROPUESTA

11. Los representantes de organizaciones de usuarios solicitaron las opciones para presentar la petición directamente ante la Oficina designada en cuestión o por conducto de la Oficina Internacional. La posibilidad de elección se ofrece actualmente en el párrafo 1) de la propuesta de disposición.

12. En la propuesta de modificación de la Regla 21 se prevé actualmente que un registro internacional no solo sustituya a uno sino a varios registros nacionales o regionales.

13. En el párrafo 2)b) se establece que, cuando una petición se presente por conducto de la Oficina Internacional, ésta simplemente transmitirá la petición a la Oficina en cuestión e informará al titular. En tal caso, la Oficina Internacional no examinará la petición ni comunicará ninguna irregularidad.

14. En el párrafo 3)a) se estipula que una Oficina “podrá” examinar peticiones a fin de que se tome nota de un registro internacional, dejando claro de ese modo que el examen de las Oficinas no es obligatorio.

15. Una Oficina que haya tomado nota en su registro de un registro internacional lo notificará a la Oficina Internacional incluyendo en la notificación las indicaciones que se exigen en el párrafo 3)b). En virtud del párrafo 4), la Oficina Internacional inscribirá toda notificación recibida de una Oficina e informará al titular en consecuencia.

16. No se pagarán tasas a la Oficina Internacional por su labor con arreglo a lo dispuesto en la propuesta de modificación de la Regla 21, pero las Partes Contratantes podrán exigir el pago de una tasa por la presentación de peticiones a fin de que se tome nota en sus registros.

17. Cuando la petición se presente por conducto de la Oficina Internacional, mediante la propuesta de nuevo párrafo 7) se le permitirá percibir una tasa por la presentación de una petición en nombre de una Parte Contratante, de haberse cursado dicha petición, y enviarla a dicha Parte Contratante. En ese caso, el procedimiento propuesto para establecer el importe de esa tasa será más sencillo que el procedimiento actual para establecer los importes de las tasas individuales. La Parte Contratante en cuestión podrá comunicar ese importe en francos suizos o, cuando esto no sea posible, en la moneda utilizada por la Oficina de dicha Parte Contratante. En este último caso, la Oficina Internacional aplicará la Regla 35.2)b) *mutatis mutandis*. En aplicación de dicho mecanismo, la Oficina Internacional establecerá el importe en francos suizos, teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas, informará de ese importe a la Oficina en cuestión y publicará esta información en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

18. Una vez que haya sido establecido el importe de la tasa, la Oficina Internacional no supervisará las fluctuaciones del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas. No obstante, la Oficina de la Parte Contratante en cuestión podrá notificar en cualquier momento un nuevo importe a la Oficina Internacional. El nuevo importe entrará en vigor en cuanto sea publicado en el sitio web de la OMPI.

19. La distribución de las tasas recaudadas por tomar nota de la sustitución se pondrá a disposición de las Partes Contratantes en cuestión, por ejemplo, una o dos veces al año.

20. Con toda probabilidad, las Partes Contratantes estarán obligadas a efectuar cambios jurídicos o administrativos para establecer el importe que ha de recaudar en su nombre la Oficina Internacional con arreglo a la propuesta de modificación de la Regla 21. La Oficina Internacional no está en disposición de determinar el tiempo requerido por cada Parte Contratante para efectuar esos cambios. Además, la Oficina Internacional tendrá que ajustar su proceso financiero para recaudar, administrar y distribuir la nueva tasa propuesta; es necesario un análisis ulterior para determinar la cantidad de trabajo necesaria y una posible fecha de aplicación de esos ajustes.

21. En consecuencia, se propone que el Grupo de Trabajo llegue a un acuerdo, en principio, sobre el procedimiento descrito en los párrafo 17 a 19, pero que examine en su siguiente reunión una recomendación para la adopción del párrafo 7) de la propuesta de modificación de la Regla 21, tras el análisis y la recomendación de la Oficina Internacional sobre su posible fecha de entrada en vigor.

CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SOLICITUD DE BASE, DEL REGISTRO RESULTANTE DE ELLA O DEL REGISTRO DE BASE

ANTECEDENTES

22. Se proponen dos modificaciones en la Regla 22 para i) reducir la incertidumbre cuando las acciones que puedan dar lugar a la cesación de los efectos de la marca de base se inicien antes del vencimiento del plazo de dependencia y ii) aclarar los efectos de la cesación de los efectos de la marca de base en los registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad así como los resultantes de su fusión.

PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PÁRRAFO 1)B) O DE MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 1)C) DE LA REGLA 22

23. En la Regla 22.1)b) se estipula que, cuando la acción judicial mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, o un procedimiento de los mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Artículo 6.3 del Protocolo, se inicien antes del vencimiento del plazo de dependencia de cinco años, pero no den lugar, antes del vencimiento de ese plazo, a la decisión definitiva o a la retirada o a la renuncia, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional una vez que tenga conocimiento de esos hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho período.

24. De conformidad con el párrafo 2)a) de la misma regla, la Oficina Internacional inscribirá dichas notificaciones en el Registro Internacional y transmitirá una copia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular. Sin embargo, una Oficina que haya enviado una notificación conforme al párrafo 1)b) no está obligada a retirar esa notificación cuando las acciones o procedimientos mencionados no den lugar a una decisión, o cuando dicha decisión no dé lugar a la cesación de los efectos. En consecuencia, la información permanece en el Registro Internacional.

25. En dicho caso, los titulares de registros internacionales pueden verse afectados negativamente y, por ejemplo, quizá encuentren difícil ejercer sus derechos y ceder el registro internacional debido a la incertidumbre producida por la información inscrita en el Registro Internacional, que indica que existen procedimientos en curso que pueden dar lugar a la cancelación de sus registros.

26. De hecho, mientras la Oficina Internacional ha inscrito 431 notificaciones enviadas conforme al párrafo 1)b), únicamente se han cancelado total o parcialmente 164 registros internacionales a petición de la Oficina de origen tras dicha inscripción. Además, existen 221 registros internacionales aún en vigor respecto de los que se ha inscrito una notificación enviada conforme al párrafo 1)b) pero respecto de los que la Oficina de origen no ha enviado una petición de cancelación total o parcial.

27. La propuesta de suprimir el párrafo 1)b) mejorará la situación actual al exigir únicamente que, de conformidad con los párrafos 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo, la Oficina envíe una notificación y solicite la cancelación del registro internacional una vez que la marca de base haya cesado de tener efectos, a raíz de una decisión definitiva, y no antes de que se haya adoptado dicha decisión. Esta propuesta también podría reducir el volumen de trabajo de las Oficinas de las Partes Contratantes y de la Oficina Internacional, puesto que no estarán obligadas a efectuar notificaciones e inscripciones relativas a decisiones que no sean definitivas en relación con el destino de la marca de base.

28. Como alternativa, a fin de conservar en el Registro Internacional información relativa a las acciones en curso que puedan dar lugar a la cesación de los efectos de la marca de base, el Grupo de Trabajo podría preferir mantener el párrafo 1)b). Sin embargo, a fin de mitigar la incertidumbre resultante de la situación descrita anteriormente, podría modificarse el párrafo 1)c) a fin de que la Oficina de origen también esté obligada a enviar una notificación cuando la decisión definitiva no dé lugar a la cesación de los efectos de la marca de base.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 2)B) DE LA REGLA 22

29. Esta propuesta tiene que ver con las actuaciones que la Oficina Internacional debe emprender a raíz de la inscripción de una notificación de cesación de los efectos en el Registro Internacional.

30. En el Artículo 6)4) del Protocolo se exige que la Oficina de origen solicite la cancelación del registro internacional a raíz de la cesación de los efectos de la marca de base. En consecuencia, en el párrafo 2)b) de la Regla 22 se exige que la Oficina Internacional cancele el registro internacional.

31. En la regla no se menciona explícitamente que la Oficina Internacional también tenga que cancelar, en la medida de lo aplicable, los registros internacionales resultantes del cambio parcial en la titularidad inscrito en el registro internacional mencionado en una notificación de cesación de los efectos enviada de conformidad con lo dispuesto en la Regla 22.1)a) o los resultantes de su fusión. No obstante, la creación de un nuevo registro internacional únicamente está destinada a ser un mecanismo para administrar la parte del registro que ha sido cedida de conformidad con el Artículo 9 del Protocolo. Por lo tanto, la cesación de los efectos de la marca de base no solo afectaría al registro internacional inicial sino también a los registros internacionales resultantes del mismo. En consecuencia, se propone que esta situación quede abarcada explícitamente modificando el párrafo 2)b) de la Regla 22.

COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DESIGNADAS ENVIADAS POR CONDUCTO DE LA OFICINA INTERNACIONAL

ANTECEDENTES

32. En la reunión anterior del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones informaron de que sus Oficinas no disponen de medios para enviar algunas comunicaciones a los titulares no residentes que no hayan indicado una dirección para notificaciones en su territorio ni nombrado un mandatario local.

PROPUESTA

33. Se propone una nueva Regla 23*bis* con el fin de que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas puedan solicitar que la Oficina Internacional transmita dichas comunicaciones en su nombre.

34. La Oficina Internacional transmitirá simplemente la comunicación al titular o al mandatario inscrito. La Oficina Internacional no examinará el contenido de la comunicación ni la inscribirá en el Registro Internacional.

35. La Oficina Internacional transmitirá comunicaciones al titular a la mayor brevedad posible, de la manera más rápida posible. Con toda probabilidad, como esas comunicaciones no serán objeto de examen ni de inscripción, su tramitación y transmisión se efectuará en gran medida de forma automática. Además, los efectos de una comunicación transmitida al titular por conducto de la Oficina Internacional, con arreglo a la nueva regla propuesta, incluidos los efectos en los posibles plazos para determinadas acciones requeridas por el titular, seguirán siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante en cuestión.

INSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD

ANTECEDENTES

36. El párrafo 2) de la Regla 27 del Reglamento Común, que preveía la creación de un nuevo registro internacional tras la inscripción de un cambio parcial en la titularidad y establecía la numeración de dicho registro, fue suprimido en una modificación del Reglamento Común que entró en vigor el 1 de abril de 2002. Ese párrafo pasó a ser la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas.

37. Si bien la numeración de los registros internacionales es una cuestión que se trata más adecuadamente en las Instrucciones Administrativas, las disposiciones para la creación de nuevos registros internacionales y para la fusión de dichos registros deben tratarse exhaustivamente en el Reglamento Común.

PROPUESTA

38. Se propone reintroducir el párrafo 2) de la Regla 27, en el que se estipula la creación de un nuevo registro internacional tras la inscripción de un cambio parcial en la titularidad, y que se modifique la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas a fin de que trate exclusivamente de la numeración de los registros internacionales.

39. Esta propuesta no conllevará cambios en los principios, procesos y prácticas relativos a la inscripción de un cambio parcial en la titularidad; únicamente tiene por fin remediar una incongruencia jurídica constatada.

LA GACETA

ANTECEDENTES

40. En la Regla 32.3) vigente se establece que la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales (Gaceta) se publicará en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Se prevé que la Gaceta sea accesible desde el sitio web principal de la OMPI (nueva base de datos del Sistema de Madrid) en lugar del sitio web del Sistema de Madrid. La Gaceta, tal y como está configurada actualmente, incluidos sus datos, diseño y capítulos, seguirá sin cambios.

PROPUESTA

41. El formato existente de la Gaceta podrá cambiar en el futuro y los elementos de sus datos podrán publicarse de manera que se haga un uso más adecuado de la tecnología disponible y sea más fácil de utilizar. A fin de prever esa posibilidad, se propone modificar la Regla 32.3) para indicar simplemente que las publicaciones efectuadas por la Oficina Internacional se harán en el sitio web de la OMPI.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

42. Se sugiere que las modificaciones propuestas del Reglamento Común entren en vigor el 1 de noviembre de 2017, con la posible excepción de la propuesta de modificación de la Regla 21, tal y como se especifica en el párrafo 21 del presente documento.

43. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; e

ii) indicar si recomendará a la Asamblea de la Unión de Madrid algunas o todas las modificaciones propuestas del Reglamento Común, tal como se presentan en el Anexo del presente documento o formuladas de forma distinta, y proponer una fecha para su entrada en vigor.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el ~~1 de abril de 2016~~)

[...]

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

*Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional*

[...]

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

[...]

b) La Oficina Internacional notificará la inscripción mencionada en el apartado a) tanto al solicitante o al titular como al mandatario y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por conducto de una oficina, la Oficina Internacional notificará asimismo la inscripción a esa oficina.

[...]

*Regla 4
Cómputo de los plazos*

[...]

4) *[Vencimiento en un día en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén abiertas al público o no se distribuya el correo ordinario]* Si un plazo expira un día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada no están abiertas al público, o un día en que no se distribuye el correo ordinario en la localidad en la que está situada la Oficina Internacional o la Oficina, el plazo vencerá, no obstante lo dispuesto en los párrafos 1) a 3), el primer día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de nuevo abiertas al público o en el que se vuelva a distribuir el correo ordinario.

[...]

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

[...]

Regla 18ter

Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada

[...]

4) *[Decisión ulterior]* Cuando, no se haya enviado una notificación de denegación provisional en el plazo aplicable conforme a lo estipulado en el Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2) del Protocolo, o cuando, tras el envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 1), 2) o 3), una decisión ulterior afecte a la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.⁵

[...]

Regla 21

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

~~1) *[Notificación]* Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, 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 nacional o regional por un 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 nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional.~~

~~Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional podrá ser incluida también en la notificación en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada. *[Presentación de la petición]* El titular podrá, a partir de la fecha de la notificación de la designación, presentar una petición para que la Oficina de una Parte Contratante designada tome nota del registro internacional en su Registro, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 4bis.2) del Arreglo o del Protocolo, ante esa Oficina o por conducto de la Oficina Internacional. Cuando la petición se presente por conducto de la Oficina Internacional, será efectuada en el formulario oficial pertinente.~~

~~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. *[Contenido de una petición presentada por conducto de la Oficina Internacional y transmisión]* a) En la petición que se menciona en el párrafo 1), cuando sea presentada por conducto de la Oficina Internacional, se indicará:~~

⁵ Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:
“Las referencias en la Regla 18ter.4) a una decisión ulterior que afecta a la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de *restitutio in integrum*, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habían completado los procedimientos ante dicha Oficina.”

- i) el número del registro internacional en cuestión,
 - ii) el nombre del titular,
 - iii) la Parte Contratante en cuestión,
 - iv) cuando la sustitución afecte sólo a uno o a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios,
 - v) la fecha y el número de presentación, 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 considera que han sido sustituidos por el registro internacional, y
 - vi) en los casos en que se aplica el párrafo 7), el importe de la tasa abonada, en su caso, así como el método de pago o las instrucciones para que sea cargado el importe pertinente en una cuenta abierta con la Oficina Internacional, y la identidad de la parte que haya efectuado el pago o dado las instrucciones de pago.
- b) La Oficina Internacional transmitirá la petición que se menciona en el apartado a) a la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión e informará al titular en consecuencia.

3) [Examen y notificación por la Oficina de una Parte Contratante] a) La Oficina de una Parte Contratante designada podrá examinar la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si cumple las condiciones estipuladas en los Artículos 4bis.1) del Arreglo o del Protocolo.

b) Cuando una Oficina haya tomado nota en su Registro de un registro internacional lo notificará a la Oficina Internacional. Dicha notificación contendrá las indicaciones que se especifican en el párrafo 2)a)i) a v). La notificación podrá contener asimismo información relativa a otros derechos adquiridos en virtud del registro o registros nacionales o regionales que corresponda.

4) [Inscripción y notificación] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 3) e informará al titular en consecuencia.

5) [Alcance de la sustitución] Los nombres de los productos y servicios enumerados en el registro o registros nacionales o regionales serán equivalentes, pero no necesariamente idénticos, a los enumerados en el registro internacional que los ha sustituido.

6) [Efectos de la sustitución en el registro nacional o regional] El registro o los registros nacionales o regionales no serán cancelados ni se verán afectados de otro modo por el hecho de que se considere que han sido sustituidos por un registro internacional o de que la Oficina haya tomado nota en su Registro de este último.

7) [Tasas] Cuando una Parte Contratante exija una tasa por la presentación de la petición prevista en el párrafo 1) y la petición se presente por conducto de la Oficina Internacional y la Parte Contratante desee que la tasa sea recaudada por la Oficina Internacional, se lo notificará a la Oficina Internacional, indicando el importe de esa tasa en francos suizos o en la moneda utilizada por la Oficina. La Regla 35.2)b) se aplicará *mutatis mutandis*.

[...]

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]*

[...]

OPCIÓN A

b) ~~[Suprimido] Cuando la acción judicial mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, o un procedimiento de los mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Artículo 6.3) del Protocolo, se inicien antes de que venza el plazo de cinco años, pero no den lugar, antes del vencimiento de ese plazo, a la sentencia definitiva mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, a la decisión definitiva a que se alude en la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia mencionadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional una vez que tenga conocimiento de esos hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho período.~~

OPCIÓN B

b) Cuando la acción judicial mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, o un procedimiento de los mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Artículo 6.3) del Protocolo, se inicien antes de que venza el plazo de cinco años, pero no den lugar, antes del vencimiento de ese plazo, a la sentencia definitiva mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, a la decisión definitiva a que se alude en la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia mencionadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional una vez que tenga conocimiento de esos hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho período.

c) Cuando la acción judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b) hayan dado por resultado la sentencia definitiva a que se alude en el Artículo 6.4) del Arreglo, a 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 en el apartado b) hayan sido ejecutados y no hayan dado por resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.

2) *[Inscripción y transmisión de la notificación; cancelación del registro internacional]*

[...]

b) Cuando en una notificación mencionada en el párrafo 1)a) o c) se pida la cancelación del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese párrafo, la Oficina Internacional cancelará, hasta donde sea aplicable, el registro internacional inscrito en el Registro Internacional. La Oficina Internacional cancelará asimismo, en la misma medida, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificación mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusión.

[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 23bis Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por conducto de la Oficina Internacional

1) [Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no contempladas en el presente Reglamento] Cuando la legislación de una Parte Contratante designada no autorice a la Oficina a transmitir directamente al titular una comunicación relativa a un registro internacional, esa Oficina podrá pedir a la Oficina Internacional que transmita en su nombre una copia de esa comunicación al titular.

2) [Formato de la comunicación] La Oficina Internacional establecerá el formato en que la Oficina en cuestión enviará la comunicación mencionada en el párrafo 1).

3) [Transmisión al titular] La Oficina Internacional transmitirá al titular una copia de la comunicación mencionada en el párrafo 1), en el formato establecido por la Oficina Internacional, sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional.

[...]

Regla 27 *Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;* *Fusión de registros internacionales;* *Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto*

[...]

(2) ~~[Suprimido]~~[Inscripción de un cambio parcial en la titularidad] a) El cambio en la titularidad del registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional con el número del registro internacional afectado por el cambio parcial en la titularidad.

b) La parte del registro internacional respecto de la que se ha inscrito un cambio en la titularidad se separará del registro internacional en cuestión y se inscribirá como registro internacional diferente.

[...]

Capítulo 7 Gaceta y base de datos

Regla 32 *Gaceta*

[...]

3) La Oficina Internacional~~Gaceta se publicará~~ efectuará las publicaciones previstas en los párrafos 1) y 2) en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

[...]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y EL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**Instrucciones Administrativas para la aplicación
del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas
y el Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(en vigor el ~~1 de enero de 2008~~)

[...]

**Parte 6
Numeración de los registros internacionales**

Instrucción 16: Numeración resultante de un cambio parcial en la titularidad

- a) ~~La cesión u otra transferencia del registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional bajo el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte. El registro internacional diferente resultante de la inscripción de un cambio parcial de titularidad llevará el número del registro respecto del cual una parte haya cambiado de titularidad, seguido de una letra mayúscula.~~
- b) ~~[Suprimido] Toda parte cedida o transferida de otro modo se cancelará bajo el número de dicho registro internacional y se inscribirá como un registro internacional diferente. Este registro internacional diferente llevará el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, acompañado de una letra mayúscula.~~

[Fin del Anexo y del documento]