

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

Vigésima reunión
Ginebra, 7 a 11 de noviembre de 2022

DENEGACIÓN PROVISIONAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimonovena reunión, celebrada en Ginebra del 15 al 17 de noviembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) examinó los problemas prácticos a los que se enfrentan los titulares al recibir notificaciones de denegación provisional, en lo que respecta a los plazos y el cálculo de estos.

2. Después del examen mencionado, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que preparara un documento, con miras a debatirlo en su siguiente reunión, en el que se propusieran modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominados en lo sucesivo, respectivamente, “el Reglamento” y “el Protocolo”) que contemplaran:

- i) un plazo mínimo para que el titular de un registro internacional responda a una notificación de denegación provisional;
- ii) la obligación de indicar claramente en dicha notificación la fecha de inicio y de vencimiento de dicho plazo; y,
- iii) la demora en la aplicación de las modificaciones propuestas, dando tiempo así a las Partes Contratantes para realizar los cambios legislativos y administrativos necesarios.

3. En el presente documento se proponen modificaciones del Reglamento en respuesta a la mencionada petición del Grupo de Trabajo, así como otras modificaciones de redacción.

ANTECEDENTES

4. El Grupo de Trabajo ha debatido acerca de las denegaciones provisionales en tres reuniones anteriores.¹ Más concretamente, ha debatido acerca de los problemas a los que se enfrentan los titulares de marcas que reciben notificaciones de denegación provisional para conocer los diferentes plazos de que disponen para responder y la forma de calcularlos.
5. Reconociendo estos problemas, el Grupo de Trabajo debatió la posibilidad de prescribir un plazo determinado o mínimo en el Reglamento, así como de armonizar la forma de calcularlo.
6. Durante la decimonovena reunión del Grupo de Trabajo, varias delegaciones se manifestaron a favor de establecer un plazo mínimo de dos meses, en lugar de un plazo determinado. Dicho plazo estaría en consonancia con la legislación aplicable en la mayoría de las Partes Contratantes, tal y como revelan los resultados de una encuesta realizada por la Oficina Internacional y presentada en la mesa redonda del Grupo de Trabajo de Madrid en 2014.² El 85% de las Oficinas que participaron en esa encuesta indicaron que su legislación permite un plazo de dos meses o más para responder a las denegaciones provisionales. El establecimiento de un plazo mínimo permitiría a las Oficinas prever un plazo superior a dos meses de acuerdo con sus respectivas legislaciones.
7. Un plazo mínimo de dos meses, calculado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional transmita la notificación al titular, proporcionaría una mayor seguridad a todos los usuarios del Sistema de Madrid. No solo proporcionaría a los titulares una fecha de vencimiento clara, sino que también les daría tiempo suficiente para examinar los motivos de la denegación provisional, obtener traducciones en caso necesario, y nombrar a un mandatario en las Partes Contratantes designadas pertinentes. Sin embargo, varias delegaciones indicaron que dicho enfoque resultaría demasiado difícil de aplicar y que les parecía preferible obligar a las Oficinas a indicar en sus notificaciones la fecha de inicio y de vencimiento del plazo aplicable.
8. En la Regla 17.2)vii) del Reglamento se establece que el plazo para responder a una denegación provisional deberá ser “razonable en función de las circunstancias”. Aunque en la Regla se indica que sería preferible que las Oficinas indicaran claramente la fecha de vencimiento del plazo en la notificación de la denegación provisional, tal indicación no es un requisito estricto. No obstante, varias delegaciones señalaron que las Oficinas no estarían en condiciones de indicar esas fechas en aquellos casos en que la legislación establece que el plazo comienza cuando la Oficina Internacional transmite la notificación al titular o cuando el titular recibe la notificación.

MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS REGLAS 17, 18 Y 40 DEL REGLAMENTO

9. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Oficina Internacional propone modificar la Regla 17.2)vii) del Reglamento a fin de establecer un plazo mínimo de dos meses. La modificación propuesta también introduciría el requisito de indicar la fecha de inicio y de vencimiento de dicho plazo en la notificación, cuando este comience en una fecha distinta de la fecha en que la Oficina Internacional transmita la notificación al titular o en que el titular reciba la notificación.

¹ Véanse los documentos MM/LD/WG/17/5 “Notificación de denegación provisional – Plazo de respuesta y formas de calcular dicho plazo”, MM/LD/WG/18/6 “Denegación provisional”, y MM/LD/W/19/3 “Denegación provisional”.

² Véase el documento “Information on Provisional Refusals”.

10. Para mayor claridad, la Oficina Internacional propone desglosar los elementos de la Regla 17.2)vii) mediante la introducción de tres nuevos apartados. La Oficina Internacional también propone que se introduzcan las consiguientes modificaciones en los apartados d) y e) de la Regla 18.1) relativas a las irregularidades en las denegaciones provisionales.

11. En reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones explicaron que necesitarían tiempo para modificar su legislación, así como sus sistemas de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), a fin de aplicar las modificaciones relativas a los plazos. Para que las Oficinas tengan tiempo de realizar las modificaciones necesarias, la Oficina Internacional propone introducir una disposición transitoria en la Regla 40 que establezca una fecha posterior para la entrada en vigor de las modificaciones propuestas, por ejemplo, el 1 de febrero de 2025.

OTRAS MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS REGLAS 17 Y 18 DEL REGLAMENTO

12. Las Oficinas de algunas Partes Contratantes designadas han expresado que, por razones prácticas, no pueden indicar la dirección del titular en las notificaciones de denegación provisional de oficio, ya que cabe la posibilidad de que no la tengan en el caso de los registros nacionales más antiguos. Otras Oficinas han manifestado que no pueden hacerlo a causa de su estricta legislación en materia de privacidad. Por consiguiente, la Oficina Internacional propone modificar la Regla 17.2)v) del Reglamento para tener en cuenta estas situaciones particulares.

13. Cuando una notificación de denegación provisional esté basada en derechos anteriores o en una oposición, podría ser conveniente que el titular reciba información sobre el representante del titular de los derechos anteriores o del oponente, si lo hubiera. La Oficina Internacional propone modificar a tal efecto la Regla 17.2)v) y 3).

14. En la Regla 18.1)a)iii) del Reglamento se establece que, a los efectos del artículo 5.2 del Protocolo, se entiende que la fecha de inscripción del registro internacional o de la designación posterior, según el caso, es la misma que la fecha en que la Oficina Internacional envía la notificación correspondiente a las Oficinas interesadas. Este supuesto era necesario cuando el Sistema de Madrid era un sistema regido por dos tratados. Ahora ya no es necesario, porque en el Artículo 5.2) del Protocolo se establece que el período de denegación pertinente comienza en la fecha en que la Oficina Internacional envía la notificación. Por consiguiente, la Oficina Internacional propone modificar la Regla 18.1)a)iii) del Reglamento para suprimir dicho supuesto.

15. Para mayor claridad, se propone:

- i) suprimir la referencia a la Regla 17.2)vii) en la Regla 18.1)c)iv) del Reglamento;
- ii) modificar la Regla 18.1.d) para que se ocupe exclusivamente de las notificaciones defectuosas por falta de información a los efectos de que el titular pueda ejercer el derecho a responder a una denegación provisional; y
- iii) introducir en consecuencia una pequeña modificación en la Regla 18.1)c)iii).

FECHA PROPUESTA DE ENTRADA EN VIGOR

16. Se sugiere que las modificaciones propuestas de las Reglas 17, 18 y 40 del Reglamento entren en vigor el 1 de noviembre de 2023.

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

i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; y,

ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid la aprobación de las modificaciones propuestas del Reglamento, según figuran en el Anexo del presente documento o en forma modificada, para que entren en vigor el 1 de noviembre de 2023.

[Sigue el Anexo]

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

texto en vigor el ~~1 de noviembre de 2022~~ 1 de noviembre de 2023

[...]

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 del representante, si lo hay, sus direcciones, si es posible, y una reproducción de la primera marca, 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,

[...]

vii) el plazo, ~~razonable en función de las circunstancias~~ que no será inferior a dos meses, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición,

viii) cuando el plazo mencionado en el párrafo 2)vii) comience en una fecha distinta de la fecha en que la Oficina Internacional transmita una copia de la notificación al titular o de la fecha en que el titular reciba dicha copia, de preferencia con una indicación de la fecha en que ~~venza~~ comience y termine dicho plazo, ~~y~~

ix) la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, ~~en~~ y

x) ~~la~~ una indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegación.

- 3) *[Requisitos adicionales relativos a una notificación de denegación provisional basada en una oposición]* Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, la notificación no sólo deberá cumplir los requisitos previstos en el párrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre y la dirección del oponente [y del representante, si lo hay](#); sin embargo, pese a lo dispuesto en el párrafo 2.v), la Oficina que realice la notificación deberá, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposición y podrá, asimismo, comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese registro anteriores, en el entendimiento de que dichas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores.

[...]

Regla 18

Notificaciones irregulares de denegación provisional

1) *[General]*

- a) Una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada no será considerada como tal por la Oficina Internacional

[...]

- iii) si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después de pasado el plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2)a) o, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del Artículo 5.2)b) o c)ii) del Protocolo, a partir de la fecha en que ~~se hayan efectuado la inscripción del registro internacional o la inscripción de la designación posterior al registro internacional, en el entendimiento de que esa fecha es la misma en que se ha enviado~~ [la Oficina Internacional enviara](#) la notificación del registro internacional o de la designación posterior.

- b) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitirá, pese a todo, una copia de la notificación al titular, comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que haya enviado la notificación de denegación provisional que esta no es considerada como tal por la Oficina Internacional e indicará las razones para ello.

- c) Si la notificación

- i) no está firmada en nombre de la Oficina que la comunicó o no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2 o el requisito exigible en virtud de la Regla 6.2),
- ii) no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que la marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla 17.2)v) y 3)),
- iii) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2)vi), [o](#)
- iv) ~~no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), o~~ [\[Suprimido\]](#)
- v) [\[Suprimido\]](#)

- vi) no contiene, en su caso, el nombre y la dirección del oponente ni la indicación de los productos y servicios en que se basa la oposición (Regla 17.3)),

la Oficina Internacional, ~~salvo cuando sea aplicable el apartado d)~~, inscribirá no obstante la denegación provisional en el Registro Internacional. La Oficina Internacional invitará a la Oficina que haya comunicado la denegación provisional a que envíe una notificación rectificada dentro de los dos meses siguientes a la invitación y enviará al titular copias de la notificación irregular y de la invitación enviada a la Oficina interesada.

- d) Cuando la notificación no cumpla los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii) a x), ~~no se inscribirá~~ la denegación provisional no se considerará como tal y no se inscribirá en el Registro Internacional. La Oficina Internacional informará de este hecho a la Oficina que haya comunicado la denegación provisional, indicará los motivos y transmitirá al titular una copia de la notificación defectuosa. No obstante, si ~~se la Oficina~~ envía una notificación rectificada en el plazo ~~mencionado en el apartado e)~~ de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya informado a esta Oficina de la notificación defectuosa, se estimará que la notificación rectificada, a los efectos de lo estipulado en el Artículo 5 del Protocolo, ha sido enviada ~~a la Oficina Internacional~~ en la fecha en que se haya enviado la notificación defectuosa a la Oficina Internacional. ~~Si la notificación no se corrige en ese plazo, no será considerada como notificación de denegación provisional. En este caso, la Oficina Internacional comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envió la notificación que no considera como tal la notificación de denegación provisional e indicará las razones para ello.~~
- e) Toda notificación rectificada, cuando la legislación aplicable así lo permita, indicará un nuevo plazo, ~~razonable según las circunstancias, de conformidad con la Regla 17.2.vii) a x)~~, para presentar una petición de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o un recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, ~~de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo.~~
- f) La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificada.

[...]

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

[...]

8) [Disposición transitoria relativa a las Reglas 17.2)vii) a x) y 18.1)e)] Las Oficinas podrán seguir aplicando las Reglas 17.2)vii) y 18.1)e), según el texto en vigor el 1 de noviembre de 2021, hasta el [1 de febrero de 2025].

[Fin del Anexo y del documento]