

## **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**

### RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

*aprobado por el Grupo de Trabajo*

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 7 al 11 de noviembre de 2022.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Marruecos, México, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular de Corea, República de Moldova, Rumania, Samoa, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Türkiye, Ucrania, Unión Europea, Viet Nam (79).
3. Los siguiente Estados estuvieron representados en calidad de observadores: Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Mauricio, Perú, Uganda, Yemen (7).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Comisión Económica Eurasiática (2).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Industrial (GRUR), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), *Brazilian Intellectual Property Association* (ABPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), *China Council for the Promotion of international Trade* (CCPIT), *China Trademark Association* (CTA), Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI), *International Trademark Association* (INTA), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), *Japan Trademark Association* (JTA), MARQUES - Asociación de Propietarios Europeos de Marcas, *The Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA). (15).
6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/20/INF/3.

#### **PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN**

7. La Sra. Wang Binying, directora general adjunta, Sector de Marcas y Diseños, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.

#### **PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y DE DOS VICEPRESIDENCIAS**

8. El Sr. LONG Kemvichet (Camboya) fue elegido presidente del Grupo de Trabajo y el Sr. Dustyn TAYLOR (Australia) fue elegido vicepresidente.
9. La Sra. Debbie Roenning desempeñó las funciones de secretaria del Grupo de Trabajo.

#### **PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/20/1 Prov. 3).

#### **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: NUEVA GUÍA DEL SISTEMA DE MADRID**

11. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/INF/1.
12. El Grupo de Trabajo tomó nota del documento MM/LD/WG/20/INF/1 y de la publicación de la nueva versión de la Guía.

#### **PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

13. Los debates se basaron en los documentos MM/LD/WG/20/2 y MM/LD/WG/20/2 Corr.

14. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que adopte las propuestas de modificación de las Reglas 21.3)b), 23bis.1) y 32.1)a)xi) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, respectivamente “el Reglamento” y “el Protocolo”), según consta en el Anexo I del presente documento, con el 1 de noviembre de 2024 como fecha de su entrada en vigor.

15. El Grupo de Trabajo acordó continuar los debates, en la siguiente sesión, sobre los temas siguientes:

- i) propuestas relativas al requisito de habilitación y a la reivindicación de vínculo;
- ii) clarificación de la naturaleza de la declaración relativa a los caracteres estándar;
- iii) referencia a la lista alfabética de la Clasificación de Niza;
- iv) presentación directa de peticiones de inscripción de designaciones posteriores, modificaciones y licencias;
- v) requisito de notificar la cesación de los efectos con prontitud; y
- vi) notificación a todas las partes interesadas de las inscripciones y las modificaciones resultantes de la declaración de que un cambio de titularidad no surte efecto.

#### **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: DENEGACIÓN PROVISIONAL**

16. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/3.

17. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que adopte las propuestas de modificación de las Reglas 17.2), 3) y 7), 18.1), 32.2) y nueva Regla 40.8) del Reglamento, modificada por el Grupo de Trabajo y según consta en el Anexo II del presente documento, con fecha de 1 de noviembre de 2023, como fecha de su entrada en vigor.

#### **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL PLAZO PARA RESPONDER A LAS NOTIFICACIONES DE DENEGACIÓN PROVISIONAL Y SOBRE LA MANERA DE CALCULARLO**

18. El debate se basó en los documentos MM/LD/WG/20/INF/2 y MM/LD/WG/20/INF/2 Corr.

19. El Grupo de Trabajo tomó nota de los documentos MM/LD/WG/20/INF/2 y MM/LD/WG/20/INF/2 Corr. y alentó a las Oficinas de las Partes Contratantes a que examinen detenidamente esos documentos y a que proporcionen a la Oficina Internacional información actualizada sobre este asunto sin demora.

**PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: DEPENDENCIA**

20. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/4.

21. El Grupo de Trabajo:

- i) acordó mantener el tema de la dependencia en el orden del día; y
- ii) pidió a la Secretaría que invite a las Partes Contratantes, otros Estados miembros de la OMPI y las organizaciones observadoras a presentar propuestas sobre otras posibles opciones relativas a la dependencia para su examen en una reunión posterior del Grupo de Trabajo.

**PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: LA POSIBLE CONVOCACIÓN DE UNA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 6 DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

22. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/5.

23. El Grupo de Trabajo acordó seguir examinando la posibilidad de convocar una conferencia diplomática para modificar el Artículo 6 del Protocolo, descrita en el documento MM/LD/WG/20/5, en una sesión posterior.

**PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME REALIZADO TRAS LA PETICIÓN FORMULADA EN EL PÁRRAFO 23.II) Y III) DEL DOCUMENTO MM/LD/WG/19/8 “RESUMEN DE LA PRESIDENCIA” (DOCUMENTO MM/LD/WG/19/7 “VERSIÓN REVISADA DEL ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS EN LOS COSTOS Y DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LA INTRODUCCIÓN GRADUAL DE LOS IDIOMAS ÁRABE, CHINO Y RUSO EN EL SISTEMA DE MADRID E INFORMACIÓN ADICIONAL PERTINENTE”)**

24. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/19/7.

25. El Grupo de Trabajo:

- i) tomó nota de la *versión revisada del Estudio de las consecuencias en los costos y de la viabilidad técnica de la introducción gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid e información adicional pertinente*, que figura en el documento MM/LD/WG/19/7;
- ii) pidió a la Oficina Internacional que siga celebrando consultas técnicas con las Partes Contratantes interesadas del Protocolo de Madrid y otros Estados miembros de la OMPI, así como con organizaciones de usuarios, en particular, en relación con los elementos mencionados en el párrafo 38 del documento MM/LD/WG/19/7, y que informe de dichas consultas en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo; y
- iii) pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se proponga una forma de avanzar, en particular en lo que respecta a los elementos mencionados en los párrafos 39 a 60 del documento MM/LD/WG/19/7, teniendo en cuenta las consultas antes mencionadas, a fin de que sea examinado en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.

**PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: HOJA DE RUTA ACTUALIZADA PARA LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE MADRID**

26. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/7.

27. El Grupo de Trabajo tomó nota del documento MM/LD/WG/20/7 y pidió a la Secretaría que prepare una versión actualizada de la hoja de ruta para la evolución del Sistema de Madrid en preparación de su siguiente sesión, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por el Grupo de Trabajo durante su vigésima sesión.

**PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: MESA REDONDA DEL GRUPO DE TRABAJO DE MADRID**

28. La Oficina Internacional presentó las últimas novedades del Registro de Madrid.

**PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

29. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la presidencia que consta en el presente documento.

**PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

30. El presidente clausuró la reunión el 11 de noviembre de 2022.

[Siguen los Anexos]

## ANEXO I: 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 2022~~ 1 de noviembre de 2024

[...]

#### Regla 21

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

[...]

3) *[Otros detalles relacionados con la sustitución]*

[...]

- 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.

[...]

[...]

#### Regla 23bis

##### Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por conducto de la Oficina Internacional

1) *[Comunicaciones 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~~ La Oficina de una Parte Contratante designada podrá pedir a la Oficina Internacional que transmita al titular en su nombre ~~una copia de esa comunicación~~ las comunicaciones relativas a un registro internacional ~~al titular~~.

[...]

**Regla 32**  
**Gaceta**

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

a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

[...]

xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.4) [y 5](#);

[...]

[Sigue el Anexo II]

## 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 noviembre de 2022~~<sup>1</sup> 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 mandatario, 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,<sup>1</sup> 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, ~~con~~ y

<sup>1</sup> Al aprobar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid entendió que las Partes Contratantes cuya legislación prevea un plazo de 60 días naturales o consecutivos satisfacen el requisito especificado en la Regla 17.2)vii).



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 mandatario, si lo hay, y, si es posible, sus direcciones; 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.

[...]

7) [Información relativa al plazo para responder a una denegación provisional] Las Partes Contratantes notificarán a la Oficina Internacional la duración del plazo mencionado en el párrafo 2)vii) y la manera en que se calculará dicho plazo.

## **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), e~~ [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 [y se inscribirá en el Registro 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, y proporcionará información, 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.

[...]

**Rule 32**  
**Gaceta**

[...]

- 2) *[Información relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las Partes Contratantes, y otra información general]* La Oficina Internacional publicará en la Gaceta
- i) toda notificación realizada en virtud de las Reglas 7, [17.7](#), [20bis.6](#), [27bis.6](#), [27ter.2b](#)) o [40.6](#)) [y 7](#)) y toda declaración efectuada en virtud de la Regla [17.5d](#)) o e);

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

[...]

[8\) \*\[Disposición transitoria relativa a las Reglas 17.2\)v\) y vii\) y 3\) y 18.1\)e\)\]\* Las Partes Contratantes podrán seguir aplicando las Reglas \[17.2\\)v\\) y vii\\) y 3\\)\]\(#\) \[18.1\\)e\\)\]\(#\), según el texto en vigor el 1 de noviembre de 2021, hasta el \[1 de febrero de 2025\] o en una fecha posterior, siempre y cuando la Parte Contratante en cuestión envíe una notificación a la Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2025, o, a más tardar, antes de la fecha en que esa Parte Contratante pase a estar obligada por el Protocolo. La Parte Contratante podrá retirar dicha notificación en cualquier momento.<sup>2</sup>](#)

[Fin del Anexo II y del documento]

---

<sup>2</sup> [Al aprobar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid entendió que las Partes Contratantes no están obligadas a especificar en la notificación la fecha en que aplicarán las Reglas \[17.2\\)v\\) y \\(vii\\) y 18.1\\)e\\)\]\(#\), según el texto en vigor el 1 de noviembre de 2023.](#)