

OMPI



MM/A/40/1

ORIGINAL: inglés

FECHA: 30 de junio de 2008

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

**UNIÓN PARTICULAR PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS (UNIÓN DE MADRID)**

ASAMBLEA

Cuadragésimo período de sesiones (23° extraordinario)
Ginebra, 22 a 30 de septiembre de 2008

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMÚN

preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. Cabe recordar que 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”) fue establecido con carácter *ad hoc* a los fines, entre otros, de proceder a un examen de la cláusula de salvaguardia que se contempla en el artículo 9*sexies*.2) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante el “Protocolo”¹). En el contexto de esa labor, el Grupo de Trabajo comenzó a examinar algunas cuestiones relativas al nivel de los servicios prestados por las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo.

¹ Igualmente, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas se denominará en adelante “el Arreglo” y el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denominará en adelante “el Reglamento Común”.

2. En su cuarta reunión, celebrada en Ginebra del 30 de mayo al 1 de junio de 2007, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un documento en el que se abordara, en particular, la cuestión del acceso a informaciones sobre el destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas, y se propusieran posibles modificaciones del Reglamento Común.
3. En septiembre de 2007, la Asamblea de la Unión de Madrid decidió otorgar al Grupo de Trabajo el mandato de examinar las cuestiones relativas al desarrollo jurídico del Protocolo de Madrid. Más concretamente, la Asamblea decidió que el Grupo de Trabajo (que, por lo tanto, dejó de considerarse “*ad hoc*”) debía celebrar dos reuniones en 2008 y que en la primera de ellas se examinaría la cuestión de mejorar el acceso a informaciones sobre el destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas.
4. La primera de esas reuniones (la quinta reunión del Grupo de Trabajo) se celebró en Ginebra del 5 al 9 de mayo de 2008. En las contribuciones recibidas para esa reunión de los Gobiernos de Australia, Japón y Suiza (documentos MM/LD/WG/5/5 y 6, MM/LD/WG/5/3 y MM/LD/WG/5/4, respectivamente) se indicaba, en particular, la conveniencia de introducir en el Sistema de Madrid el requisito de que las Oficinas emitan declaraciones de concesión de la protección. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en el documento MM/LD/WG/5/2. El informe de esa reunión figura en el documento MM/LD/WG/5/8.
5. Al concluir esa reunión, el Grupo de Trabajo convino en recomendar que la Asamblea de la Unión de Madrid modificara el Reglamento Común, en la forma expuesta en el proyecto que figura en el Anexo I del documento MM/LD/WG/5/8, incluida una disposición transitoria, proponiéndose como fecha de entrada en vigor el 1 de septiembre de 2009.
6. El presente documento tiene por fin someter a la Asamblea las modificaciones mencionadas para que las apruebe. A título de referencia, las modificaciones propuestas se reproducen en el Anexo I con la función “control de cambios”, a saber, con el texto que se propone suprimir tachado y las adiciones propuestas en subrayado. Para mayor claridad, en el Anexo II del presente documento se reproduce el texto final del Reglamento Común tal como aparecería si se adoptaran las modificaciones propuestas.
7. En el Capítulo II que figura a continuación se proporcionan notas complementarias a las modificaciones propuestas.

II. NOTAS SOBRE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 16 Y 17 Y SOBRE LAS NUEVAS REGLAS 18BIS, 18TER Y 40.5) PROPUESTAS

8. Además de los artículos 4 y 5 del Arreglo y del Protocolo, el marco jurídico aplicable al destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas se enuncia principalmente en la regla 17 del Reglamento Común (*Denegación provisional y declaración de concesión de protección*), completada por las reglas 16 (*Plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición*) y 18 (*Notificaciones irregulares de denegación provisional*) y por la Parte 5 de las Instrucciones Administrativas² (*Notificación de denegaciones provisionales*).

² Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo.

9. Las modificaciones actualmente propuestas, junto con las nuevas reglas 18*bis* y 18*ter*, son consecuencia fundamentalmente de la revisión de la regla 17 del Reglamento Común. En caso de que se adopte la propuesta de modificación de la regla 17, en esa regla se estipulará única y específicamente el acto de notificación de una denegación provisional, el contenido de ese tipo de notificación, los requisitos adicionales en caso de notificación basada en una oposición y, por último, la inscripción y transmisión por la Oficina Internacional de copias de ese tipo de notificación. Además, se propone que permanezcan sin cambios los párrafos 17.5)d) y e) (relativos a la notificación de determinadas declaraciones relativas a la posibilidad de revisión).

10. Por otra parte, se propone trasladar de la regla 17 a dos nuevas reglas, a saber, la regla 18*bis* y 18*ter*, las disposiciones que no guardan relación específicamente con el acto de notificación de una denegación provisional, sino que se aplican más bien a la situación, en una Parte Contratante designada, de una marca objeto de un registro internacional y a la comunicación de esa situación por parte de una Oficina.

11. Se prevé que al reorganizar de esa manera la regla 17, junto con la propuesta de modificación de la regla 16, se obtenga un marco más transparente y coherente de disposiciones en el Reglamento Común a fin de que sean aplicables al procedimiento de denegación previsto en el Sistema de Madrid y de que los titulares puedan establecer de manera más fácil y precisa la situación de sus marcas.

Regla 16 modificada

12. En la regla 16 del Reglamento Común se contempla la notificación de denegación provisional basada en una oposición en determinados casos después del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 5.2)c) del Protocolo. En su forma vigente, en el párrafo 1)b) de la regla 16 se dispone que las Oficinas comuniquen a la Oficina Internacional las fechas en que comienza y termina el plazo de oposición, cuando se conozcan esas fechas, y de otro modo, a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de denegación provisional basada en una oposición.

13. Con frecuencia sucede que en el momento de la comunicación efectuada por una Oficina en virtud del párrafo 1)b) de la regla 16, no se conocen de hecho las fechas en que comienza y termina el plazo de oposición. Sin embargo, se ha comprobado que con frecuencia, en esos casos, tras la comunicación inicial no se comunican en último término las fechas en que comienza y termina el plazo de oposición, especialmente cuando no se produce efectivamente ninguna notificación de denegación provisional basada en una oposición.

14. En un documento preparado por la Oficina Internacional en el contexto de una reunión anterior del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid en junio de 2001 (documento MM/WG/2/4), la Oficina Internacional había sugerido que la información relativa a las fechas en que comienza y termina el plazo de oposición únicamente se exige a fin de que la Oficina Internacional pueda verificar que se han satisfecho los requisitos estipulados en el artículo 5.2)c)ii). Por lo tanto, en la práctica, cuando una Oficina no haya podido incluir esa información en la comunicación contemplada en el apartado a), podrá enviarla únicamente en caso de que se haya presentado efectivamente una oposición. Sin embargo, habida cuenta de los debates del Grupo de Trabajo durante sus reuniones más recientes, está claro que si no se comunica esa información adicional se dificulta la tarea a los titulares y terceros que pretendan conocer la situación exacta de una marca, independientemente de que tras la comunicación inicial se produzca una notificación de denegación basada en una oposición.

15. Por lo tanto, se propone modificar el párrafo 1)b) a fin de que no resulte tan indefinido el requisito relativo a la comunicación de las fechas mencionadas. De este modo, se propone sustituir en la segunda frase del párrafo 1)b) la referencia a la comunicación de las fechas “*a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición*” por “*en cuanto se conozcan*”.

16. Con la introducción de esta propuesta de modificación se pretende garantizar que las Oficinas comuniquen las fechas pertinentes en todos los casos, especialmente en los casos en que tras la comunicación no se produce, de hecho, una denegación basada en una oposición.

17. Además, el Grupo de Trabajo recomendó que si se adopta el párrafo 1.b) modificado, éste vaya acompañado de una nota a pie de página en el sentido de que la Asamblea de la Unión de Madrid adopta esa disposición en el entendimiento de que si el plazo para presentar la oposición es prorrogable, la Oficina podrá limitarse a comunicar la fecha inicial del plazo de oposición. En la medida en que en el artículo 5.2)c)ii) se establece un plazo definitivo, que se calcula a partir de la fecha en que se inicia el plazo de oposición, la Oficina Internacional estará en cualquier caso en disposición de inscribir y publicar el vencimiento de ese plazo, incluso en los casos en que únicamente se haya indicado la fecha de comienzo.

Regla 17 modificada

18. Si se adopta la modificación de la regla 17 se trasladarán en consecuencia (a las nuevas reglas 18*bis* y 18*ter*) las disposiciones de esa regla que no atañen específicamente al acto de notificación de una denegación provisional, sino más bien a la situación provisional y definitiva de una marca, y a la comunicación de esa situación. De otro modo, el texto de la regla 17 permanecerá sin cambios (aparte del título de la regla y el título de los párrafos 5.d) y e))³.

19. Las disposiciones de la regla 17 que se propone trasladar a las nuevas reglas 18*bis* y 18*ter* son los párrafos 5.a), b) y c) (*Confirmación o retiro de la denegación provisional*) y el párrafo 6) (*Declaración de concesión de protección*). En consecuencia, la regla 17 tendrá un alcance más limitado que se aplicará exclusivamente al acto de notificación de una denegación provisional y en ella se dispondrá únicamente lo siguiente:

párrafo 1) – *Notificación de denegación provisional*

párrafo 2) – *Contenido de la notificación*

párrafo 3) – *Requisitos adicionales relativos a una notificación de denegación provisional basada en una oposición*

párrafo 4) – *Inscripción y transmisión de copias de notificaciones*

párrafo 5) (nuevo título) – *Declaraciones relativas a la posibilidad de revisión.*

³ Sin embargo, en lo que concierne únicamente a la versión francesa de la Regla 17.1)a) y del título de la Regla 17.3), las propuestas de modificación que afectan únicamente la redacción en idioma figuran en los Anexos I y II de la versión francesa del presente documento.

Nueva regla 18bis – Situación provisional de una marca

– (párrafo 6)a)ii) de la actual regla 17)

20. La propuesta de nueva regla 18bis se titula *Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada*.

21. Se recuerda que en el párrafo 6)a)ii) de la actual regla 17 figura una disposición que habilita a la Oficina de una Parte Contratante designada que no haya efectuado una notificación de denegación provisional dentro del plazo aplicable, para emitir una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros.

22. Con esta propuesta se mantiene la posibilidad que brinda la disposición del párrafo 6)a)ii) de la regla 17, pero en otro lugar. Esa disposición figura ahora en la propuesta de nueva regla 18bis.1)a).

23. El Grupo de Trabajo opinó que puede ser de interés para los usuarios y terceros poseer esa información con respecto a la situación de sus marcas asimismo en los casos en que una Oficina *pueda* haber notificado una denegación provisional y posteriormente concluido favorablemente el examen de oficio. A tal efecto, se ha ampliado el alcance de la nueva regla 18bis propuesta y se ha añadido nuevo texto para contemplar esa disposición adicional en la nueva regla 18bis.1)b).

24. El párrafo 6 de la regla 17 vigente se titula *Declaración de concesión de protección*. Se considera que al trasladar el párrafo 6)a)ii) a la nueva regla 18bis propuesta y revisar el título de esa nueva regla de forma que rece *Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada*, quedarán reflejados más adecuadamente en el Reglamento Común el objetivo y el efecto de la declaración en cuestión.

25. En su forma presente, la disposición que habilita a las Oficinas para emitir declaraciones en virtud del párrafo 6)a)ii) de la regla 17 es de carácter facultativo. La disposición sigue conservando el carácter facultativo en la propuesta de nueva regla 18bis.1)a) y b).

26. En la nueva regla 18bis.2) se estipula la inscripción de cualquier información recibida de una Oficina en virtud del párrafo 1) de esa regla. Además, en la nueva regla se dispone que la Oficina Internacional comunicará ese hecho al titular y, “cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular”. Al igual que en la práctica vigente, a los efectos de esa regla, la Oficina Internacional aceptará listas de números de registros internacionales, que transformará en comunicaciones para transmitir las a cada uno de los titulares interesados.

Aspectos generales de la nueva regla 18ter – Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada

– (párrafo 5)a)i, ii) y iii), párrafo 5)b) y c), y párrafo 6)a)i) y iii) de la regla 17) vigente.

27. La propuesta de nueva regla 18ter se titula *Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada*.

28. Cabe recordar que en el párrafo 6)a)i) de la regla 17 vigente se habilita a la Oficina de una Parte Contratante designada que no haya comunicado una notificación de denegación provisional dentro del plazo aplicable, para emitir una declaración en la que conste que se han completado todos los procedimientos ante la Oficina y que esta última ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional.

29. Además, en el párrafo 6)a)iii) de la regla 17 vigente se autoriza a la Oficina de una Parte Contratante designada que no haya efectuado una notificación de denegación provisional dentro del plazo pertinente y que ya haya emitido una declaración sobre la situación provisional de una marca (en virtud del párrafo 6)a)ii)) a emitir una declaración ulterior en la que conste que ha vencido el plazo para la presentación de oposiciones no habiéndose presentado ninguna oposición u observación y que, por lo tanto, la Oficina ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional.

30. A diferencia de la declaración emitida por una Oficina en virtud del párrafo 6)a)ii) (objeto ahora de la propuesta de nueva regla 18bis – *Situación provisional de una marca*), las declaraciones mencionadas anteriormente tienen que ver, en efecto, con la situación definitiva de la marca. Además, actualmente el envío de cualquiera de las declaraciones en cuestión tiene carácter meramente facultativo.

31. Por otra parte, cabe recordar que en el párrafo 5)a) de la regla 17 vigente del Reglamento Común se dispone que las Oficinas comunicarán de manera obligatoria la decisión final sobre la situación de la marca, tras la notificación de denegación provisional. El párrafo 5) se titula actualmente *Confirmación o retiro de la denegación provisional*.

32. El Grupo de Trabajo recomendó que se modificara el Reglamento Común a fin de incorporar en una única nueva regla 18ter, que se aplique a la situación definitiva de la marca, todas las disposiciones que figuran actualmente en el párrafo 5)a), (junto con los apartados b) y c) de ese párrafo) y en los apartados i) y iii) del párrafo 6)a) de la regla 17 vigente.

Regla 18ter.1)

33. El párrafo 1) de la propuesta de nueva regla 18ter se titula *Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional*. Se traslada a este párrafo la disposición contemplada actualmente en el párrafo 6)a)i) y iii) de la regla 17.

34. Si se adopta la propuesta, se estipulará que, cuando antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que se deniegue la protección, la Oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate.

35. Cabe observar que, mientras que el envío de esa declaración es facultativo en virtud del párrafo 6) de la vigente regla 17, pasa a ser obligatorio con arreglo al párrafo 1) de la nueva regla 18ter.

36. Esto permite, de hecho, mitigar los inconvenientes asociados al denominado principio de *aceptación tácita*. Como se expone en la *Guía para el registro internacional de marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*, “no se exige a la Oficina que emita una declaración si decide que no denegará la protección. Un principio fundamental del Sistema de Madrid es que, si dentro del plazo correspondiente... no se envía una notificación de denegación provisional, la marca queda automáticamente protegida en la Parte Contratante en cuestión para todos los servicios y productos indicados”. Sin embargo, es importante subrayar que, no obstante lo dispuesto en la nueva regla 18ter.1), el principio de aceptación tácita sigue estando vigente.

37. Por último, el Grupo de Trabajo recomendó que, si se adopta, esa disposición vaya acompañada por una nota a pie de página en la que conste que al adoptar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid considera que una declaración de concesión de la protección podría referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros internacionales, y de otra nota a pie de página (con respecto a los párrafos 1) y 2) de la nueva regla 18ter) en la que conste que de ser aplicable la regla 34.3), la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa.

Regla 18ter.2)

38. El párrafo 2) de la propuesta de nueva regla 18ter tiene por título *Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional*. De los apartados 5)a)ii) y iii) de la regla 17 vigente (titulada *Confirmación o retiro de la denegación provisional*) se traslada a este nuevo párrafo el requisito de que una Oficina envíe a la Oficina Internacional una declaración final con respecto a una denegación provisional ya notificada por esa Oficina, una vez que se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina, en la que se indique que se protege la marca respecto de todos los productos y servicios, o en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca.

39. Esencialmente, el párrafo 2 de la nueva regla 18ter no tiene por fin modificar de ninguna manera el alcance de esta obligación que ya se impone a las Oficinas. Sin embargo, en lugar del concepto de *confirmación o retiro* de la denegación provisional, en el nuevo título del párrafo 2) de la regla 18ter se cambia el tema central de la obligación, en cuanto se

hace referencia no a la *confirmación* o al *retiro* de una denegación provisional, sino a la *declaración de concesión de la protección*. Por este motivo, en el párrafo 2) se omite la referencia al primer apartado del artículo 5.2), que es la confirmación definitiva de que una Oficina ha *denegado* la protección respecto de *todos* los productos y servicios. En lugar de ello, esto pasa a ser objeto del párrafo 3) de la nueva regla 18ter.

Regla 18ter.3)

40. Como se ha señalado anteriormente, se traslada al párrafo 3) de la nueva regla 18ter el requisito previsto en el párrafo 5)a)i) de la regla 17 con arreglo al cual la Oficina notificará la decisión final de que se deniega la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios. Por este motivo, se propone titular este párrafo *Confirmación de la denegación provisional total*.

41. Al igual que sucede con el párrafo 2) de la nueva regla 18ter, el nuevo párrafo 3) no altera de ninguna manera el alcance de la obligación que se impone actualmente a las Oficinas en virtud del párrafo 5) de la regla 17. La disposición simplemente se reubica en ese párrafo con un nuevo título.

Regla 18ter.4) y 5)

42. En los párrafos 4) y 5) de la nueva regla 18ter simplemente se reubica la disposición que figura en el párrafo 5) de la regla 17 en relación con una decisión “ulterior” y la disposición relativa a la inscripción de la información recibida de las Oficinas. Las disposiciones permanecen sin cambios, a excepción del título que se les otorga en la nueva regla 18ter (ya que en la regla 17 figuran sin ningún título específico).

43. Sin embargo, con respecto a la disposición que pasará a ser el párrafo 4) de la nueva regla 18ter, en caso de adoptarse, el Grupo de Trabajo señaló que será necesario volver a someter a aprobación de la Asamblea de la Unión de Madrid la declaración interpretativa que aparece actualmente en la nota a pie de página 2 de la regla 17.5)b), equivalente a esa disposición.

Resumen – Reglas 16 y 17 modificadas y nuevas reglas 18bis y 18ter

44. Por lo tanto, en resumen se propone lo siguiente:

– que se modifique el párrafo 1)b) de la actual regla 16 a fin de que sea menos indefinido el requisito relativo a la comunicación de las fechas en que se inicia y termina el plazo de oposición. Por este motivo, se propone sustituir la referencia que figura en el párrafo 1)b) con respecto a la comunicación de las fechas “*a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición*” por “*en cuanto se conozcan*”;

– que se limite el alcance de la actual regla 17, que trata de las denegaciones provisionales, a fin de contener únicamente disposiciones que se ocupen específica y exclusivamente del acto de notificar una denegación provisional;

– que la nueva regla 18bis se aplique a la situación *provisional* de una marca y, en particular, a ese aspecto de la actual regla 17 que habilita a las Oficinas, facultativamente, para enviar una declaración de concesión de la protección cuando la Oficina en cuestión haya concluido su examen de oficio (párrafo 6)a)ii)), incluidos, además, los casos en que se haya comunicado anteriormente una notificación de denegación provisional; se propone que esta disposición siga siendo facultativa;

– que la nueva regla 18ter consista en tres “niveles”, en cada uno de los cuales se trate de manera sucesiva la disposición definitiva relativa a la situación de una marca. En el primer nivel de la nueva regla 18ter, el párrafo 1), se tendrá en cuenta el aspecto de la regla 17 que habilita a las Oficinas, *facultativamente* (actualmente), para enviar una declaración de concesión de la protección cuando, antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección (párrafo 6)a)i)). Sin embargo, en virtud del párrafo 1) de la nueva regla 18ter, será *obligatorio* comunicar esa información. En el título de este nuevo párrafo se mantendrá el concepto de *declaración de concesión de la protección*, como en el párrafo 6) de la regla 17 vigente;

– que el segundo nivel, el párrafo 2) de la nueva regla 18ter, trate de la comunicación de la decisión final por una Oficina que ya haya enviado una notificación de denegación provisional (regla 17.5)), pero únicamente en la medida en que se haya decidido proteger algunos o todos los productos y servicios solicitados para la marca en cuestión (regla 17.5)a)ii) y iii)). En el título de este nuevo párrafo se introducirá asimismo el concepto de *declaración de concesión de la protección* antes que la noción de *confirmación o retirada de la denegación provisional*, como se dispone actualmente en el párrafo 5) de la regla 17;

– que, por último, el tercer nivel, el párrafo 3) de la nueva regla 18ter, trate igualmente de la comunicación de la decisión final por una Oficina que ya haya enviado una notificación de denegación provisional (regla 17.5)), pero únicamente en la medida en que se confirme totalmente la denegación provisional (regla 17.5)a)ii) y iii)). En este nuevo párrafo se mantendrá la noción de *confirmación de la denegación provisional*, como se dispone actualmente en el párrafo 5) de la regla 17.

Nuevo párrafo 5) de la regla 40 – Disposiciones transitorias

45. El Grupo de Trabajo recomendó que, aunque las disposiciones modificadas y las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2009, no se obligue a ninguna Oficina a enviar declaraciones de concesión de la protección en virtud de la nueva regla 18ter.1) antes del 1 de enero de 2011.

46. Cabe recordar que en virtud del párrafo 1) de la nueva regla 18ter, cuando, antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable, se hayan completado todos los procedimientos y no haya motivos para que la Oficina deniegue la protección, la Oficina en cuestión estará obligada a enviar una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca en cuestión. Antes de la adopción de la nueva regla 18ter, las Oficinas *podían* enviar una declaración de ese tipo, pero no estaban obligadas a ello. El Grupo de Trabajo considera que aplazar la aplicación de esta disposición concreta de la nueva regla 18ter facilita, en la medida de lo posible, la labor de las Oficinas que pueden necesitar algún tiempo para aplicar la disposición.

III. MODIFICACIONES QUE PROCEDE EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DE LAS MODIFICACIONES DE LA REGLA 17 Y DE LAS NUEVAS REGLAS 18BIS Y 18TER PROPUESTAS, EN CASO DE QUE SE ADOPTEN

47. En caso de que se adopten las modificaciones de la regla 17 y las nuevas reglas 18bis y 18ter, se adoptarán en consecuencia varias modificaciones de las reglas siguientes:

a) regla 24, párrafo 9) – se modificará la referencia a las “Reglas 16 a 18” que figura en ese párrafo para que rece “Reglas 16 a 18ter”.

b) regla 28, párrafo 3) – se modificará la referencia a las “Reglas 16 a 18” que figura en la quinta línea de ese párrafo para que rece “Reglas 16 a 18ter”.

c) regla 32, apartado 1)iii) – se modificará la referencia a la “Regla 17.5)c) y 6)b)” que figura en la última línea de ese apartado para que rece “Reglas 18bis.2) y 18ter.5)”.

d) regla 36, apartado viii) – se modificará la referencia a la “Regla 17.5) o 6)” que figura en ese apartado para que rece “Reglas 18bis o 18ter”.

48. *Se invita a la Asamblea de la Unión de Madrid a tomar las siguientes decisiones relativas al Reglamento Común, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2009:*

a) *adoptar las nuevas reglas 18bis, 18ter y 40.5), junto con la nota de pie de página correspondiente a la nueva regla 18ter, según consta en el Anexo I del presente documento;*

b) *modificar la declaración interpretativa que actualmente hace referencia a los actuales puntos ii) y iii) de la regla 17.6)a), para que haga referencia a la nueva regla 18bis;*

c) *modificar la declaración interpretativa que actualmente hace referencia a la actual regla 17.5)b) para que haga referencia a la nueva regla 18ter; y*

d) *adoptar las modificaciones de las reglas 16, 17, 24, 28, 32 y 36, junto con la nota de pie de página correspondiente al párrafo 1)b) de la regla 16 modificada, según consta en el Anexo I del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

**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 septiembre de ~~2008~~ 2009)

LISTA DE REGLAS

[...]

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

Regla 16

Plazo de notificación de la Posibilidad de notificar una denegación provisional basada en una oposición en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo

1) [*Información relativa a posibles oposiciones y plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición*] a) Cuando una Parte Contratante ha formulado una declaración con arreglo al Artículo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa Parte Contratante, cuando sea evidente, en relación con un registro internacional determinado que designe a esa Parte Contratante, que el ~~período~~plazo de oposición vencerá demasiado tarde para que una denegación provisional basada en una oposición se notifique a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en el Artículo 5.2)b), comunicará a la Oficina Internacional el número y el nombre del titular del registro internacional.

b) Cuando en el momento de comunicar la información mencionada en el apartado a) se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposición, se indicarán esas fechas en la comunicación. Si en ese momento las fechas no se conocen aún, se comunicarán a la Oficina Internacional ~~a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición en cuanto se conozcan~~¹.

c) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado haya informado a la Oficina Internacional, antes de que venza el plazo de 18 meses mencionado en ese apartado, de que el plazo para presentar oposiciones vencerá 30 días antes del vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante esos 30 días, una denegación basada en una oposición presentada durante esos 30 días podrá notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya formulado la oposición.

¹ La Asamblea de la Unión de Madrid adoptó esta disposición en el entendimiento de que si el plazo para presentar la oposición es prorrogable, la Oficina sólo podrá comunicar la fecha inicial del plazo de oposición.

2) [*Inscripción y transmisión de la información*] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información que reciba en virtud del párrafo 1) y transmitirá esa información al titular.

Regla 17

Denegación provisional y ~~declaración de concesión de protección~~

1) [*Notificación de denegación provisional*] a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una declaración dando las razones por las que la Oficina que efectúa la notificación considera que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión (“denegación provisional de oficio”), o una declaración en el sentido de que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición (“denegación provisional basada en una oposición”), o ambas declaraciones.

b) Una notificación de denegación provisional guardará relación con un solo registro internacional, llevará fecha y estará firmada por la Oficina que la realiza.

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

- i) la Oficina que realiza la notificación,
- ii) el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base,
- iii) [Suprimido]
- iv) todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación,
- 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 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,
- vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella,
- vii) el plazo, razonable en función de las circunstancias, 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, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, con la 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; 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.

4) [*Inscripción; transmisión de copias de notificaciones*] La Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional junto con los datos contenidos en la notificación, con una indicación de la fecha en que la notificación haya sido enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1d), se considere haber sido enviada, a la Oficina Internacional, y transmitirá una copia de la misma a la Oficina de origen, si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, y, al mismo tiempo, al titular.

5) [~~*Confirmación o retiro de la denegación provisional*~~ *Declaraciones relativas a la posibilidad de examen*] a) [~~Suprimido~~] ~~Una oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional, una vez terminados todos los procedimientos ante dicha oficina relacionados con la protección de la marca, enviará a la Oficina Internacional una declaración en la que se indique~~

~~i) bien que se deniega la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios,~~

~~ii) bien que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios solicitados,~~

~~iii) o bien los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.~~

b) [~~Suprimido~~] ~~Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el apartado a), una decisión ulterior afecte la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración ulterior en la que indique los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.²~~

c) [~~Suprimido~~] ~~La Oficina Internacional inscribirá toda declaración recibida con arreglo al apartado a) o b) en el Registro Internacional y transmitirá una copia de la misma al titular.~~

d) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General, en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante,

i) toda denegación provisional que haya sido notificada a la Oficina Internacional estará sujeta a una revisión, independientemente de que el titular haya o no solicitado dicha revisión, y

² — Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“La referencia en la Regla 17.5b) a una decisión ulterior que afecta 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 habían terminado los procedimientos ante dicha Oficina.”

ii) la decisión adoptada con respecto a dicha revisión podrá ser objeto de una revisión ulterior o de un recurso ante la Oficina.

Cuando esta declaración sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha decisión directamente al titular del registro internacional en cuestión, la Oficina enviará la declaración mencionada en ~~el apartado a)~~ la Regla 18ter.2) ó 3) a la Oficina Internacional inmediatamente después de adoptada dicha decisión, pese al hecho de que todos los procedimientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra decisión que afecte la protección de la marca será enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo estipulado en ~~el apartado b)~~ la Regla 18ter.4).

e) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante, toda denegación provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estará sujeta a revisión ante dicha Oficina. Cuando esta declaración sea aplicable, toda notificación de oficio de una denegación provisional efectuada por dicha Oficina se considerará que incluye una declaración de conformidad con lo estipulado en ~~el apartado a) i) o ii)~~ la Regla 18ter.2)ii) ó 3).

~~6) [Declaración de concesión de protección] a) La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional de conformidad con el Artículo 5 del Arreglo o el Artículo 5 del Protocolo podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, cualquiera de los siguientes elementos:~~

~~————— i) una declaración en la que conste que se han completado todos los procedimientos ante la Oficina y que esta última ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional;~~

~~————— ii) una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones;~~

~~————— iii) cuando se haya enviado una declaración de conformidad con el punto ii), una declaración ulterior en la que conste que ha vencido el plazo para la presentación de oposiciones no habiéndose presentado ninguna oposición u observación y que, por lo tanto, la Oficina ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional.³~~

~~————— b) La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud del apartado a) en el Registro Internacional y transmitirá una copia al titular.~~

[...]

³——— Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Las referencias en la Regla 17.6a)ii) y iii) a observaciones por terceros son aplicables únicamente en las Partes Contratantes en cuya legislación se prevén tales observaciones.”

Regla 18bis

Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) [Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros] a) La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones⁴.

b) La Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio, y que la protección de la marca aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros, indicando la fecha límite para presentar dichas oposiciones u observaciones.

2) [Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

Regla 18ter

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

1) [Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional]⁵ Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección, la Oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate⁶.

⁴ Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18bis a observaciones por terceros son aplicables únicamente en las Partes Contratantes en cuya legislación se prevén tales observaciones.”

⁵ Al adoptar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que una declaración de concesión de la protección podría referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros.

⁶ Al adoptar los párrafos 1) y 2) de esta regla, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que de ser aplicable la Regla 34.3), la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa.

2) [Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional] Salvo cuando envíe la declaración prevista en el párrafo 3), la Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca

i) una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección,
o

ii) una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.

3) [Confirmación de la denegación provisional total] La Oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar la denegación de la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto.

4) [Decisión ulterior] Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 2) ó 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 cuestión⁷.

5) [Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

[...]

⁷ 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.”

Regla 24
Designación posterior al registro internacional

9) [Denegación] Se aplicarán las Reglas 16 a 18~~ter~~, *mutatis mutandis*.

[...]

Regla 28
Correcciones en el Registro Internacional

[...]

3) [Denegación resultante de una corrección] Toda Oficina a la que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 2) tendrá derecho a declarar, en una notificación de denegación provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, o ya no se puede, conceder protección al registro internacional corregido. Se aplicarán, *mutatis mutandis*, el Artículo 5 del Arreglo o el Artículo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18~~ter~~, en el entendimiento de que el período autorizado para enviar dicha notificación se computará desde la fecha de envío de la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión.

[...]

Regla 32
Gaceta

1) [Información relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

- i) los registros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;
- ii) la información comunicada en virtud de la Regla 16.1);
- iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) con una indicación sobre si la denegación se relaciona con todos los productos y servicios o únicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestión ni exponer los motivos de la denegación, y las declaraciones y la información inscritas en virtud de la Regla 17.5)e) y 6)b) las Reglas 18bis.2) y 18ter.5);

[...]

Regla 36
Exención de tasas

[...]

viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de ~~la Regla 17.5) o 6)~~ las Reglas 18bis ó 18ter, o toda declaración en virtud de la Regla 20bis.5) o la Regla 27.4) o 5),

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

5) [Disposición transitoria relativa a la declaración de concesión de la protección] Ninguna Oficina estará obligada a enviar declaraciones de concesión de la protección en virtud de la Regla 18ter.1) antes del 1 de enero de 2011.

[...]

[Sigue el Anexo II]

**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 septiembre de 2009)

LISTA DE REGLAS

[...]

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

Regla 16

*Posibilidad de notificar una denegación provisional basada en una oposición en virtud del
Artículo 5.2)c) del Protocolo*

1) [*Información relativa a posibles oposiciones y plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición*] a) Cuando una Parte Contratante ha formulado una declaración con arreglo al Artículo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa Parte Contratante, cuando sea evidente, en relación con un registro internacional determinado que designe a esa Parte Contratante, que el plazo de oposición vencerá demasiado tarde para que una denegación provisional basada en una oposición se notifique a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en el Artículo 5.2)b), comunicará a la Oficina Internacional el número y el nombre del titular del registro internacional.

b) Cuando en el momento de comunicar la información mencionada en el apartado a) se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposición, se indicarán esas fechas en la comunicación. Si en ese momento las fechas no se conocen aún, se comunicarán a la Oficina Internacional en cuanto se conozcan¹.

c) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado haya informado a la Oficina Internacional, antes de que venza el plazo de 18 meses mencionado en ese apartado, de que el plazo para presentar oposiciones vencerá 30 días antes del vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante esos 30 días, una denegación basada en una oposición presentada durante esos 30 días podrá notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya formulado la oposición.

¹ La Asamblea de la Unión de Madrid adoptó esta disposición en el entendimiento de que si el plazo para presentar la oposición es prorrogable, la Oficina sólo podrá comunicar la fecha inicial del plazo de oposición.

2) [*Inscripción y transmisión de la información*] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información que reciba en virtud del párrafo 1) y transmitirá esa información al titular.

Regla 17
Denegación provisional

1) [*Notificación de denegación provisional*] a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una declaración dando las razones por las que la Oficina que efectúa la notificación considera que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión (“denegación provisional de oficio”), o una declaración en el sentido de que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición (“denegación provisional basada en una oposición”), o ambas declaraciones.

b) Una notificación de denegación provisional guardará relación con un solo registro internacional, llevará fecha y estará firmada por la Oficina que la realiza.

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

- i) la Oficina que realiza la notificación,
- ii) el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base,
- iii) [Suprimido]
- iv) todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación,
- 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 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,
- vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella,
- vii) el plazo, razonable en función de las circunstancias, 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, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, con la 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; 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.

4) [*Inscripción; transmisión de copias de notificaciones*] La Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional junto con los datos contenidos en la notificación, con una indicación de la fecha en que la notificación haya sido enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1d), se considere haber sido enviada, a la Oficina Internacional, y transmitirá una copia de la misma a la Oficina de origen, si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, y, al mismo tiempo, al titular.

- 5) [*Declaraciones relativas a la posibilidad de examen*] a) [Suprimido]
b) [Suprimido]
c) [Suprimido]
d) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General, en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante,
i) toda denegación provisional que haya sido notificada a la Oficina Internacional estará sujeta a una revisión, independientemente de que el titular haya o no solicitado dicha revisión, y
ii) la decisión adoptada con respecto a dicha revisión podrá ser objeto de una revisión ulterior o de un recurso ante la Oficina.
Cuando esta declaración sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha decisión directamente al titular del registro internacional en cuestión, la Oficina enviará la declaración mencionada en la Regla 18ter.2) ó 3) a la Oficina Internacional inmediatamente después de adoptada dicha decisión, pese al hecho de que todos los procedimientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra decisión que afecte la protección de la marca será enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.4).
e) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante, toda denegación provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estará sujeta a revisión ante dicha Oficina. Cuando esta declaración sea aplicable, toda notificación de oficio de una denegación provisional efectuada por dicha Oficina se considerará que incluye una declaración de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.2)ii) ó 3).

[...]

Regla 18bis

Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) [*Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros*] a) La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones².

b) La Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio, y que la protección de la marca aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros, indicando la fecha límite para presentar dichas oposiciones u observaciones.

2) [*Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias*] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

Regla 18ter

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

1) [*Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional*]³ Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección, la Oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate⁴.

² Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18bis a observaciones por terceros son aplicables únicamente en las Partes Contratantes en cuya legislación se prevén tales observaciones.”

³ Al adoptar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que una declaración de concesión de la protección podría referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros.

⁴ Al adoptar los párrafos 1) y 2) de esta regla, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que de ser aplicable la Regla 34.3), la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa.

2) [*Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional*] Salvo cuando envíe la declaración prevista en el párrafo 3), la Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca

i) una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección, o

ii) una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.

3) [*Confirmación de la denegación provisional total*] La Oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar la denegación de la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto.

4) [*Decisión ulterior*] Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 2) ó 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 cuestión⁵.

5) [*Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias*] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

[...]

Regla 24
Designación posterior al registro internacional

9) [*Denegación*] Se aplicarán las Reglas 16 a 18ter, *mutatis mutandis*.

[...]

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.”

Regla 28
Correcciones en el Registro Internacional

[...]

3) *[Denegación resultante de una corrección]* Toda Oficina a la que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 2) tendrá derecho a declarar, en una notificación de denegación provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, o ya no se puede, conceder protección al registro internacional corregido. Se aplicarán, *mutatis mutandis*, el Artículo 5 del Arreglo o el Artículo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18ter, en el entendimiento de que el período autorizado para enviar dicha notificación se computará desde la fecha de envío de la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión.

[...]

Regla 32
Gaceta

1) *[Información relativa a los registros internacionales]* a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

- i) los registros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;
- ii) la información comunicada en virtud de la Regla 16.1);
- iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) con una indicación sobre si la denegación se relaciona con todos los productos y servicios o únicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestión ni exponer los motivos de la denegación, y las declaraciones y la información inscritas en virtud de las Reglas 18bis.2) y 18ter.5);

[...]

Regla 36
Exención de tasas

[...]

viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de las Reglas 18bis ó 18ter, o toda declaración en virtud de la Regla 20bis.5) o la Regla 27.4) o 5),

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

5) [*Disposición transitoria relativa a la declaración de concesión de la protección*] Ninguna Oficina estará obligada a enviar declaraciones de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*ter*.1) antes del 1 de enero de 2011.

[...]

[Fin del Anexo II y del documento]