

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

**Decimoctava reunión
Ginebra, 12 a 16 de octubre de 2020**

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 12 al 16 de octubre de 2020.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes miembros de la Unión de Madrid: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Canadá, China, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos, México, Mongolia, Montenegro, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Trinidad y Tabago,¹ Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea (UE), Uzbekistán, Viet Nam, Zimbabwe (81).
3. Los siguientes Estados estuvieron representados en calidad de observadores: Arabia Saudita, Bangladesh, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Jordania, Kuwait, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Togo, Uganda, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Yemen (17).

¹ El 12 de octubre de 2020, el Gobierno de Trinidad y Tabago depositó su instrumento de adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. El Protocolo de Madrid entrará en vigor con respecto a Trinidad y Tabago el 12 de enero de 2021.

4. Los representantes de: i) Palestina (1), ii) Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (3); y iii) *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación de Titulares Europeos de Marcas, Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle* (CEIPI), *Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) (9) participaron en calidad de observadores.

5. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/18/INF/3 Prov. 2.²

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

6. El Sr. Daren Tang, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

7. El Sr. Nicolas Lesieur (Canadá) fue elegido presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. María José Lamus Becerra (Colombia) y el Sr. Tanyaradzwa Manhombu (Zimbabwe) fueron elegidos vicepresidentes.

8. La Sra. Debbie Roenning desempeñó las funciones de secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

9. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/18/1).

10. El Grupo de Trabajo tomó nota de que el informe de la decimoséptima reunión del Grupo de Trabajo fue aprobado por vía electrónica.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

11. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/18/2 Rev.

12. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las modificaciones propuestas respecto del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, respectivamente “el Reglamento” y “el Protocolo”), modificado por el Grupo de Trabajo y que consta en el Anexo I del presente documento, siendo la fecha de su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2021.

² La Lista final de participantes constará en un Anexo del informe de la reunión.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: NUEVOS MODOS DE REPRESENTACIÓN

13. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/18/3.

14. El Grupo de Trabajo:

i) recomendó a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las modificaciones propuestas respecto del Reglamento, modificado por el Grupo de Trabajo y que consta en el Anexo II del presente documento, para su entrada en vigor el 1 de febrero de 2023;

ii) solicitó que el director general envíe, en el primer trimestre de 2021, la propuesta de Instrucciones Administrativas para la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (en adelante, las “Instrucciones Administrativas”) en lo relativo a los formatos aceptables para representar las marcas, con miras a un período de consulta con las Oficinas de las Partes Contratantes, de dos meses de duración, y que envíe la versión final de las Instrucciones Administrativas a esas Oficinas en el segundo trimestre de 2021; y

iii) acordó proseguir los debates sobre la función de la oficina de origen en la certificación de la representación de la marca y sobre las eventuales flexibilidades para que los usuarios puedan cumplir los requisitos de representación en las Partes Contratantes designadas.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: SUSTITUCIÓN PARCIAL

15. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/18/4.

16. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las modificaciones propuestas respecto del Reglamento, modificado por el Grupo de Trabajo y que consta en el Anexo III del presente documento, siendo la fecha de su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2021.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: 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

17. Los debates se basaron en los documentos MM/LD/WG/18/5 y MM/LD/WG/18/5 Corr.³

18. El Grupo de Trabajo, recordando las decisiones adoptadas en sus reuniones decimosexta y decimoséptima:

i) pidió a la Secretaría que proporcione, antes de la decimonovena reunión del Grupo de Trabajo, una 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* (documento MM/LD/WG/18/5), así como otra información pertinente, de modo que se puedan examinar las cuestiones planteadas por las delegaciones en la decimooctava reunión del Grupo de Trabajo, y que la someta al examen del Grupo de Trabajo en su próxima reunión; y

³ El documento MM/LD/WG/18/5 Corr. concierne únicamente a la versión en inglés.

ii) pidió a la Secretaría que consulte con las Partes Contratantes del Protocolo interesadas y con otros Estados miembros de la OMPI, antes de la decimonovena reunión del Grupo de Trabajo, para aclarar las cuestiones y la información pertinente de manera de respaldar al Grupo de Trabajo en su examen de esta materia.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

19. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la presidencia, modificado para tener en cuenta los aportes de varias delegaciones.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

20. El presidente clausuró la reunión el 16 de octubre de 2020.

[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 febrero de 2021~~ 1 de noviembre de 2021

Capítulo 1 **Disposiciones generales**

[...]

Regla 3 **Representación ante la Oficina Internacional**

[...]

2) *[Nombramiento de mandatario]*

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

[...]

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

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

[...]

[...]

* Regla 3 del Reglamento, aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid en septiembre de 2020. Las modificaciones introducidas en la Regla 3 entrarán en vigor el 1 de febrero de 2021. Véase el Anexo del documento MM/A/54/1 "Medidas en relación con la COVID-19: Hacer del correo-e una indicación que sea necesaria" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_54/mm_a_54_1.pdf).

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

[...]

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

[...]

Regla 5

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

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

~~3) [Comunicaciones enviadas por vía electrónica] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica. [\[Suprimido\]](#)~~

4) *[Limitación de la justificación]* El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla solo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas [y de que se realice ante ella n los el actos mencionado en los el párrafo párrafos 1\), 2\) o 3\) y la comunicación e, en su caso, un duplicado de la misma tan pronto como sea razonablemente posible y, a más tardar](#), seis meses después del vencimiento del plazo [de que se trate](#), ~~a más tardar~~.

[...]

Regla 5bis **Continuación de la tramitación**

1) *[Petición]*

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

[...]

[...]

Capítulo 4

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

[...]

Regla 22

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

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

[...]

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

[...]

Capítulo 5

Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24

Designación posterior al registro internacional

[...]

- 3) *[Contenido]*

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

[...]

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

[...]

[...]

Capítulo 9
Otras disposiciones

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

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

[...]

- ii) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de ~~una la tasa de 44 francos suizos~~ especificada en el punto 10.1 de la Tabla de tasas para la Oficina Internacional, y de la tasa especificada en el punto 10.2 de la Tabla de tasas, que la Oficina Internacional girará ~~a la Oficina del al~~ Estado sucesor, ~~y de una tasa de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.~~

[...]

Tabla de tasas

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

Tabla de tasas

Francos suizos

[...]

10. Continuación de los efectos

10.1 Tasa para la Oficina Internacional 23

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

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y MODIFICACIONES CONSIGUIENTES DE LA TABLA DE TASAS

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

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

[...]

Capítulo 2 **Solicitudes internacionales**

[...]

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

[...]

4) *[Contenido de la solicitud internacional]*

a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

[...]

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

[...]

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

[...]

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

[...]

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

[...]

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

[...]

[...]

[...]

Capítulo 3
Registros internacionales

[...]

Regla 15
Fecha del registro internacional

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

[...]

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

[...]

[...]

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

[...]

Regla 17 **Denegación provisional**

[...]

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

[...]

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

[...]

[...]

Capítulo 7 **Gaceta y base de datos**

Regla 32 **Gaceta**

1) [Información relativa a los registros internacionales]

[...]

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

[...]

Tabla de tasas

texto en vigor el [1 de febrero de 2023](#)~~1 de febrero de 2020~~

Tabla de tasas

Francos suizos

1. **[Suprimido]**

2. **Solicitud internacional**

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

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

2.1.1. cuando no figure ninguna
[representación](#) ~~reproducción~~ de la
marca en color 653

2.1.2. cuando figure alguna
[representación](#) ~~reproducción~~ de la
marca en color 903

[...]

[Sigue el Anexo III]

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

**ANEXO III: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 21* Y 40 DEL
REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

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

texto en vigor el ~~1 de febrero de 2021~~ [1 de noviembre de 2021](#)

[...]

Capítulo 4

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

[...]

Regla 21

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

- 1) *[Petición y notificación]* Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, a raíz de dicha petición, la Oficina haya tomado nota en su Registro de que se ha sustituido un registro o registros nacionales o regionales, según proceda, por el registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará
 - i) el número del registro internacional correspondiente,
 - ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
 - iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o regionales que se hayan sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros nacionales o regionales podrá ser incluida también en la notificación.

2) *[Inscripción]*

- a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.
- b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

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

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

- a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.
- b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.
- c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4bis.1) del Protocolo.
- d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional. [La sustitución puede afectar únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional.](#)
- e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; disposiciones transitorias

[...]

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

[Fin del Anexo III y del documento]