

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

**Vigésima reunión**  
**Ginebra, 7 a 11 de noviembre de 2022**

### **PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En el presente documento se proponen modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominados respectivamente “el Reglamento” y “el Protocolo”) y una declaración interpretativa del artículo 2 del Protocolo.
2. Más concretamente, estas propuestas se refieren a las modificaciones de las Reglas 8, 9, 20bis, 21, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27 y 32 del Reglamento. El objetivo es apuntalar el actual proceso de simplificación del Reglamento y hacer que el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (en adelante, “el Sistema de Madrid”) sea más fácil de utilizar para los solicitantes y titulares, las Oficinas de las Partes Contratantes y terceras partes interesadas. Las propuestas se reproducen en los Anexos del presente documento.

## PROPUESTAS RELATIVAS AL REQUISITO DE HABILITACIÓN Y A LA REIVINDICACIÓN DE VÍNCULO

### REQUISITO DE HABILITACIÓN CUANDO HAYA DOS O MÁS SOLICITANTES, TITULARES O NUEVOS TITULARES

3. Las Oficinas de algunas Partes Contratantes se han puesto en contacto de manera informal con la Oficina Internacional para plantear la posibilidad de modificar el marco jurídico del Sistema de Madrid a fin de permitir que la Oficina de origen certifique las solicitudes internacionales presentadas por dos solicitantes que sean titulares conjuntos de la marca de base cuando solo uno de ellos tenga un vínculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen.
4. La Regla 8.2) del Reglamento establece que, cuando haya dos o más solicitantes, cada uno de ellos debe tener derecho a presentar la solicitud internacional si cumple los requisitos previstos en el artículo 2.1) del Protocolo en relación con la Parte Contratante de la Oficina de origen. En cambio, la Regla 18.3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante, “el PCT”) prescribe que, “[s]i hubiera dos o más solicitantes, existirá el derecho de presentar una solicitud internacional si uno de ellos, por lo menos, estuviese facultado para presentar una solicitud internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 [del PCT]”.
5. En la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, celebrada en 1970, durante el examen de la Regla 18.3 del Reglamento del PCT, las delegaciones debatieron ampliamente sobre el derecho a presentar una solicitud internacional cuando había varios solicitantes. Varias delegaciones compartían la opinión de que, si uno de los solicitantes tenía derecho a presentar una solicitud internacional, este solicitante no debía perder ese derecho por estar asociado con personas que no lo tuvieran. En consecuencia, las delegaciones adoptaron la Regla mencionada al entender que, en conjunto, era más equitativo no excluir a las personas con derecho a presentar una solicitud por su asociación con personas que no tuvieran ese derecho, y no al revés.\*
6. Se propone aplicar el mismo principio a los solicitantes del Sistema de Madrid. Para garantizar la seguridad jurídica, la Asamblea de la Unión de Madrid podría introducir este principio aprobando una declaración interpretativa del artículo 2.1) del Protocolo. Dicha declaración indicaría que, cuando la solicitud de base o el registro de base esté a nombre de más de una persona, solo una de ellas deberá cumplir los requisitos previstos en dicho artículo. Asimismo, se propone modificar en consecuencia la Regla 8.2) del Reglamento.
7. El mismo principio se aplicaría también a las designaciones posteriores y a las peticiones de inscripción de cambios de titularidad que impliquen a dos o más nuevos titulares y, a ese respecto, se propone modificar también las Reglas 24.1)a) y 25.4) del Reglamento.
8. La declaración interpretativa y las modificaciones propuestas no afectarían de forma considerable a las prácticas de las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo cuando actúan como Oficina de origen de un registro internacional, ni a las de la Oficina Internacional. No obstante, resultarían útiles para los solicitantes conjuntos cuando solo uno de ellos tenga derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina de origen.

---

\* Actas de la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, párrafos 1035 a 1057, y 1841.

## SOLO SE REQUIERE UN VÍNCULO PARA TENER DERECHO A PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

9. La Regla 9.5)b) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, en vigor hasta el 31 de enero de 2020, exigía que el solicitante indicara solo un vínculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen a efectos de establecer el derecho a presentar una solicitud internacional.

10. Después de que el Sistema de Madrid pasara a ser un sistema de tratado único, la Asamblea de la Unión de Madrid, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, celebrado en octubre de 2018, adoptó el Reglamento (es decir, el actual Reglamento del Protocolo) para su entrada en vigor el 1 de febrero de 2020. La Regla 9.5)b) del Reglamento difiere de la Regla mencionada en el párrafo anterior porque permite a los solicitantes indicar más de un vínculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen.

11. Al planificar la aplicación de esta disposición concreta, se puso de manifiesto que permitir al solicitante reivindicar más de un vínculo aumenta innecesariamente la complejidad del Sistema de Madrid y tendría repercusiones en los sistemas de la Oficina Internacional y de las Oficinas. Si bien es probable que los solicitantes puedan reivindicar más de uno de los vínculos mencionados, dicha reivindicación no afecta al derecho a presentar una solicitud internacional. El derecho se determina en el momento de presentar la solicitud, todos los vínculos son igualmente válidos y la acumulación de vínculos no otorga al solicitante un derecho preferente o reforzado. Por consiguiente, se propone modificar la Regla 9.5)b) del Reglamento para exigir que el solicitante indique únicamente un vínculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen.

12. Las modificaciones propuestas no incidirían de forma significativa en las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo ni en la Oficina Internacional.

## REQUISITO DE HABILITACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN CAMBIO DE TITULARIDAD

13. En la Regla 25.2)a)iv) y v) del Reglamento se hace referencia a la posibilidad de que los nuevos titulares mencionen más de una Parte Contratante con la que tengan un vínculo que les dé derecho a ser los nuevos titulares del registro internacional. En un sistema de dos tratados, en el que solo uno de ellos podía regir algunas de las designaciones de un registro internacional, esta Regla permitía a los nuevos titulares reclamar el derecho a mencionar Partes Contratantes vinculadas mediante un tratado, mediante el otro, o mediante ambos. Esta posibilidad otorgaba a los nuevos titulares el derecho a ser titulares de todo el registro internacional, con todas sus designaciones, independientemente del tratado por el que se rigieran.

14. Con el sistema actual de tratado único, ya no es necesaria la posibilidad de que el nuevo titular mencione más de una Parte Contratante. En consecuencia, se propone modificar la Regla 25.2)a)iv) y v) para eliminar esta posibilidad. Esta modificación no afectaría en absoluto a las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo ni a la Oficina Internacional.

## **CLARIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA DECLARACIÓN RELATIVA A LOS CARACTERES ESTÁNDAR**

15. El Reglamento ofrece a los solicitantes la posibilidad de declarar que la marca se ha de considerar como una marca en caracteres estándar, pero en él no se define la naturaleza de estas marcas ni los efectos de dicha declaración. Además, el Reglamento no exige que la Oficina de origen certifique esta declaración. Por otra parte, si bien la Oficina de origen de la solicitud internacional podría considerar que, con base en su escritura, la marca está en caracteres estándar, el criterio de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas podría no ser el mismo.

16. Las Oficinas de algunas Partes Contratantes entienden que la declaración se refiere a marcas que consisten exclusivamente en letras, números o palabras, sin ninguna forma particular de escritura o elemento figurativo, similar a una marca denominativa, lo que podría afectar al alcance de la protección.

17. La Oficina Internacional no tiene ningún mandato a fin de examinar la coherencia de esta declaración y no puede notificar una irregularidad, aunque parezca que la declaración no sea coherente con la representación de la marca. La Oficina Internacional se debe limitar a registrar la marca con la reivindicación. Como resultado, el Registro Internacional contiene información contradictoria, con varios registros internacionales de marcas que parecen estar en una forma o escritura especial o con elementos figurativos, o ambas cosas, y respecto de los cuales el solicitante ha declarado que las marcas se deben considerar como marcas en caracteres estándar.

18. En la práctica, las Oficinas de algunas Partes Contratantes designadas hacen caso omiso de las declaraciones relativas a los caracteres estándar cuando consideran que estas declaraciones no son coherentes con la representación de la marca y con su interpretación de lo que es una marca en caracteres estándar. Otras Oficinas desestiman la declaración cuando consideran que carece de sentido en el contexto de su legislación aplicable y sus prácticas, por ejemplo cuando, en opinión de la Oficina, la representación de la marca no se corresponde con una marca en caracteres estándar. Por último, según proceda, algunas Oficinas considerarán que la marca es una marca denominativa, incluso en ausencia de una declaración relativa a los caracteres estándar.

19. Las Oficinas de algunas Partes Contratantes han planteado informalmente esta cuestión a la Oficina Internacional y han sugerido que el Reglamento aporte más claridad sobre la declaración relativa a los caracteres estándar.

20. Así pues, se propone modificar el Reglamento para aclarar que la declaración de caracteres estándar es de naturaleza facultativa y que no obliga a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección. A tal efecto, se podría suprimir la Regla 9.4)a)vi) del Reglamento e introducir un nuevo inciso vii) en la Regla 9.4)b). Además, sería necesario introducir las modificaciones consiguientes en las Reglas 24.3)c)i) y 32.1)b) del Reglamento. En principio, estas modificaciones propuestas se ajustan a lo que ya parece ser la práctica predominante entre las Oficinas a este respecto.

## **REFERENCIA A LA LISTA ALFABÉTICA DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA**

21. Aunque la lista alfabética forma parte de la clasificación establecida conforme al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, la forma en que los solicitantes pueden indicar los productos o servicios en sus solicitudes internacionales no se limita a esa lista. La Oficina Internacional tramita cada vez más solicitudes internacionales con expresiones que no figuran en la lista alfabética.

22. Pese a que sigue siendo preferible que los solicitantes utilicen indicaciones de la lista alfabética, lo más importante es que las indicaciones de los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional figuren en la clase correcta. Esto llevó a la Oficina Internacional a poner a disposición del público una lista ampliada de indicaciones aceptables debidamente clasificadas, conocida como la base de datos del Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid (MGS), indicando su aceptación por la Oficina Internacional y por las Oficinas de las Partes Contratantes participantes.

23. En vista de lo anterior, se propone suprimir la referencia a la lista alfabética de la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento. El cambio propuesto no afectará a las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo ni a la Oficina Internacional.

## **PRESENTACIÓN DIRECTA DE PETICIONES DE INSCRIPCIÓN DE DESIGNACIONES POSTERIORES, MODIFICACIONES Y LICENCIAS**

24. Si bien el Reglamento ofrece a los titulares la posibilidad de presentar las peticiones de inscripción de designaciones posteriores, modificaciones y licencias a la Oficina Internacional a través de la Oficina de la Parte Contratante del titular, estos optan cada vez más por la primera opción. En 2018 los titulares presentaron el 86% de las peticiones de inscripción ante la Oficina Internacional. En 2022 el porcentaje alcanzó el 90%.

25. Es probable que la tendencia descrita en el párrafo anterior se intensifique con la introducción de los formularios en línea. En noviembre de 2020 la Oficina Internacional publicó un formulario en línea para pedir la inscripción de las limitaciones. Ese mes los titulares presentaron el 21% de las peticiones utilizando el nuevo formulario en línea. A finales del primer trimestre de 2022 el porcentaje alcanzó el 67%. Lo mismo ocurre con otros nuevos formularios en línea. Las peticiones en línea para la inscripción de modificaciones en los datos de los mandatarios, disponibles desde marzo de 2021, representan actualmente el 47% del total. Las peticiones en línea para la inscripción de modificaciones en los datos de los titulares, disponibles desde julio de 2021, representan ya el 62% del total. Las peticiones en línea para la inscripción de renunciaciones, disponibles desde julio de 2021, representan ya el 79% del total.

26. El uso de los formularios en línea para presentar las peticiones de registro tiene un efecto positivo en el índice de irregularidades y en el plazo de tramitación. El índice de irregularidades de las peticiones de inscripción de limitaciones presentadas mediante el formulario en línea es del 3%. En cambio, para las peticiones de inscripción de limitaciones presentadas por otros medios el índice de irregularidades oscila entre el 15% y el 18%.

27. El plazo medio de tramitación es también mucho más corto para las peticiones presentadas mediante los formularios en línea. Por término medio, la Oficina Internacional tarda 28 días en inscribir una limitación presentada mediante el formulario en línea. En cambio, tarda entre 37 y 48 días en inscribir una limitación solicitada por otros medios. Estas últimas tardan más en tramitarse porque es necesario introducir los datos manualmente y porque el porcentaje de irregularidades es mayor en las peticiones presentadas por medios distintos de los formularios en línea.

28. Las diferencias en los índices de irregularidades y en el plazo de tramitación a favor de las peticiones de registro de otro tipo presentadas mediante los formularios en línea, si se dispone de ellos, son similares a las de las peticiones presentadas por otros medios.

29. Habida cuenta de lo anterior, se propone modificar el Reglamento y prescribir la presentación directa en la Oficina Internacional de las peticiones de inscripción de designaciones posteriores, modificaciones y licencias, salvo en las circunstancias que exijan presentar la petición por conducto de una Oficina, a saber, las peticiones de inscripción de cambios de titularidad que no puedan ser firmadas por los titulares y las inscripciones de designaciones posteriores resultantes de una transformación.

30. La experiencia descrita anteriormente ha demostrado que la combinación de la presentación directa y el uso de los formularios en línea beneficia a los titulares con menores índices de irregularidades y plazos de tramitación más cortos. El cambio propuesto también podría beneficiar a las Oficinas al eliminar la carga de trabajo resultante de la recepción, la tramitación y la transmisión de las peticiones de inscripción a la Oficina Internacional.

#### PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE DESIGNACIONES POSTERIORES

31. Los titulares pueden presentar las peticiones de inscripción de designaciones posteriores a la Oficina Internacional o a través de la Oficina de la Parte Contratante del titular. El 82,08% de las peticiones de inscripción de designaciones posteriores se han presentado directamente a la Oficina Internacional. Aunque existe un formulario en línea para presentar estas peticiones, dicho formulario aún no contempla la posibilidad de proporcionar cierta información, como la nacionalidad o la naturaleza jurídica del titular. La Oficina Internacional publicará más adelante en 2022 una nueva versión del formulario en línea de designación posterior, que ofrecerá esta posibilidad.

32. En el pasado resultaba ventajoso pedir la inscripción de las designaciones posteriores por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La primera frase de la Regla 24.6)b) prescribe que las designaciones posteriores presentadas directamente por el titular deben llevar la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición. En cambio, la segunda frase de esa Regla prescribe que las designaciones posteriores presentadas por conducto de una Oficina deben llevar la fecha en que la Oficina de la Parte Contratante del titular reciba la petición, siempre que la Oficina Internacional reciba esta petición de dicha Oficina en un plazo de dos meses a partir de la fecha en cuestión.

33. La disposición que figura en la segunda frase de la Regla 24.6)b) es necesaria para preservar los derechos de los titulares frente a los retrasos inherentes al envío de comunicaciones a la Oficina Internacional por correo. Al enviar peticiones de inscripción de designaciones posteriores por correo, los titulares pueden prever que estas lleguen a la Oficina Internacional varios días más tarde, lo que afecta negativamente a la fecha de la designación posterior.

34. Los usuarios ya no pueden enviar comunicaciones a la Oficina Internacional por correo postal y, en el contexto de la comunicación electrónica, la disposición de la segunda frase de la Regla 24.6)b) ya no es necesaria. Los titulares que presenten peticiones de inscripción de una designación posterior directamente a la Oficina Internacional, ya sea utilizando el formulario en línea o cargando el formulario oficial MM4 en la plataforma en línea Contact Madrid, pueden confiar en que la Oficina Internacional recibirá las peticiones inmediatamente.

35. De hecho, la presentación de las peticiones de inscripción de una designación posterior a la Oficina Internacional mediante el formulario en línea supone una ventaja concreta para los titulares y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Como se indicó anteriormente, las peticiones presentadas mediante los formularios en línea presentan menores índices de irregularidades y plazos de tramitación más cortos. En la mayoría de los casos la Oficina Internacional inscribe las designaciones posteriores, sin limitaciones ni otras indicaciones o instrucciones, inmediatamente después de haber confirmado el pago de las tasas prescritas. Las Oficinas de las nuevas Partes Contratantes del Sistema de Madrid pueden dar fe de que la Oficina Internacional les notifica la inscripción de las designaciones posteriores en un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del Protocolo en dichas Partes Contratantes.

36. Por lo tanto, se propone modificar la Regla 24.2)a), 6a), c) y d) y 10), y suprimir la Regla 24.3)a)vi) y 6)b) del Reglamento para prescribir que los titulares presenten las designaciones posteriores directamente a la Oficina Internacional.

37. Los titulares seguirán teniendo que pedir las designaciones posteriores resultantes de la conversión a través de la Oficina de la organización contratante en cuestión (es decir, la Unión Europea). Esta última deberá seguir determinando si se dan las circunstancias que se especifican en la Regla 24.7)a) del Reglamento y, en tal caso y a iniciativa del titular, pedir la transformación de la designación de la organización contratante en la designación posterior de cualquiera de sus Estados miembros que también sea parte del Protocolo.

#### PETICIONES DE INSCRIPCIÓN DE CAMBIOS

38. Los titulares pueden presentar las peticiones de inscripción conforme a la Regla 25 del Reglamento a la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. Además, las peticiones también las puede presentar la Oficina de la Parte Contratante por la que el nuevo titular adquiere el derecho a ser titular de un registro internacional.

39. Los titulares de registros internacionales presentan la mayoría de las peticiones de inscripción conforme a la Regla 25 del Reglamento a la Oficina Internacional. En 2022 los titulares presentaron el 98,57% de las peticiones de inscripción de limitaciones a la Oficina Internacional. El porcentaje fue del 98,11% en el caso de los cambios de nombre y dirección del mandatario; del 92,35% en el de los cambios de nombre o dirección del titular; del 97,45% para las cancelaciones parciales; del 93,01% en el caso de las cancelaciones totales; del 99,64% en el de las renunciaciones; y del 89,75% para los cambios de titularidad.

40. La Oficina Internacional ha publicado formularios en línea para pedir la inscripción de las limitaciones, los cambios de nombre o dirección del mandatario y del titular, las renunciaciones y los cambios de titularidad, este último publicado a principios de mayo de 2022. La Oficina Internacional publicará en breve un formulario en línea para pedir la cancelación del registro internacional, con lo que se dispondrá de formularios en línea para todas las peticiones conforme a la Regla 25 del Reglamento. Como se señaló anteriormente, el aumento del uso de los formularios en línea incidirá positivamente en los índices de irregularidades y en los plazos de tramitación.

41. En vista de lo anterior, se propone modificar las Reglas 25.1.b), 26.3), 27.1.a) y 5.d) y e) del Reglamento para prescribir que los titulares presenten las peticiones conforme a la Regla 25 del Reglamento a la Oficina Internacional.

42. No obstante, se propone preservar la presentación indirecta, por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular o de la Parte Contratante por la que el nuevo titular adquiere el derecho a serlo, de las peticiones de inscripción de los cambios de titularidad. Hay circunstancias en las que el titular de un registro internacional puede no estar en condiciones de firmar y presentar la petición a la Oficina Internacional. Por ejemplo, el titular puede haber fallecido o ser una persona jurídica disuelta. En estos casos, el derechohabiente puede solicitar a la Oficina en cuestión que evalúe la situación y presente la petición de inscripción del cambio de titularidad a la Oficina Internacional.

#### PETICIONES DE INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS

43. Los titulares pueden pedir la inscripción de licencias en el Registro Internacional a la Oficina Internacional o a través de una Oficina interesada; sin embargo, las Oficinas de 29 Partes Contratantes han notificado que dicha inscripción no tiene efecto en esas Partes Contratantes. Todavía no existe un formulario en línea para la inscripción de licencias. Con todo, los titulares han presentado el 96,43% de las peticiones de ese tipo de inscripción realizadas en lo que va de 2022 a la Oficina Internacional. Es probable que ese porcentaje aumente una vez que la Oficina Internacional ponga a disposición un formulario en línea para dichas peticiones en 2023.

44. Por consiguiente, se propone modificar la Regla 20*bis*.1)a) y d), 2)a) y b), 3a), y 5d) y e) del Reglamento para prescribir que los titulares presenten directamente a la Oficina Internacional todas las peticiones de inscripción y modificación de las licencias, así como las de cancelación de la inscripción de las licencias.

#### **REQUISITO DE NOTIFICAR LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS CON PRONTITUD**

45. Los titulares de registros internacionales y las terceras partes interesadas se ponen a menudo en contacto con la Oficina Internacional para informar de la posible cesación de los efectos de la marca de base y para informarse del plazo que tiene la Oficina de origen para notificar este hecho y pedir la cancelación del registro internacional. Algunos usuarios del Sistema de Madrid han sugerido que se establezca un plazo para el envío de dichas notificaciones y peticiones por la Oficina de origen.

46. Aunque los retrasos prolongados en la notificación de la cesación de los efectos de la marca de base crean inseguridad jurídica tanto para los titulares como para las terceras partes, parece inviable establecer un plazo a tal efecto. Por ejemplo, es posible que algunas Oficinas no tengan conocimiento de una resolución administrativa o judicial que implique la cesación de los efectos de la marca de base hasta que reciban una notificación de la autoridad competente, en tanto que otras Oficinas pueden tener que esperar a que dicha resolución sea definitiva.

47. Por lo tanto, se sugiere modificar la Regla 22.1)a) del Reglamento para introducir la expresión “con prontitud”, como recordatorio de que las Oficinas deben notificar la cesación de los efectos de la marca de base y pedir la cancelación del registro internacional tan pronto como sea razonablemente posible.

#### **AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LAS COMUNICACIONES CONTEMPLADAS EN LA REGLA 23*BIS***

48. La Regla 23*bis* del Reglamento brinda a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas cuya legislación aplicable no les permita comunicarse directamente con los titulares la posibilidad de solicitar que la Oficina Internacional envíe en su nombre comunicaciones no contempladas en el Reglamento. Esta disposición ha resultado útil para informar a los titulares, por ejemplo, de los procedimientos iniciados en las Partes Contratantes designadas o de los plazos inminentes para cumplir una obligación con la Oficina.

49. Se sugiere modificar la Regla 23*bis*.1) del Reglamento para que las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas puedan solicitar a la Oficina Internacional que envíe en su nombre las comunicaciones no contempladas en el Reglamento. La Oficina Internacional tiene previsto poner a disposición normas para que las Oficinas puedan transmitir los datos relativos a estas comunicaciones por medios electrónicos en formato de lenguaje extensible de marcado (XML).

#### **NOTIFICACIÓN A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LAS INSCRIPCIONES Y LAS MODIFICACIONES RESULTANTES DE LA DECLARACIÓN DE QUE UN CAMBIO DE TITULARIDAD NO TIENE EFECTO**

50. Las Oficinas de las Partes Contratantes designadas pueden declarar que los cambios de titularidad no surten efecto en su jurisdicción. Esta declaración da lugar a la inscripción de un nuevo registro internacional a nombre del anterior titular. Una decisión definitiva en relación con esa declaración también puede dar lugar a modificaciones en el Registro Internacional.

51. En la actualidad la Regla 27.4) del Reglamento exige que la Oficina Internacional notifique únicamente a la parte que haya presentado la petición de inscripción del cambio de titularidad, de las inscripciones y modificaciones resultantes de una declaración conforme a esta Regla. Sin embargo, en la inscripción de los cambios de titularidad pueden intervenir hasta tres partes, a saber, el nuevo titular, el anterior titular y la Oficina, si es esta la que presenta la petición.

52. En consecuencia, se propone modificar la Regla 27.4)d) y e) y añadir un nuevo inciso f) a la Regla 27.4) del Reglamento, en el que se prescriba que la Oficina Internacional notifique a todas las partes interesadas las inscripciones y modificaciones resultantes de la declaración de que un cambio de titularidad no tiene efecto. Una modificación de la redacción de la Regla 27.4)d) aclararía que el nuevo registro internacional se ha de inscribir a nombre del anterior titular.

### **MODIFICACIONES DE REDACCIÓN**

53. Se propone modificar la Regla 21.3)b) de la versión en inglés del Reglamento para sustituir la palabra “*should*” por “*shall*”, a fin de aclarar que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas deben permitir a los titulares de registros internacionales renovar un registro nacional que haya sido sustituido por el primero.

54. Asimismo, se propone modificar la Regla 32.1)a)xi) del Reglamento para incluir una referencia a la Regla 27.5), con el fin de confirmar que las declaraciones relativas a las limitaciones se publican en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

### **FECHA DE ENTRADA EN VIGOR**

55. Las modificaciones que se proponen en el presente documento afectan principalmente a las prácticas y a los sistemas de tecnologías de la información y de las comunicaciones de la Oficina Internacional. Esta podría introducir los ajustes necesarios en sus sistemas y prácticas para aplicar las modificaciones propuestas en el Reglamento mediante la utilización de recursos internos. Como se especificó anteriormente, algunas de las modificaciones propuestas en el presente documento pueden conllevar la realización de algunos ajustes por las Oficinas. En consecuencia, para dar tiempo a las Oficinas a evaluar los efectos de las modificaciones propuestas y realizar esos ajustes, en caso necesario, se sugiere que todas las modificaciones propuestas en el presente documento entren en vigor el 1 de noviembre de 2024.

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

*i) examinar las propuestas que se formulan en el presente documento; y,*

*ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid algunas o todas las propuestas de modificación del Reglamento que figuran en el Anexo del presente documento o en forma modificada, para su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2024.*

[Siguen los Anexos]

## PROPUESTA DE DECLARACIÓN INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 2.1) DEL PROTOCOLO DE MADRID

### Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,  
modificado el 3 de octubre de 2006  
y el 12 de noviembre de 2007

[...]

#### Artículo 2

##### Obtención de la protección mediante el registro internacional

- 1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante “la solicitud de base”) o el titular de ese registro (denominado en adelante “el registro de base”), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, “el registro internacional”, “el Registro Internacional”, “la Oficina Internacional” y “la Organización”), a condición de que,
  - i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante;
  - ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.

[Sigue el Anexo II\*]

---

\* [Declaración interpretativa adoptada por la Asamblea de la Unión de Madrid:](#)  
[“Cuando la solicitud de base o el registro de base esté a nombre de más de un solicitante o titular, se entiende que el Artículo 2.1\) del Protocolo de Madrid exige que solo uno de los solicitantes o titulares a cuyo nombre esté la solicitud de base o el registro de base cumpla los requisitos previstos en él”.](#)

## PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

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

texto en vigor el ~~1 de noviembre de 2021~~ 1 de noviembre de 2024

[...]

#### **Regla 8** **Pluralidad de solicitantes**

- 1) [Suprimido]
- 2) *[Dos o más solicitantes]* Dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si ~~cada~~ al menos uno de ellos está calificado, en relación con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una solicitud internacional al amparo del Artículo 2.1) del Protocolo.

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

[...]

- 4) *[Contenido de la solicitud internacional]*
  - a) En la solicitud internacional figurará o se indicará
    - vi) ~~cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,~~ [Suprimido]
    - [...]
    - xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, ~~de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación;~~ en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

[...]

- b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

[...]

- vi) una descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi);

vii) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto, que no obligará a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca.

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

[...]

- b) En la solicitud internacional figurará el número y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella se indicará uno ~~e-varios~~ de los aspectos siguientes:

- i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea un Estado, que el solicitante es un nacional de dicho Estado;

[...]

[...]

**Regla 20bis**  
**Licencias**

1) *[Petición de inscripción de una licencia]*

- a) La petición de inscripción de una licencia será presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el titular ~~o, si la Oficina admite dicha presentación, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia.~~

[...]

- d) La petición será firmada por el titular ~~o por la Oficina que la presente.~~

2) *[Petición irregular]*

- a) Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos del párrafo 1) a), b) y d), la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular ~~y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.~~

- b) Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la irregularidad por la Oficina Internacional, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia ~~y al mismo tiempo~~ al titular ~~y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina,~~ y reembolsará cualquier tasa pagada, previa deducción de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes mencionadas en el punto 7 de la Tabla de Tasas, a la parte que haya pagado dichas tasas.

3) *[Inscripción y notificación]*

- a) Cuando la petición cumpla los requisitos del párrafo 1 a), b) y d), la Oficina Internacional inscribirá la licencia en el Registro Internacional, junto con la información contenida en la petición, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia e informará ~~al mismo tiempo~~ al titular ~~y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.~~

[...]

[...]

5) *[Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos]*

[...]

- d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cualquier declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia ~~a la parte (al titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia.~~ La declaración se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles.

- e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia ~~a la parte (al titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia.~~

[...]

**Regla 21**

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

[...]

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

[...]

- b) Podrán coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación de un registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional o regional vigente.

[...]

[...]

## Regla 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]*

a) Cuando se aplique el Artículo 6.3) y 4) del Protocolo, la Oficina de origen notificará con prontitud en consecuencia a la Oficina Internacional e indicará

i) el número del registro internacional,

[...]

[...]

## Regla 23bis

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

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

[...]

## Regla 24

### Designación posterior al registro internacional

1) *[Habilitación]*

a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación realizada con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada “designación posterior”) cuando, en el momento de realizarse esa designación, el titular o, si hay más de un titular, al menos uno de los titulares satisface las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional.

[...]

2) *[Presentación; formulario y firma]*

a) Una designación posterior deberá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular ~~o por la Oficina de la Parte Contratante del titular~~; sin embargo,

i) [Suprimido]

[...]

3) *[Contenido]*

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

[...]

- vi) ~~cuando la designación posterior sea presentada por una Oficina, la fecha en que esa Oficina la haya recibido.~~[\[Suprimido\]](#)

[...]

- c) En la designación posterior pueden figurar asimismo

- i) las indicaciones y la traducción o las traducciones, según proceda, mencionadas en la Regla 9.4)b)[i\) a vi\)](#),

[...]

[...]

6) *[Fecha de la designación posterior]*

- a) Una designación posterior ~~presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional~~ llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, ~~sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i)~~.

- b) ~~Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo la designación posterior, esta llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha de su recepción por la Oficina Internacional.~~[\[Suprimido\]](#)

- c) Cuando la designación posterior no cumpla los requisitos exigibles y la irregularidad se subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación mencionada en el párrafo 5)a),

- i) la designación posterior llevará, si la irregularidad se refiere a alguno de los requisitos mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i), la fecha en que esa designación se haya regularizado, ~~a menos que una Oficina haya presentado dicha designación a la Oficina Internacional y que la irregularidad se haya subsanado en el plazo de dos meses mencionado en el apartado b); en este caso, la designación posterior llevará la fecha en que dicha Oficina la haya recibido;~~

- ii) la fecha aplicable con arreglo ~~a los apartados~~[al apartado a\) o b\)](#), según ~~proceda~~, no se verá afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).

- d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a), ~~b)~~ y c), cuando la designación posterior contenga una petición formulada de conformidad con el párrafo 3)c)ii), esta podrá llevar una fecha ulterior a la resultante de los apartados a), ~~b)~~ o c).

[...]

[...]

- 10) *[Designación posterior no considerada como tal]* Si no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo 2)a), la designación posterior no se considerará como tal y la Oficina Internacional informará en consecuencia al ~~remite~~titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a dicha Oficina.

## **Regla 25** **Petición de inscripción**

- 1) *[Presentación de la petición]*

[...]

- b) La petición será presentada por el titular ~~o por la Oficina de la Parte Contratante del titular;~~ no obstante, la petición de inscripción de un cambio de titularidad podrá ser presentada por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular; o de ~~una de las~~a Partes Contratantes, indicada en dicha petición, de conformidad con el párrafo 2)a)iv).

[...]

- 2) *[Contenido de la petición]*

- a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada,

[...]

- iv) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, la Parte ~~o las Partes~~ Contratantes respecto a ~~las cuales~~la cual el nuevo titular cumple las condiciones requeridas en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional,

- v) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, cuando la dirección del nuevo titular, facilitada de conformidad con el punto iii), no se encuentre en el territorio de la Parte Contratante ~~o de una de las Partes Contratantes~~ indicadas de conformidad con el punto iv), y a menos que el nuevo titular haya señalado que es nacional de un Estado contratante o de un Estado miembro de una organización contratante, la dirección del establecimiento o el domicilio del nuevo titular en el territorio de la Parte Contratante ~~o de una de las Partes Contratantes~~ respecto a ~~las cuales~~la cual el nuevo titular cumpla las condiciones requeridas para ser titular de un registro internacional,

[...]

[...]

- 4) *[Varios nuevos titulares]* Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, ~~cada~~al menos uno de ellos deberá cumplir las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo de Madrid para ser titular del registro internacional.

## Regla 26 Irregularidades en las peticiones de inscripción en virtud de la Regla 25

[...]

- 3) *[Peticiones no consideradas como tales]* Si no se cumplen los requisitos previstos en la Regla 25.1)b), la petición no será considerada como tal, y la Oficina Internacional informará al mismo tiempo en consecuencia al remitente titular y, si la petición conforme a la Regla 25.1)a) fue presentada por una Oficina, a dicha Oficina.

## Regla 27 Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25; Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto

- 1) *[Inscripción y notificación]*

- a) Si la petición mencionada en la Regla 25.1)a) reúne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribirá sin demora las indicaciones, la modificación o la cancelación en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la inscripción tenga efecto o, en caso de una cancelación, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas, e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esta. Cuando la inscripción se refiera a un cambio de titularidad, la Oficina Internacional informará también al titular anterior, en caso de cambio total de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la petición de que se inscriba una cancelación haya sido presentada ~~por el titular o por una Oficina distinta de la Oficina de origen~~ durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina de origen.

[...]

[...]

- 4) *[Declaración de que un cambio de titularidad no surte efecto]*

[...]

- d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y, según el caso, inscribirá como registro internacional separado en nombre del anterior titular, esa la parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración, ~~y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.~~
- e) Toda decisión definitiva respecto a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y, según el caso, modificará el Registro Internacional en consecuencia, ~~y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.~~
- f) La Oficina Internacional notificará al mismo tiempo al anterior titular, al nuevo titular y, en su caso, a la Oficina que presentó la petición de inscripción de un cambio en la titularidad de las inscripciones y modificaciones mencionadas en los apartados d) y e).

5) *[Declaración de que una limitación no surte efectos]*

[...]

- d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia ~~a la parte (al titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscribir la limitación.~~
- e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) será notificada a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia ~~a la parte (al titular u Oficina) que presentó la petición de inscribir la limitación.~~

[...]

**Regla 32**  
**Gaceta**

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

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

[...]

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

[...]

- b) La reproducción de la marca se publicará tal como figura en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4) a b) vii), en la publicación se indicará ese hecho.

[Fin del Anexo II y del documento]