

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

**REUNIÓN INFORMAL DE ENLACE  
CON LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID**

**Ginebra, 8 de mayo<sup>1</sup> de 2008**

**DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA – DOCUMENTO DE  
INFORMACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES OBLIGADAS  
TANTO POR EL ARREGLO COMO POR EL PROTOCOLO**

---

<sup>1</sup> Reunión únicamente por la mañana.

1. En su trigésimo octavo período de sesiones, que tuvo lugar del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2007, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó una modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (“el Protocolo”) y varias modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid derivadas directamente de la modificación de dicho Artículo, así como modificaciones conexas, y modificaciones en la Tabla de Tasas anexa al Reglamento Común. Estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2008.

2. El Artículo 9*sexies* del Protocolo, conocido como “cláusula de salvaguardia”, estipula que, cuando las Partes Contratantes están obligadas por el Arreglo y el Protocolo, las disposiciones del Arreglo prevalecen en las relaciones entre dichas Partes Contratantes.

3. El Artículo 9*sexies*, en su forma enmendada, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2008, deroga la cláusula de salvaguardia. En consecuencia, a partir del 1 de septiembre de 2008, se aplicará el Protocolo en las relaciones entre Partes Contratantes que estén obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

4. Únicamente se seguirá aplicando el Arreglo cuando el país de origen sea un país obligado exclusivamente por el Arreglo, o un país de origen obligado por el Arreglo y por el Protocolo y algunas o todas las partes Contratantes designadas estén obligadas exclusivamente por el Arreglo.

5. No obstante, el Artículo 9*sexies*, en su forma enmendada, limita los efectos de la derogación de la cláusula de salvaguardia en dos sentidos (nuevo subpárrafo 1.b)). En primer lugar, deja sin efecto la declaración conforme al Artículo 5.2)b) y Artículo 5.2)c) del Protocolo (ampliación del plazo para notificar una denegación provisional) y, en segundo lugar, deja sin efecto la declaración conforme al Artículo 8.7) del Protocolo (tasas individuales), en las relaciones entre Partes Contratantes obligadas por ambos tratados.

6. Por tanto, la derogación de la cláusula de salvaguardia traerá consigo una serie de cambios que afectarán al funcionamiento de las Oficinas de las Partes Contratantes que estén obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Dichas Oficinas tendrán que adaptar sus procedimientos y sistemas automatizados a fin de responder a dichos cambios.

7. A continuación figuran tres cuadros en los que se explican cuáles son estos cambios y sus repercusiones. El primer cuadro se refiere a una Oficina como Oficina de origen, el segundo a una Oficina como Oficina de origen/Oficina de la Parte Contratante del titular, y el tercero a una Oficina como Oficina de una Parte Contratante designada.

8. Tras los cuadros, se proporciona también información sobre los formularios de solicitud internacional, el nuevo tratamiento de las solicitudes internacionales en relación con la Regla 11, la aplicación del régimen trilingüe (español, francés, inglés), y el ámbito de aplicación del Artículo 9*sexies*.1)b).

Cuadro 1

Casos en los que el país de origen y la Parte Contratante designada son parte tanto del Arreglo como del Protocolo (AP – AP).

<b>Oficina de Origen</b>	<b>Hasta el 31 de agosto de 2008</b>	<b>Desde el 1 de septiembre de 2008</b>
	Rige el Arreglo	Rige el Protocolo
<b>Solicitudes internacionales</b>		
Cascada	Se aplica	No se aplica
Formulario	MM1 <sup>2</sup>	MM2 <sup>3</sup>
Base para la presentación de solicitudes	Registro <sup>4</sup>	Solicitud/Registro
Idioma	Francés <sup>5</sup>	Español, francés, inglés
Tasas	Tasas suplementarias y complementos de tasa	Tasas suplementarias y complementos de tasa <sup>6</sup>  No se aplican tasas individuales a las Partes Contratantes que hayan efectuado la declaración conforme al Artículo 8.7) del Protocolo.

<sup>2</sup> O MM3, cuando una solicitud internacional contenga también designaciones de Partes Contratantes obligadas exclusivamente por el Protocolo.

<sup>3</sup> O MM3, cuando una solicitud internacional contenga también designaciones de Partes Contratantes obligadas exclusivamente por el Arreglo.

<sup>4</sup> Sírvase consultar la explicación de los párrafos 10, 11, 12 y 13.

<sup>5</sup> Sírvase consultar la explicación del párrafo 15.

<sup>6</sup> A partir del 1 de septiembre de 2008, las tasas suplementarias y los complementos de tasa aumentarán de 73 francos suizos a 100 francos suizos.

Cuadro 2

Casos en los que el país de origen/Parte Contratante del titular y la Parte Contratante designada son parte tanto del Arreglo como del Protocolo (AP – AP).

<b>Oficina de origen/ Oficina de la Parte Contratante del titular</b>	<b>Hasta el 31 de agosto de 2008</b> Rige el Arreglo	<b>Desde el 1 de septiembre de 2008</b> Rige el Protocolo
<b>Designaciones posteriores</b>		
Base para la presentación de solicitudes	Registro	Solicitud/Registro
Idioma	Francés	Español, francés, inglés <sup>7</sup>
Tasas	Complementos de tasa	Complementos de tasa <sup>8</sup>  No se aplican tasas individuales a las Partes Contratantes que hayan realizado la declaración conforme al Artículo 8.7) del Protocolo.
Presentación de peticiones	Presentación obligatoria a través de la Oficina de origen/ Oficina de la Parte Contratante del titular	A través de la Oficina o directamente a la Oficina Internacional
<b>Petición de inscripción de una renuncia/cancelación</b>		
Presentación de una petición	Presentación obligatoria a través de la Oficina de origen/ Oficina de la Parte Contratante del titular	A través de la Oficina o directamente a la Oficina Internacional

<sup>7</sup> En los casos en que una solicitud internacional fue presentada originalmente en virtud del Arreglo (y, por tanto, en francés), únicamente podrá aplicarse el régimen trilingüe cuando, con posterioridad al 1 de septiembre de 2008, se haya inscrito una designación posterior en el Registro Internacional, ya sea en virtud del Arreglo o del Protocolo.

<sup>8</sup> A partir del 1 de septiembre de 2008, los complementos de tasa aumentaran de 73 francos suizos a 100 francos suizos.

Cuadro 3

Casos en los que el país de origen/Parte Contratante del titular de la Parte Contratante designada son parte tanto del Arreglo como del Protocolo (AP – AP).

<b>Oficina designada</b>	Hasta el 31 de agosto de 2008 Rige el Arreglo	Desde el 1 de septiembre de 2008 Rige el Protocolo
<b>Registros internacionales y designaciones posteriores</b>		
Tasas	Tasas suplementarias y complementos de tasa <sup>9</sup>	Tasas suplementarias y complementos de tasa <sup>10</sup>  No se aplican tasas individuales a las Partes Contratantes que hayan efectuado la declaración conforme al Artículo 8.7) del Protocolo
Plazo para notificar una denegación provisional	12 meses	12 meses, también para las Partes Contratantes que hayan efectuado las declaraciones conforme al Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo
Declaraciones de concesión de protección	12 meses	12 meses, también para las Partes Contratantes que hayan efectuado las declaraciones conforme al Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo
Informaciones relativas a posibles oposiciones (Regla 16)	La Regla 16 no es aplicable	La Regla 16 no es aplicable, incluso para las Partes Contratantes que hayan efectuado las declaraciones conforme al Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo
<b>Transformación (Artículo 9quinquies del Protocolo)</b>		
Petición de transformación	No es posible	Es posible
<b>Notificación de correcciones (Regla 28.3))</b>		
Plazo para notificar una denegación provisional	12 meses	12 meses, también para las Partes Contratantes que hayan efectuado las declaraciones conforme al Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo

<sup>9</sup> No se aplican tasas suplementarias a las designaciones posteriores.

<sup>10</sup> A partir del 1 de septiembre de 2008, las tasas suplementarias y los complementos de tasa aumentarán de 73 francos suizos a 100 francos suizos. Véase también la nota a pie de página 8.

<b>Renovación</b>		
Tasas	Tasas suplementarias y complementos de tasa	Tasas suplementarias y complementos de tasa <sup>11</sup>  No se aplican tasas individuales a las Partes Contratantes que hayan efectuado la declaración conforme al Artículo 8.7) del Protocolo
<b>Notificaciones de denegaciones provisionales y de otras comunicaciones</b>		
Idioma	Francés	Español, francés, inglés, para las notificaciones de denegaciones efectuadas a partir del 1 de septiembre de 2008 <sup>12</sup>

## COMENTARIOS ADICIONALES

### Solicitudes internacionales

#### *Formularios*

9. En la mayoría de los casos, para las solicitudes internacionales que se presenten a una Oficina, como Oficina de origen, se deberán utilizar los formularios MM2 o MM3. El formulario MM1 (solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo) se reservará para casos realmente excepcionales.

#### *Nuevo tratamiento de las solicitudes internacionales en relación con la Regla 11*

10. *Petición prematura (Regla 11.1)a)*). Cuando la Oficina de origen reciba, *con anterioridad* al 1 de septiembre de 2008, una petición de presentar una solicitud internacional que contenga designaciones posteriores regidas exclusivamente por el Arreglo y basadas en esa solicitud, dicha Oficina quizá prefiera considerar dicha petición como recibida el 1 de septiembre de 2008, ya que a partir de esa fecha ya no se considerará “prematura”; en virtud de la Regla 11.1)a) (siempre y cuando la solicitud internacional no contenga una designación de una Parte Contratante obligada exclusivamente por el Arreglo).

<sup>11</sup> Véase nota a pie de página 10.

<sup>12</sup> Para designaciones con fecha anterior, véase la explicación del párrafo 16.

11. *Regla 11.1)b).* Cuando la Oficina de origen reciba, *con anterioridad* al 1 de septiembre de 2008, una petición de presentar una solicitud internacional regida por el Arreglo y, al mismo tiempo, por el Protocolo, y basadas en dicha solicitud, dicha Oficina podrá, en lugar de suprimir las designaciones regidas por el Arreglo, como establece la Regla 11.1)b), conservar dichas designaciones, esperar hasta el 1 de septiembre de 2008, y estimar que la solicitud internacional se recibió a partir del 1 de septiembre de 2008.

12. *Regla 11.1)c).* Cuando la Oficina de origen reciba, *con anterioridad* al 1 de septiembre de 2008, una petición de presentar una solicitud internacional, acompañada de una petición expresa del solicitante en los términos previstos en la Regla 11.1)c) y, a fecha de 31 de agosto de 2008, la marca de base no haya sido aún inscrita en su Registro, dicha Oficina podrá, el 1 de septiembre de 2008 o en fecha posterior, no considerar dicha petición, estimar que ha recibido la solicitud internacional el 1 de septiembre de 2008 y presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

13. *Regla 11(1)c).* Cuando la Oficina de origen reciba, el 1 de septiembre de 2008, o *con posterioridad* a esa fecha, una petición de presentar una solicitud internacional, acompañada de una petición expresa del solicitante en los términos previstos en la Regla 11.1)c), dicha Oficina no tendrá que esperar a que la marca de base sea inscrita en su Registro para presentar una solicitud internacional, y podrá estimar que la solicitud internacional se ha recibido el 1 de septiembre de 2008.

## Idiomas

### *Régimen trilingüe*

14. A partir del 1 de septiembre de 2008, las Oficinas podrán elegir de utilizar cualquiera de los tres idiomas, independientemente del tratado o tratados que rijan la solicitud internacional.

### *Situación transitoria*

15. Cuando la Oficina de origen reciba una petición para presentar una solicitud internacional en inglés o español, cuando debería presentarse en francés, dicha Oficina podrá esperar al 1 de septiembre de 2008 para tramitar dicha petición, en lugar de pedir al solicitante que vuelva a presentar la solicitud internacional en francés.

16. La Regla 40.4), que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2008, mantiene la obligatoriedad del francés como único idioma de trabajo respecto de un registro internacional que resulte de una solicitud internacional gobernada exclusivamente por el Arreglo, y presentada antes del 1 de septiembre de 2008, salvo que, o hasta que, dicho registro internacional haya pasado al régimen trilingüe como consecuencia de la inscripción de una designación posterior en el Registro Internacional. Por tanto, se aconseja a las Oficinas de las Partes Contratantes que deseen presentar, respecto de cualquier registro internacional, una notificación de denegación provisional (u otro tipo de comunicación) en español o inglés, que consulten ROMARIN para asegurarse de que pueden presentarla. Si la lista de productos y servicios existe únicamente en francés, toda comunicación relativa a dicho registro internacional podrá seguir presentándose en francés.

Ámbito de aplicación del Artículo 9*sexies*.1)b)

17. Las notificaciones enviadas a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo, que han efectuado declaraciones conforme a los Artículos 5.2)b) y c) y Artículo 8.7) del Protocolo identificarán con claridad las designaciones que no se verán afectadas por dichas declaraciones, en virtud del Artículo 9*sexies*.1)b).

18. A continuación se adjunta un cuadro con los miembros que, a fecha 28 de abril de 2008, son Partes Contratantes tanto del Arreglo como del Protocolo, sólo del Arreglo, o sólo del Protocolo.

[Sigue el Anexo]

## ANEXO

### Miembros de la Unión de Madrid

Total: 82

#### Arreglo (7)

Argelia  
Bosnia y Herzegovina  
Egipto  
Kazajstán  
Liberia  
Sudán  
Tayikistán

#### Protocolo (26)

Antigua y Barbuda  
Australia  
Bahrein  
Botswana  
Comunidad Europea  
Dinamarca  
Estados Unidos de América  
Estonia  
Finlandia  
Georgia  
Grecia  
Irlanda  
Islandia  
Japón  
Lituania  
Madagascar  
Noruega  
Omán  
Reino Unido  
República de Corea  
Singapur  
Suecia  
Turkmenistán  
Turquía  
Uzbekistán  
Zambia

### Arreglo y Protocolo (49)

Albania  
Alemania  
Armenia  
Austria  
Azerbaiyán  
Belarús  
Bélgica  
Bhután  
Bulgaria  
China  
Chipre  
Croacia  
Cuba  
Eslovaquia  
Eslovenia  
España  
Ex República Yugoslava de Macedonia  
Federación de Rusia  
Francia  
Hungria  
Irán (República Islámica del)  
Italia  
Kenya  
Kirguistán  
Lesotho  
Letonia  
Liechtenstein  
Luxemburgo  
Marruecos  
Moldova  
Mónaco  
Mongolia  
Montenegro  
Mozambique  
Namibia  
Países Bajos  
Polonia  
Portugal  
República Checa  
República Árabe Siria  
República Popular Democrática de Corea  
Rumania  
San Marino  
Serbia  
Sierra Leona  
Suiza  
Swazilandia  
Ucrania  
Viet Nam

28 de abril de 2008

[Fin del Anexo y del documento]