

Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en vigor a partir del 1 de noviembre de 2023 y el 1 de noviembre de 2024

1. En su quincuagésimo séptimo período de sesiones (25.º ordinario), la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó modificaciones a las Reglas 17, 18, 32 y 40 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominados en lo sucesivo “el Reglamento” y “el Protocolo”) que entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2023. Además, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó cambios a las Reglas 21, 23*bis* y 32 del Reglamento que entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2024.
2. El texto modificado del Reglamento está disponible en los Anexos del presente aviso informativo.

CAMBIOS QUE ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fechas de inicio y fin del plazo para responder a una denegación provisional

3. De acuerdo con las modificaciones de la Regla 17, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas deben indicar claramente en la notificación de la denegación provisional las fechas de inicio y fin del plazo para presentar una petición de revisión de una denegación provisional, un recurso contra ella o una respuesta. Este nuevo requisito se aplica a las Partes Contratantes respecto de las cuales el plazo fijado comience en una fecha distinta de la fecha en la que la Oficina Internacional transmite una copia de la notificación al titular o de la fecha en la que el titular recibe dicha copia.
4. Cuando el plazo comience en la fecha en la que la Oficina Internacional envía al titular una copia de la notificación, la Oficina Internacional especificará las fechas de inicio y fin de plazo en función de la fecha en que envió la notificación al titular y el plazo indicado por la Oficina interesada en la notificación de la denegación provisional.

5. Sucede lo mismo cuando el plazo comienza en la fecha en la que el titular recibe una copia de la notificación y la Oficina Internacional envía esa copia por medios electrónicos. Las comunicaciones electrónicas se entregan en un plazo breve. Además, la Oficina Internacional utiliza un servicio de seguimiento de la entrega, el cual confirma rápidamente si el titular ha recibido la comunicación electrónica. La Oficina Internacional especificará las fechas de inicio y fin de plazo partiendo del supuesto de que el titular recibirá la comunicación electrónica poco después de su envío, lo que se confirmará poco después mediante el informe de entrega del correo electrónico.

6. En la carta introductoria enviada por la Oficina Internacional junto con una copia de la notificación al titular se especificarán el plazo y las fechas de inicio y fin de plazo indicadas por la Oficina en dicha notificación o las fechas de inicio y fin de plazo establecidas por la Oficina Internacional. Esta comunicación estará redactada en el idioma escogido por el titular para recibir las comunicaciones de la Oficina Internacional.

7. En las pocas situaciones en las que la comunicación electrónica no llega al destinatario previsto, por ejemplo, debido a que la dirección de correo electrónico es defectuosa o la bandeja de entrada está llena, la Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación de la denegación provisional por correo certificado, a modo de cortesía. En tal caso, la Oficina Internacional no indicará en su carta introductoria las fechas de inicio y fin de plazo si dicho plazo comienza en la fecha en la que el titular recibe una copia de la notificación.

Plazo mínimo para responder a una denegación provisional

8. Otra modificación de la Regla 17 del Reglamento exige a las Partes Contratantes que proporcionen a los titulares de un registro internacional un plazo mínimo de dos meses, o 60 días naturales o consecutivos, para presentar una petición de revisión de la denegación provisional, un recurso contra ella o una respuesta.

9. La nueva Regla 40.8) del Reglamento da a las Partes Contratantes hasta el 1 de febrero de 2025 para cumplir el nuevo requisito del plazo mínimo. Las Partes Contratantes que necesiten más tiempo, por ejemplo, para modificar el marco jurídico nacional o regional, pueden retrasar la entrada en vigor de esta obligación si envían una notificación a la Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2025 o, en el caso de las nuevas Partes Contratantes, antes de que el Protocolo sea aplicable en su territorio.

Incumplimiento de los nuevos requisitos relativos a las notificaciones de denegación provisional

10. Cuando una Oficina no indique las fechas de inicio y fin del plazo para presentar una petición de revisión de una denegación provisional, un recurso contra ella o una respuesta, la denegación provisional no se considerará como tal, de conformidad con la modificación de la Regla 18.1)d) del Reglamento.

11. En tal caso, la Oficina Internacional informará de ello a la Oficina interesada y al titular. La Oficina interesada deberá enviar la notificación rectificadora en un plazo de dos meses para que pueda considerarse que se envió en la fecha en la que se emitió la notificación defectuosa. En este caso, el Reglamento insta a las Oficinas a que concedan un nuevo plazo para responder, siempre que sea posible. La Oficina también puede enviar una nueva notificación, en lugar de una notificación rectificadora, siempre que lo haga antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable con arreglo al Artículo 5 del Protocolo.

12. Lo anterior será igualmente aplicable a las notificaciones de denegación provisional que no comuniquen a los titulares de los registros internacionales el plazo mínimo mencionado, a partir del 1 de febrero de 2025 o de la fecha posterior que notifique la Parte Contratante interesada de conformidad con la nueva Regla 40.8) del Reglamento.

Obligación de notificar los plazos y forma de calcularlos

13. La nueva Regla 17.7) del Reglamento exige a las Partes Contratantes que notifiquen a la Oficina Internacional el plazo aplicable a la presentación de una petición de revisión de una denegación provisional, un recurso contra ella o una respuesta. Una modificación de la Regla 32 del Reglamento exige a la Oficina Internacional que publique esas notificaciones en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (denominada en lo sucesivo “la Gaceta”) para poner la información a disposición de los usuarios del Sistema de Madrid y otras partes interesadas.

Dirección del titular de derechos anteriores o del oponente

14. Según una modificación de la Regla 17, se exime a las Partes Contratantes de la obligación de indicar en la notificación de denegación provisional la dirección del titular de los derechos anteriores en los que se basa la denegación, o del mandatario, cuando no sea posible. Lo mismo sucede respecto de la dirección del oponente, o su mandatario, cuando la denegación se base en una oposición.

15. La Regla modificada sigue exigiendo que las Partes Contratantes indiquen la dirección del titular de los derechos anteriores o del oponente, o de sus representantes, cuando sea posible, si bien eximen del cumplimiento de este requisito a las Partes Contratantes que no puedan hacerlo debido, por ejemplo, a leyes relativas a la privacidad o a la indisponibilidad de la información.

Modificaciones de redacción de la Regla 17.2) del Reglamento

16. En aras de la claridad, los requisitos que actualmente se indican en la Regla 17.2)vii) del Reglamento se enumerarán en los incisos vii) a x) de la misma Regla.

CAMBIOS QUE ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024

Comunicaciones de las Partes Contratantes designadas que no se contemplan en el Reglamento

17. Las modificaciones a la Regla 23*bis* del Reglamento permiten a todas las Partes Contratantes solicitar que la Oficina Internacional transmita a los titulares toda comunicación no contemplada en el Reglamento. Por ejemplo, las Partes Contratantes pueden beneficiarse de la Regla modificada para solicitar a la Oficina Internacional que transmita al titular información sobre las acciones posibles, recordatorios sobre el cumplimiento de determinados requisitos ante sus Oficinas o cualquier otra información de particular interés para el titular.

18. Esta modificación permite a los titulares recibir comunicaciones oficiales de las Partes Contratantes por medio de la Oficina Internacional, mantenerse informados sobre cualquier novedad con respecto a su registro y adoptar las medidas adecuadas cuando sea necesario.

Modificaciones de redacción de las Reglas 21 y 32 del Reglamento

19. La modificación de la Regla 21.3)b) del Reglamento aclara que las Partes Contratantes deben permitir la coexistencia de un registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha sustituido. La modificación de la Regla 32.1)a)xi) del Reglamento aclara que la Oficina Internacional también debe publicar en la Gaceta declaraciones en el sentido de que una limitación determinada no surte efecto.

19 de septiembre de 2023

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

Texto en vigor el ~~1 de febrero de 2023~~ 1 de noviembre de 2023

[...]

Regla 17 Denegación provisional

[...]

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

[...]

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

[...]

- vii) el plazo, ~~razonable en función de las circunstancias~~ que no será inferior a dos meses¹, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición,

viii) cuando el plazo mencionado en el párrafo 2)vii) comience en una fecha distinta de la fecha en que la Oficina Internacional transmita una copia de la notificación al titular o de la fecha en que el titular reciba dicha copia, de preferencia con una indicación de la fecha en que ~~venza~~ comience y termine dicho plazo, y

ix) la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, ~~con~~ y

x) ~~la~~ una indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegación.

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

- 3) *[Requisitos adicionales relativos a una notificación de denegación provisional basada en una oposición]* Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, la notificación no sólo deberá cumplir los requisitos previstos en el párrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre ~~y la dirección~~ del oponente y del mandatario, si lo hay, y, si es posible, sus direcciones; sin embargo, pese a lo dispuesto en el párrafo 2.v), la Oficina que realice la notificación deberá, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposición y podrá, asimismo, comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese registro anteriores, en el entendimiento de que dichas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores.

[...]

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

Regla 18

Notificaciones irregulares de denegación provisional

1) *[General]*

- a) Una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada no será considerada como tal por la Oficina Internacional

[...]

- iii) si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después de pasado el plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2)a) o, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del Artículo 5.2)b) o c)ii) del Protocolo, a partir de la fecha en que ~~se hayan efectuado la inscripción del registro internacional o la inscripción de la designación posterior al registro internacional, en el entendimiento de que esa fecha es la misma en que se ha enviado~~ la Oficina Internacional enviara la notificación del registro internacional o de la designación posterior.
- b) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitirá, pese a todo, una copia de la notificación al titular, comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que haya enviado la notificación de denegación provisional que esta no es considerada como tal por la Oficina Internacional e indicará las razones para ello.
- c) Si la notificación
- i) no está firmada en nombre de la Oficina que la comunicó o no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2 o el requisito exigible en virtud de la Regla 6.2),
- ii) no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que la marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla 17.2)v) y 3)),
- iii) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vi), o
- iv) ~~no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), o~~ [Suprimido]
- v) [Suprimido]

- vi) no contiene, en su caso, el nombre y la dirección del oponente ni la indicación de los productos y servicios en que se basa la oposición (Regla 17.3)),

la Oficina Internacional, ~~salvo cuando sea aplicable el apartado d)~~, inscribirá no obstante la denegación provisional en el Registro Internacional. La Oficina Internacional invitará a la Oficina que haya comunicado la denegación provisional a que envíe una notificación rectificada dentro de los dos meses siguientes a la invitación y enviará al titular copias de la notificación irregular y de la invitación enviada a la Oficina interesada.

- d) Cuando la notificación no cumpla los requisitos establecidos en la Regla 17.2)vii) a x), ~~no se inscribirá~~ la denegación provisional no se considerará como tal y no se inscribirá en el Registro Internacional. La Oficina Internacional informará de este hecho a la Oficina que haya comunicado la denegación provisional, indicará los motivos y transmitirá al titular una copia de la notificación defectuosa. No obstante, si ~~se la Oficina~~ envía una notificación rectificada en el plazo ~~mencionado en el apartado e)~~ de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya informado a esta Oficina de la notificación defectuosa, se estimará que la notificación rectificada, a los efectos de lo estipulado en el Artículo 5 del Protocolo, ha sido enviada ~~a la Oficina Internacional~~ en la fecha en que se haya enviado la notificación defectuosa a la Oficina Internacional y se inscribirá en el Registro Internacional. ~~Si la notificación no se corrige en ese plazo, no será considerada como notificación de denegación provisional. En este caso, la Oficina Internacional comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envió la notificación que no considera como tal la notificación de denegación provisional e indicará las razones para ello.~~
- e) Toda notificación rectificada, cuando la legislación aplicable así lo permita, indicará un nuevo plazo, ~~razonable según las circunstancias, y proporcionará información, de conformidad con la Regla 17.2)vii) a x)~~, para presentar una petición de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o un recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, ~~de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo.~~
- f) La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificada.

[...]

Regla 32 Gaceta

[...]

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

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

8) [\[Disposición transitoria relativa a las Reglas 17.2\)v\) y vii\) y 3\) y 18.1\)e\)\] Las Partes Contratantes podrán seguir aplicando las Reglas 17.2\)v\) y vii\) y 3\) 18.1\)e\), según el texto en vigor el 1 de noviembre de 2021, hasta el 1 de febrero de 2025 o en una fecha posterior, siempre y cuando la Parte Contratante en cuestión envíe una notificación a la Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2025, o, a más tardar, antes de la fecha en que esa Parte Contratante pase a estar obligada por el Protocolo. La Parte Contratante podrá retirar dicha notificación en cualquier momento².](#)

[Sigue el Anexo II]

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

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

Texto en vigor el ~~4 de febrero de 2023~~ 1 de noviembre de 2024

[...]

Regla 21

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

[...]

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

[...]

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

[...]

[...]

Regla 23bis

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

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

[...]

Regla 32

Gaceta

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

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

[...]

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

[...]