

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN  
PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES  
DEL SISTEMA DE MADRID RELATIVO A LAS REGLAS MODIFICADAS  
Y NUEVAS REGLAS, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009,  
SOBRE EL DESTINO DE LAS DESIGNACIONES**

**I. FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO DE INFORMACIÓN**

1. Se recuerda que el 1 de septiembre de 2009 entrarán en vigor importantes modificaciones relativas, especialmente, a los procedimientos de comunicación de decisiones finales (actualmente confirmación o retiro de denegaciones provisionales). La finalidad del presente documento es servir de breve orientación a las oficinas de las Partes Contratantes sobre estas modificaciones a fin de ayudarles en la aplicación práctica de las mismas.

**II. ANTECEDENTES**

2. En su cuadragésimo período de sesiones (23<sup>o</sup> extraordinario), que tuvo lugar del 22 al 30 de septiembre de 2008, la Asamblea de la Unión de Madrid adoptó una serie de nuevas reglas y algunas modificaciones al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, así como varias modificaciones relacionadas y cambios en dos declaraciones interpretativas.

3. Las nuevas reglas y modificaciones tienen como finalidad mejorar el acceso a informaciones sobre el estado provisional y definitivo de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas, y entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2009. Para obtener una información completa sobre los antecedentes, se invita a las oficinas a consultar los documentos MM/A/40/1 y MM/LD/WG/6/4, o el Aviso N.º 27/2008 para información más resumida.

4. Las nuevas reglas y las modificaciones en cuestión son las siguientes:

- modificación de las Reglas 16.1), 17.5) y 17.6);
- nuevas Reglas 18*bis*, 18*ter* y 40.5).

Cabe señalar que la Regla 17.1) a 4) no fue objeto de modificación: por tanto, el procedimiento de notificación, *per se*, de una denegación provisional *ex officio* o de una denegación provisional basada en una oposición no ha cambiado.

#### Formularios estandarizados revisados para las oficinas

5. Se recuerda a las oficinas que durante la sexta reunión del grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se celebró del 24 al 28 de noviembre de 2008, se adoptaron una serie de formularios estandarizados revisados, elaborados por la Oficina Internacional, en los que se toman ya en cuenta las nuevas reglas y modificaciones a que se ha hecho referencia anteriormente. Dichos formularios estarán disponibles para uso y consulta de las oficinas de las Partes Contratantes en el siguiente sitio Web de la OMPI: [http://www.wipo.int/madrid/es/contracting\\_parties/](http://www.wipo.int/madrid/es/contracting_parties/). Para obtener información sobre los antecedentes de estos formularios estandarizados revisados, se invita a las oficinas a consultar el documento MM/LD/WG/6/4.

### III. MODIFICACIONES QUE AFECTAN A TODAS LAS OFICINAS – “DECISIONES FINALES” REEMPLAZADAS

#### Nueva Regla 18*ter*, párrafo 3) – Confirmación de la denegación provisional total

##### Situación hasta el 31 de agosto de 2009

6. En virtud de la Regla 17.5)a)i), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, cuando una oficina ha enviado a la Oficina Internacional una notificación de una *denegación provisional total*, siempre que dicha denegación provisional haya sido totalmente confirmada, se requiere que, una vez concluidos todos los procedimientos ante la oficina, esta oficina envíe a la Oficina Internacional una decisión final en la que se indique que se ha denegado la protección de la marca para todos los productos y servicios.

##### Situación a partir del 1 de septiembre de 2009

7. El requisito mencionado en el párrafo 6, anteriormente mencionado, se ha trasladado ahora al párrafo 3 de la nueva Regla 18*ter*. No se modifica el alcance del requisito, sino que el párrafo 3 de la nueva Regla 18*ter* se titula simplemente “Confirmación de la denegación provisional” en lugar del título de la Regla 17.5), “Confirmación o retiro de la denegación provisional”.

*El formulario estandarizado 6 se refiere a las notificaciones efectuadas en virtud de la Regla 18*ter*.3).*

Nueva Regla 18ter, párrafo 2) – Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional

Situación hasta el 31 de agosto de 2009

8. La Regla 17.5)a)ii) y iii), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, requiere que una oficina envíe a la Oficina Internacional una declaración final con respecto a una denegación provisional ya notificada por esa oficina, una vez que se hayan completado todos los procedimientos ante la oficina. En esta declaración final debe indicarse que se protege la marca respecto de todos los productos y servicios (ii) o señalar los productos y servicios respecto de los que se protege la marca (iii).

Situación a partir del 1 de septiembre de 2009

9. El requisito del párrafo 8, anteriormente mencionado, se ha trasladado ahora al párrafo 2) de la nueva Regla 18ter. Si bien el alcance de la obligación no se modifica, el nuevo párrafo 2) se titula “Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional” en lugar de “Confirmación o retiro de una denegación provisional” (como es el caso de la Regla 17.5)).

*El formulario estandarizado 5 se refiere a las notificaciones efectuadas en virtud de la Regla 18ter.2).*

Nueva Regla 18ter, párrafo 4) – Decisión ulterior

Situación hasta el 31 de agosto de 2009

10. La disposición contenida en la Regla 17.5)b), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, establece que cuando una oficina haya enviado una declaración de confirmación o retiro de una denegación provisional en virtud de la Regla 17.5)a) deberá, en la medida en que tenga conocimiento de una decisión ulterior, enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca.

Situación a partir del 1 de septiembre de 2009

11. La disposición contenida en la Regla 17.5)b), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, no se modifica, pero se reubica en el párrafo 4) de la nueva Regla 18ter, en referencia bien a una declaración de concesión de protección tras una denegación provisional notificada en virtud de la Regla 18ter.2) o a una confirmación de una denegación provisional total notificada en virtud de la Regla 18ter.3).

*El formulario estandarizado 7 se refiere a las notificaciones en virtud de la Regla 18ter.4).*

Nueva Regla 18ter, párrafo 5) – Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias

12. La nueva Regla 18ter, párrafo 5) prevé la inscripción de cualquier declaración recibida en virtud de la Regla 18ter y la comunicación de dichas declaraciones a los titulares.

IV. MODIFICACIONES QUE AFECTAN A TODAS LAS OFICINAS  
– DECLARACIONES DE CONCESIÓN DE PROTECCIÓN OBLIGATORIAS  
(a partir del 1 de enero de 2011)

Nueva Regla 18ter, párrafo 1) – Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional.

Situación hasta el 31 de agosto de 2009

13. En virtud de la Regla 17.6)a)i), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, una oficina que *no haya* enviado una notificación de denegación *puede*, antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable, enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que se han completado *todos* los procedimientos ante la oficina y que la oficina concede la protección a la marca.

14. De conformidad con la Regla 17.6)a)iii), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, cuando una oficina haya enviado una declaración en virtud de la Regla 17.6)a)ii) (véase el párrafo 17, *infra*) *puede* enviar una nueva declaración en la que conste que ha expirado el periodo de oposición sin que se haya presentado ninguna oposición u observaciones y que, por tanto, la oficina concede la protección a la marca.

Situación a partir del 1 de septiembre de 2009

15. El párrafo 1) de la nueva Regla 18ter incorpora la disposición en virtud de la Regla 17.6)a)i), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, y establece que, cuando antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable se hayan completado todos los procedimientos ante la oficina y no haya motivos para que se deniegue la protección, la oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible y antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca en la Parte Contratante de que se trate. *El envío de dicha declaración por una oficina sigue siendo facultativo hasta el 31 de diciembre de 2010 (véase la Regla 40.5)). No obstante, se recuerda que a partir del 1 de enero de 2011, el envío de dicha declaración será obligatorio* (en este sentido, véase el párrafo 25, *infra*).

16. La disposición de la Regla 17.6)a)iii), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, se incorpora también en la nueva Regla 18ter.1). Cuando, una vez enviada una declaración en virtud de la Regla 18bis.1)a) (conforme a la Regla 17.6)a)ii) hasta el 31 de agosto de 2009) (véanse los párrafos 17 a 19, *infra*), el periodo de oposición haya expirado sin que se haya presentado ninguna oposición u observaciones, una oficina enviará a la Oficina Internacional, lo antes posible, y *antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable*, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca en la Parte Contratante de que se trate.

*El formulario estandarizado 4 se refiere a las notificaciones en virtud de la Regla 18ter.1).*

V. MODIFICACIONES QUE AFECTAN ÚNICAMENTE A LAS OFICINAS QUE ENVÍAN ACTUALMENTE DECLARACIONES DE CONCESIÓN DE PROTECCIÓN “CONDICIONADAS”, EN VIRTUD DE LA REGLA 17.6)a)ii)

Nueva Regla 18bis, párrafos 1) y 2) – Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada

Situación hasta el 31 de agosto de 2009

17. En virtud de la Regla 17.6)a)ii), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, la oficina que *no haya* enviado una notificación de denegación provisional puede, dentro del plazo de denegación aplicable, enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio, que la oficina no encuentra motivos de denegación pero que la protección de la marca puede ser todavía objeto de oposición o de observaciones por terceros, e indicar la fecha en que dichas oposiciones pueden presentarse.

Situación a partir del 1 de septiembre de 2009

*Examen de oficio completado, pero todavía existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros (Regla 18bis.1)a) y b)*

18. El párrafo 1)a) de la nueva Regla 18bis reitera la posibilidad, con carácter facultativo, (como en la Regla 17.6)a)ii), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009), de que la Oficina de una Parte Contratante designada que *no haya* comunicado una notificación de denegación provisional dentro del plazo de denegación aplicable, emita una declaración en la que conste que se ha completado un examen de oficio, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, indicando la fecha en que dicha oposición u observaciones pueden presentarse.

19. El párrafo 1)b) de la nueva Regla 18bis ofrece ahora similar posibilidad, con carácter facultativo, a una oficina que *haya* enviado una notificación de denegación provisional y posteriormente concluido favorablemente el examen de oficio.

*Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias (Regla 18bis.2)*

20. El párrafo 2) de la nueva Regla 18bis prevé la inscripción de cualquier información recibida de una oficina en virtud del párrafo 1).

*El formulario estandarizado 8 se refiere a las notificaciones en virtud de la Regla 18bis.1)a) y b).*

## VI. MODIFICACIONES QUE AFECTAN ÚNICAMENTE A LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES QUE HAN EFECTUADO UNA DECLARACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 5.2)c) DEL PROTOCOLO

### Regla 16.1)b) – Información relativa a posibles oposiciones y plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición

#### Situación hasta el 31 de agosto de 2009

21. De conformidad con la Regla 16.1)b), en vigor hasta el 31 de agosto de 2009, cuando una oficina informa a la Oficina Internacional, en relación con un registro internacional determinado, de la posibilidad de que se presenten oposiciones después del plazo de 18 meses, deberá indicar en su comunicación las fechas inicial y final del plazo de oposición. Si en ese momento las fechas no se conocen aún, se comunicarán a la Oficina Internacional a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición.

#### Situación a partir del 1 de septiembre de 2009

22. Además de la aplicación de la modificación de la Regla 16.1)b), en la segunda frase del párrafo 1)b) de la Regla 16, se reemplaza la frase “a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición” por “en cuanto se conozcan”. De esta forma, *en todos los casos* – incluidos en los que, de hecho, no existe notificación de denegación provisional basada en una oposición – la oficina tendrá que comunicar las fechas pertinentes.

23. A la modificación de la Regla 16.1)b) acompaña una nota a pie de página en la que se indica que, al adoptar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid entiende que si se prorroga el plazo de oposición la oficina podrá comunicar únicamente la fecha inicial del mismo.

*Los formularios estandarizados 1 y 2 se refieren a notificaciones en virtud de la Regla 16.1)a) y b).*

## VII. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA TRANSMISIÓN DE ALGUNAS COMUNICACIONES

24. En cuanto a comunicaciones sobre:

– información relativa a posibles oposiciones y plazos de notificación de denegaciones provisionales basadas en una oposición, enviada en virtud de la Regla 16.1)a) y b);

– declaraciones de concesión de protección cuando no se han comunicado notificaciones de denegación provisional, enviadas en virtud de la Regla 18*ter*.1);

– información según la cual se ha completado el examen de oficio pero aún es posible la presentación de oposiciones u observaciones de terceros, enviada en virtud de la Regla 18*bis*.1)a) y b);

cuando estas comunicaciones se refieran a más de un registro internacional, y aunque se disponga de los formularios estandarizados pertinentes, la Oficina Internacional recomienda encarecidamente a las oficinas que envíen este tipo de comunicaciones mediante listas, en lugar de comunicaciones individuales. Dichas listas pueden enviarse a la Oficina Internacional en forma electrónica o en papel, y deberían permitir a la Oficina Internacional identificar los registros internacionales de que se trate. Las oficinas que no estén preparadas todavía para concluir un acuerdo de comunicación electrónica con la Oficina Internacional, pueden enviar sus listas en papel. Por otra parte, las oficinas pueden enviar comunicaciones o declaraciones individuales, preferiblemente mediante el formulario estandarizado pertinente.

#### CUADRO-RESUMEN DE LAS NUEVAS REGLAS Y REGLAS MODIFICADAS

Hasta el 31 de agosto de 2009		Desde el 1 de septiembre de 2009	
Regla 16.1)b)	Plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición	Regla 16.1)b) Formulario estandarizado 1 Formulario estandarizado 2	Información relativa a posibles oposiciones y plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición
17.5)a)i)	Confirmación de la denegación total	Regla 18ter.3) Formulario estandarizado 6	Confirmación de la denegación provisional total
17.5)a)ii) y (iii)	Confirmación o retiro de una denegación provisional	Regla 18ter.2) Formulario estandarizado 5	Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional
17.5)b)	Decisión ulterior	Regla 18ter.4) Formulario estandarizado 7	Decisión ulterior
17.5)c)	Inscripción de declaraciones recibidas en virtud de la Regla 17.5)a) o b)	Regla 18ter.5)	Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias (de declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter.1) a 4))
17.6)a)i) y iii)	Declaración de concesión de protección	Regla 18ter.1) Formulario estandarizado 4	Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional
17.6)a)ii)	Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros	Regla 18bis.1)a) y b) Formulario estandarizado 8	Examen de oficio completado, pero existe todavía la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros
17.6)b)	Inscripción de declaraciones recibidas en virtud de la Regla 17.6)a)	Regla 18bis.2)	Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias (de declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18 bis.1)).

Ni en este cuadro-resumen, ni en el presente documento, se hace referencia al formulario estandarizado 3, ya que se refiere a la Regla 17.1), “notificación de denegación provisional”, que no ha sido objeto de modificación.

Nueva Regla 40.5) – Disposición transitoria

25. Como ya se ha indicado anteriormente, las nuevas Reglas 18*bis*, 18*ter* y 40.5), así como las modificaciones correspondientes, entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2009. No obstante, para facilitar los trabajos de las oficinas que requieran tiempo para aplicar la nueva Regla 18*ter*.1), la Regla 40.5) establece que ninguna oficina estará *obligada* a enviar declaraciones de concesión de protección en virtud de la Regla 18*ter*.1) antes del 1 de enero de 2011.

[Fin del documento]