

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 mayo¹ 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**

¹ 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).

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

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

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

⁴ Sírvase consultar la explicación de los párrafos 10, 11, 12 y 13.

⁵ Sírvase consultar la explicación del párrafo 15.

⁶ 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).

Oficina de origen/ Oficina de la Parte Contratante del titular	Hasta el 31 de agosto de 2008 Rige el Arreglo	Desde el 1 de septiembre de 2008 Rige el Protocolo
Designaciones posteriores		
Base para la presentación de solicitudes	Registro	Solicitud/Registro
Idioma	Francés	Español, francés, inglés ⁷
Tasas	Complementos de tasa	Complementos de tasa ⁸ 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
Petición de inscripción de una renuncia/cancelación		
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

⁷ 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.

⁸ 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).

Oficina designada	Hasta el 31 de agosto de 2008 Rige el Arreglo	Desde el 1 de septiembre de 2008 Rige el Protocolo
Registros internacionales y designaciones posteriores		
Tasas	Tasas suplementarias y complementos de tasa ⁹	Tasas suplementarias y complementos de tasa ¹⁰ 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
Transformación (Artículo 9quinquies del Protocolo)		
Petición de transformación	No es posible	Es posible
Notificación de correcciones (Regla 28.3))		
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

⁹ No se aplican tasas suplementarias a las designaciones posteriores.

¹⁰ 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.

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

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 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 “prematuro”; 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).

¹¹ Véase nota a pie de página 10.

¹² 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]