



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

34, chemin des Colombettes, C.P. 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)
 ☎ (+41) 22 338 91 11 – Fax (Registro Internacional de Marcas): (+41) 22 740 14 29
 Correo-e: intreg.mail@wipo.int – Sitio Web: <http://www.OMPI.int>

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Modificación del Protocolo de Madrid y del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y de su Protocolo

1. En su trigésimo séptimo período de sesiones (21º extraordinario), que tuvo lugar en Ginebra del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2006, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó una modificación del Protocolo de Madrid y varias modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y de su Protocolo.

Modificación del Protocolo de Madrid

2. La modificación guarda relación con el artículo 5 del Protocolo de Madrid y, en particular, el apartado 2)c)ii) de dicho artículo. El texto modificado del artículo 5.2)c)ii), que se reproduce en la Parte I del Anexo del presente documento, es una mera simplificación del texto actual del apartado en cuestión y no conlleva ninguna modificación sustantiva de la disposición vigente.

3. Habiendo sido adoptada con efecto inmediato, la modificación del artículo 5.2)c)ii) del Protocolo de Madrid entró en vigor el 3 de octubre de 2006.

4. Además, la Asamblea adoptó el texto de una declaración interpretativa, que ha de ser introducida como nota de pie de página en el artículo 5.2)c)ii) del Protocolo de Madrid, en el sentido de que queda entendido que el apartado e) del párrafo 2) del artículo 5) autoriza a la Asamblea a emprender, en cualquier momento, otros exámenes del funcionamiento del sistema de denegación establecido por los apartados a) a d) del artículo 5 y adoptar cualquier modificación de esos apartados, a reserva de los requisitos de voto establecidos por el artículo 5.2)e). El texto de dicha declaración interpretativa se reproduce igualmente en la Parte I del Anexo del presente documento.

Modificación del Reglamento Común

5. Las modificaciones atañen a las reglas siguientes del Reglamento Común:

- (i) La Regla 1.xxvibis), relativa a las definiciones,
- (ii) La Regla 3, relativa a la representación ante la Oficina Internacional,
- (iii) Las Reglas 19 a 21, relativas a la fecha de inscripción de determinadas comunicaciones,

- (iv) La Regla 20.3), relativa a la inscripción de restricciones,
- (v) La Regla 21, relativa a la sustitución,
- (vi) La Regla 28.2), relativa a las correcciones,
- (vii) La Regla 32.3), relativa a la versión en papel del índice anual, y
- (viii) La Regla 39, relativa a la continuación de los efectos de los registros internacionales.

Adopción con efecto inmediato

6. Habiendo sido adoptadas con efecto inmediato, las modificaciones de la Regla 1.xxxvibis) y la Regla 39 entraron en vigor el 3 de octubre de 2006. En la Parte II del Anexo del presente documento se reproduce el texto modificado de esas Reglas.

7. En la Regla 39 se establece un procedimiento para que continúen surtiendo efecto los registros internacionales en aquellos Estados que han logrado la independencia y cuyo territorio, antes de la independencia, formaba parte del territorio de un Estado contratante del Arreglo de Madrid. Antes de ser modificada, la Regla 39 hacía referencia únicamente al Arreglo de Madrid y no al Protocolo. Esto se debía a que en el momento en que se adoptó la Regla, todavía no había entrado en vigor el Protocolo. En la modificación se deja claro que el procedimiento previsto en virtud de la Regla 39 también se aplicará a las designaciones hechas conforme al Protocolo. En la Regla 39 también se dispone claramente que la Regla no será aplicable a un Estado que haya declarado que continuará asumiendo la personalidad jurídica de una Parte Contratante, asumiendo de esa forma los derechos y obligaciones de esa Parte Contratante.

8. La modificación de la Regla 1.xxvibis) tiene en cuenta las disposiciones de la Regla 39, a los fines de definir qué se entiende por “Parte Contratante del titular”.

Adopción con efecto a partir del 1 de abril de 2007

Regla 3: Representación ante la Oficina Internacional

9. La modificación tendrá como efecto que no se aplicará ningún criterio con respecto al territorio en el que esté situada la dirección del mandatario. En virtud de la modificación de la Regla 3.1) del Reglamento Común, esa dirección podrá establecerse independientemente del Tratado – Arreglo o Protocolo – que rija la solicitud internacional, e independientemente de si el nombramiento del mandatario tiene lugar en la fase de solicitud o de registro. A partir de la fecha de entrada en vigor de la modificación podrá nombrarse a cualquier persona en una solicitud internacional para que ejerza de mandatario ante la Oficina Internacional, sin que para ello sea necesario que tenga una dirección en una Parte Contratante.

Reglas 19 a 21: Fecha de inscripción de determinadas comunicaciones

10. Las modificaciones de estas Reglas se basan en lo que, de hecho, ha sido la práctica de la Oficina Internacional con respecto a la fecha de inscripción de determinadas comunicaciones. Las modificaciones contemplan la inscripción, a partir de la fecha de recepción, de las comunicaciones relativas a las invalidaciones (Regla 19), las restricciones del derecho del titular a disponer del registro internacional (Regla 20), las licencias (Regla 20bis) y la sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional (Regla 21).

Regla 20.3): Comunicación a la Oficina de la Parte Contratante del titular de la inscripción de una restricción

11. En su redacción actual, la Regla 20.3) no prevé que la Oficina Internacional comunique a la Oficina de la Parte Contratante del titular el hecho de que se ha inscrito una restricción, cuando esa Oficina no sea la que haya solicitado la inscripción de la restricción. La modificación complementará la Regla 20.3) disponiendo que la inscripción de una restricción del derecho del titular a disponer del Registro Internacional también debe ser comunicada a la oficina de la Parte Contratante del titular.

Regla 21: Sustitución

12. La Regla 21 tiene por fin asegurar que la información pertinente relativa a la sustitución sea puesta a disposición de terceros en el Registro Internacional. La modificación de la Regla ampliará el alcance del párrafo 1) de la Regla 21 para permitir que las Oficinas comuniquen a la Oficina Internacional información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de un registro nacional o regional sustituido.

Regla 28.2): Correcciones

13. Actualmente, la Regla 28.2) dispone que la Oficina Internacional notifique una corrección al titular y también a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección surta efecto. En concordancia con la práctica ya adoptada por la Oficina Internacional, la modificación de la Regla 28 dispondrá que una corrección en el Registro Internacional también deberá ser comunicada por la Oficina Internacional a la Oficina que haya solicitado dicha corrección, cuando dicha Oficina no sea la Oficina de una Parte Contratante designada en que la corrección surta efecto.

Regla 32.3): Versión en papel del índice anual

14. La modificación consistirá en suprimir el párrafo 3) de la Regla 32. Esto eximirá a la Oficina Internacional de la obligación de publicar, anualmente, un índice en el que se indiquen los nombres de los titulares de los registros internacionales publicados en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* del año en cuestión. Como en ocasiones anteriores, esta información seguirá estando disponible en las versiones en línea y en CD-ROM de la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

15. En la Parte III del Anexo del presente documento se reproduce el texto modificado de las Reglas 3, 19, 20, 20bis, 21, 28 y 32 del Reglamento Común.

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

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989
y modificado el 3 de octubre de 2006

Artículo 5

**Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional
respecto de ciertas Partes Contratantes**

1) [...]

2)a) [...]

b) [...]

c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) [...]

ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

d) [...]

e) Al expirar un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea*.

* Declaración interpretativa adoptada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Se entenderá que el Artículo 5.2)e) del Protocolo permite a la Asamblea mantener bajo examen el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d), y que para cualquier modificación de esas disposiciones se requerirá una decisión unánime de la Asamblea.”

**Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas y del
Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el 3 de octubre 2006)

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

*Regla 1
Definiciones*

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por

[...]

(xxvibis) “Parte Contratante del titular”

- la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen o,
- cuando se haya registrado un cambio de titularidad o en caso de sucesión de un Estado, la Parte Contratante, o una de las Partes Contratantes, respecto de las que el titular satisfaga las condiciones estipuladas en los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional;

[...]

**Capítulo 9
Otras disposiciones**

*Regla 39
Continuación de los efectos de los registros internacionales
en determinados Estados sucesores*

1) Cuando un Estado (“el Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la independencia de ese Estado, del territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante predecesora”) haya depositado en poder del Director General una declaración de continuación que tenga por efecto la aplicación del Arreglo, el Protocolo o tanto el Arreglo como el Protocolo por el Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante predecesora en la fecha establecida en virtud del párrafo 2) producirá sus efectos en el Estado sucesor si se cumplen las condiciones siguientes

i) la presentación a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya dirigido a tal efecto un aviso al titular del registro internacional de que se trate, de una petición en el sentido de que ese registro internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor, y

ii) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de una tasa de 41 francos suizos, que la Oficina Internacional girará a la Oficina del Estado sucesor, y de una tasa de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.

2) La fecha mencionada en el párrafo 1) será la fecha notificada por el Estado sucesor a la Oficina Internacional a los fines de la presente Regla, a condición de que esa fecha no sea anterior a la fecha de la independencia del Estado sucesor.

3) La Oficina Internacional, al recibir la petición y las tasas mencionadas en el párrafo 1), notificará a la Oficina del Estado sucesor y efectuará la correspondiente inscripción en el Registro Internacional.

4) En cuanto a un registro internacional respecto al cual la Oficina del Estado sucesor haya recibido una notificación en virtud del párrafo 3), esa Oficina sólo podrá rechazar la protección si el plazo aplicable mencionado en el Artículo 5.2) del Arreglo o en el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial a la Parte Contratante predecesora y si la Oficina Internacional recibe la notificación de denegación dentro de ese plazo.

5) La presente regla no será aplicable a la Federación de Rusia, ni a Estado alguno que haya depositado en poder del Director General una declaración en la que afirme que continúa asumiendo la personalidad jurídica de una Parte Contratante.

**Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas y del
Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el 1 de abril 2007)

[...]

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

*Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional*

1) *[Mandatario; número de mandatarios]* a) El solicitante o el titular pueden tener un mandatario ante la Oficina Internacional.

b) El solicitante o el titular sólo podrán tener un mandatario. Cuando en el nombramiento figuren varios mandatarios, sólo el designado en primer lugar será considerado mandatario e inscrito como tal.

c) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina Internacional a un gabinete u oficina de abogados o de agentes de patentes o de marcas, se considerará como un solo mandatario.

2) *[Nombramiento de mandatario]* [...]

3) *[Nombramiento irregular]* a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario realizado en virtud del párrafo 2) es irregular, lo notificará en consecuencia al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente o transmitente es una oficina, a ésta.

b) Hasta que no se cumplan los requisitos previstos en el párrafo 2), la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones pertinentes al solicitante o al propio titular.

[...]

Capítulo 4
**Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan
a los registros internacionales**

[...]

Regla 19
Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

- 1) *[Contenido de la notificación de invalidación]* [...]
- 2) *[Inscripción de la invalidación e información al titular y a la Oficina interesada]* a) [...]
b) La invalidación se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de toda notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20
*Restricción del derecho del titular
a disponer del registro internacional*

- 1) *[Comunicación de información]* [...]
- 2) *[Supresión parcial o total de la restricción]* [...]
- 3) *[Inscripción]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuestión.
b) La información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) se inscribirá en la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicación cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20bis
Licencias

- 1) *[Petición de inscripción de una licencia]* [...]
- 2) *[Petición irregular]* [...]
- 3) *[Inscripción y notificación]* a) [...]
b) La licencia se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles.
- 4) *[Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia]* [...]

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

a) [...]

b) [...]

c) [...]

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 (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) [...]

6) *[Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante]* [...]

Regla 21

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

1) *[Notificación]* [...]

i) [...]

ii) [...]

iii) [...]

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional podrá ser incluida también en la notificación en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.

2) *[Inscripción]* a) [...]

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 28

Correcciones en el Registro Internacional

1) *[Corrección]* [...]

2) *[Notificación]* La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección tenga efecto. Asimismo, cuando la Oficina que haya pedido la corrección no sea la Oficina de una Parte Contratante designada, en la que surta efecto dicha corrección, la Oficina Internacional informará en consecuencia a esa Oficina.

3) *[Denegación resultante de una corrección]* [...]

4) *[Plazo para efectuar la corrección]* [...]

[...]

Capítulo 7
Gaceta y base de datos

Regla 32
Gaceta

- 1) *[Información relativa a los registros internacionales] [...]*
- 2) *[Información relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las Partes Contratantes, y otra información general] [...]*
- 3) *[Número de ejemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes] [...]*