

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

Modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas en vigor desde el 1 de febrero de 2021

1. En su quincuagésimo tercer período de sesiones (23.º ordinario) y quincuagésimo cuarto período de sesiones (31.º extraordinario), la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó la modificación de las Reglas 3, 9, 21, 25 y 36 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado "Reglamento"), que entrará en vigor el 1 de febrero de 2021.
2. El texto modificado del Reglamento figura en el Anexo del presente Aviso.

Obligación de indicar una dirección de correo electrónico (modificación de las Reglas 3, 9, 25 y 36 del Reglamento)

3. La modificación de las Reglas 3, 9, 25 y 36 del Reglamento obligará a los solicitantes, en la solicitud internacional, los nuevos titulares, en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad, y los mandatarios designados en la solicitud internacional, en una petición de inscripción o en una comunicación separada, a indicar su dirección de correo electrónico.
4. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones dirigidas a los solicitantes, titulares o mandatarios a la dirección de correo electrónico que figure en el expediente. La Oficina Internacional seguirá enviando comunicaciones por correo postal a los solicitantes, titulares o mandatarios que no hayan indicado una dirección de correo electrónico porque no estaban obligados a hacerlo antes de la entrada en vigor de las modificaciones referidas anteriormente. También enviará las comunicaciones por correo postal cuando una comunicación electrónica no llegue al destinatario previsto.
5. De no indicarse la dirección de correo electrónico del solicitante en una solicitud internacional, de conformidad con la Regla 11.2) del Reglamento, el solicitante podrá subsanar la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. La solicitud internacional se considerará abandonada si el solicitante no subsana la irregularidad en ese plazo. Si se subsana, la irregularidad no afectará a la fecha del registro internacional. El nuevo requisito se aplicará a las solicitudes internacionales recibidas por la Oficina de origen a partir del 1 de febrero de 2021.

6. De no indicarse la dirección de correo electrónico del nuevo titular en una petición de inscripción de un cambio de titularidad, de conformidad con la Regla 26 del Reglamento, el nuevo titular podrá subsanar la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. La petición se considerará abandonada si el nuevo titular no subsana la irregularidad en ese plazo. El nuevo requisito se aplicará a las peticiones de inscripción recibidas por la Oficina Internacional o por la Oficina pertinente, cuando se presenten por conducto de una Oficina, a partir del 1 de febrero de 2021.

7. De no indicarse la dirección de correo electrónico del mandatario designado en la solicitud internacional, en una petición de inscripción o en una comunicación separada, se producirá una designación irregular. De conformidad con la Regla 3.3) del Reglamento, la Oficina Internacional comunicará ese hecho al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y a la Oficina interesada, si procede, y enviará todas las comunicaciones pertinentes únicamente al solicitante o al titular hasta que se designe a un mandatario. El solicitante o el titular podrá designar a un mandatario en una nueva comunicación que cumpla los requisitos previstos en la Regla 3.2) del Reglamento.

8. El nuevo requisito se aplicará a las designaciones efectuadas a partir del 1 de febrero de 2021, en una solicitud internacional, en una petición de inscripción o en una comunicación separada. Una designación irregular realizada en una solicitud internacional o en una petición de inscripción, si bien impedirá la inscripción de la designación, no impedirá el registro de la marca ni la inscripción solicitada, según proceda, en el Registro Internacional.

Principios que rigen la sustitución (modificación de la Regla 21 del Reglamento)

9. En la modificación de la Regla 21 del Reglamento se especificarán los principios que rigen la sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional, según lo dispuesto en el Artículo 4bis.1) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “Protocolo”).

10. Para que la sustitución tenga lugar, el registro nacional o regional y el registro internacional que lo reemplace deben ser para la misma marca y en nombre de la misma persona. Además, el registro internacional deberá abarcar todos los productos y servicios relativos a la sustitución en el registro nacional o regional¹ y la designación de la Parte Contratante en cuestión deberá surtir efecto después de la fecha de dicho registro nacional o regional. En las modificaciones se reconoce el hecho de que un registro internacional puede sustituir a más de un registro nacional o regional.

11. En el párrafo 1) de la Regla 21 modificada se indica que los titulares pueden presentar, directamente a la Oficina en cuestión, una petición para que la Oficina tome nota, en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo, a partir de la fecha de notificación por la Oficina Internacional, del registro internacional o de la designación posterior, según proceda.

¹ El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas ha recomendado una modificación de la Regla 21.3)d) del Reglamento que confirma que la sustitución puede afectar solo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional (sustitución parcial). Sujeta a su adopción por la Asamblea de la Unión de Madrid, esta modificación entraría en vigor el 1 de noviembre de 2021. No obstante lo anterior, en virtud a una disposición transitoria en la nueva Regla 40.7) del Reglamento, las Oficinas no estarían obligadas a aplicar la Regla 21.3)d) modificada antes del 1 de febrero de 2025.

12. En el párrafo 2) de la Regla 21 modificada se indica que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no podrán denegar la protección de la marca en un registro internacional sobre la base del registro nacional o regional que haya sido sustituido; y se reconoce que tanto el registro nacional o regional como el registro internacional que lo haya sustituido pueden coexistir. En el párrafo modificado también se exige que la Oficina interesada examine las peticiones formuladas en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo para determinar si se han cumplido las condiciones establecidas en el párrafo 1) del mismo artículo; y se establece que los productos y servicios relativos a la sustitución en el registro nacional o regional deben estar comprendidos en el registro internacional. Por último, en el párrafo modificado se aclara que se considera que la sustitución tiene lugar cuando el registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

16 de diciembre de 2020

**PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS**

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

texto en vigor el 1 de febrero de 2021~~1 de febrero de 2020~~

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

**Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional**

[...]

2) *[Nombramiento de mandatario]*

- a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o en una designación posterior o una petición formulada en virtud de la Regla 25 y en él deberán indicarse el nombre y la dirección, suministrados de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas, así como la dirección de correo electrónico del mandatario.

[...]

4) *[Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto]*

- a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el Registro Internacional el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre, el domicilio y la dirección de correo electrónico de este. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designación posterior, la petición o la comunicación independiente en la que se nombre mandatario.

[...]

[...]

Capítulo 2
Solicitudes internacionales

[...]

Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

4) [Contenido de la solicitud internacional]

- a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

[...]

- ii) la dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico del solicitante,
iii) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico del mandatario, si lo hubiere,

[...]

[...]

[...]

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

Regla 21
Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

- 1) [Petición y Anotificación] Desde la fecha de la notificación del registro internacional o de la designación posterior, según proceda, el titular podrá presentar directamente a la Oficina de una Parte Contratante designada una petición para que la Oficina tome nota del registro internacional en su Registro en virtud del Artículo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, a raíz de dicha petición, la Oficina de una Parte Contratante designada haya tomado nota en su Registro, a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina, de que se ha sustituido un registro o registros nacionales o regionales, según proceda, por un el registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y

iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o regionales que se hayan sustituido por el registro internacional.

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

2) [Inscripción]

- a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.
- 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.

3) [Otros detalles relacionados con la sustitución]

- a) No podrá denegarse la protección a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.
- 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.
- c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de una Parte Contratante designada examinará la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Artículo 4bis.1) del Protocolo.
- d) Los productos y servicios afectados por la sustitución, enumerados en el registro nacional o regional, estarán incluidos en aquellos enumerados en el registro internacional.
- e) Se considerará que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante designada en cuestión, de conformidad con el Artículo 4.1)a) del Protocolo.

Capítulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 25
Petición de inscripción

[...]

2) [Contenido de la petición]

- a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada

[...]

- iii) en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, el nombre y la dirección, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico de la persona natural o jurídica mencionada en la petición como nuevo titular del registro internacional (en lo sucesivo denominado “nuevo titular”),

[...]

[...]

[...]

Capítulo 8
Tasas

[...]

Regla 36
Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

[...]

- ii) toda modificación relativa a los números al número de teléfono y de telefacsímil, dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el titular o el mandatario, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas,

[...]

[...]