

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

Modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y de la Tabla de tasas en vigor desde el 1 de noviembre de 2021

1. En su quincuagésimo quinto período de sesiones (24.º ordinario), la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó las modificaciones de las Reglas 3, 5, 5*bis*, 21, 22, 24, 39 y 40 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Reglamento”), así como de la Tabla de tasas que entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2021.

2. El texto modificado del Reglamento se puede consultar en el Anexo del presente aviso.

Representación ante la Oficina Internacional

3. Las modificaciones de la Regla 3.2) y 4) del Reglamento exigirán que los titulares de registros internacionales nombren un mandatario ante la Oficina Internacional únicamente en una comunicación aparte, y ya no en el marco de una petición de inscripción. Los solicitantes y los nuevos titulares (cesionarios) pueden seguir nombrando un mandatario, respectivamente, en la solicitud internacional y en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad.

4. En consecuencia, el punto relativo al nombramiento de un mandatario por el titular se eliminará de los formularios prescritos* para solicitar la inscripción de una designación posterior (formulario MM4), de una designación posterior resultante de una transformación (formulario MM16), de una limitación (formulario MM6), de una renuncia (formulario MM7) de una cancelación (formulario MM8) y de un cambio en el nombre o la dirección del titular (formulario MM9).

5. Los titulares de registros internacionales pueden recurrir al formulario oficial MM12 para designar un mandatario ante la Oficina Internacional. Los titulares también pueden utilizar el servicio de [gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#) a tal fin.

* Todos los formularios oficiales (MM2 a MM24) y los servicios en línea están disponibles en la siguiente dirección <https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>.

6. De acuerdo con la modificación de la Regla 3.6), ya no se exigirá que la Oficina Internacional envíe al solicitante o al titular copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o recibido de este durante los seis meses inmediatamente anteriores a la inscripción de una cancelación del nombramiento formulada por el mandatario. Los titulares de registros internacionales y sus mandatarios pueden descargar todos los documentos relativos a sus solicitudes y registros internacionales desde el servicio en línea [Madrid Portfolio Manager](#).

Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

7. Las modificaciones de la Regla 5 del Reglamento excusarán el incumplimiento por una parte interesada (es decir, los solicitantes, los titulares, su mandatario y las Oficinas) de un plazo fijado en el Reglamento para realizar un acto ante la Oficina Internacional por motivos de fuerza mayor. Esa excusa estará supeditada a que el interesado presente pruebas satisfactorias para la Oficina Internacional de lo anterior y realice ante ella el acto pertinente tan pronto como sea posible o, en todo caso, a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo de que se trate.

Continuación de la tramitación

8. En virtud de la Regla 5*bis* del Reglamento, los solicitantes y titulares pueden pedir la continuación de la tramitación de las solicitudes internacionales y de las peticiones de inscripción cuando no respeten los plazos previstos. Las modificaciones de la Regla 5*bis*.1)a) permitirán continuar la tramitación cuando los solicitantes o titulares incumplan los plazos previstos en las Reglas 12.7) y 27*bis*.3)c) del Reglamento.

9. La continuación de la tramitación estará disponible para los solicitantes que no hayan cumplido el plazo especificado en la Regla 12.7) del Reglamento a la hora de pagar las tasas adeudadas como consecuencia de una propuesta de clasificación de la Oficina Internacional en virtud del párrafo 1) de esa Regla. La continuación de la tramitación también estará disponible en relación con el plazo especificado en la Regla 27*bis*.3)c) del Reglamento para subsanar una irregularidad en una petición de división de un registro internacional presentada en virtud del párrafo 1) de la misma regla.

10. Para solicitar la continuación de la tramitación, los solicitantes y titulares deben utilizar el formulario MM20 prescrito, pagar la tasa de continuación de la tramitación y, al mismo tiempo, realizar el acto en el que se incumplió el plazo. Los solicitantes y los titulares pueden pedir la continuación de la tramitación en un plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo de que se trate.

Sustitución parcial

11. Un registro internacional sustituye al registro nacional o regional en la medida en que corresponda. En consecuencia, mediante las modificaciones de la Regla 21.3)d) del Reglamento se reconocerá que es posible la sustitución parcial de un registro nacional o regional anterior, o más de uno, por un registro internacional. Ahora bien, la disposición transitoria propuesta en el nuevo párrafo 7) de la Regla 40 no exigirá a las oficinas que apliquen antes del 1 de febrero de 2025 la Regla 21.3)d) modificada.

Cesación de los efectos

12. Las modificaciones de la Regla 22.1)c) del Reglamento eliminarán la referencia innecesaria a una acción judicial, pues ya no es pertinente. Estas modificaciones de redacción no supondrán ningún cambio de fondo.

Designación posterior

13. Las modificaciones de la Regla 24.3)a)iii del Reglamento simplificarán las peticiones de inscripción de la designación posterior al eliminar el requisito de que se indique en ellas la dirección del titular de un registro internacional. En consecuencia, el punto relativo a la dirección del titular se eliminará del formulario prescrito para solicitar la inscripción de una designación posterior (formulario MM4). El [servicio electrónico de designación posterior](#) no presentará ningún cambio notable.

Continuación de los efectos

14. Las modificaciones propuestas a la Regla 39.1)ii del Reglamento eliminarán de esta Regla el importe de la tasa establecida para una petición de continuación de los efectos en un Estado sucesor. El nuevo punto 10 de la Tabla de tasas especificará ese importe. Estas modificaciones de redacción no supondrán ningún cambio de fondo. Además, el importe de la tasa no cambiará.

1 de noviembre de 2021

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 noviembre de 2021

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 puede realizarlo el nuevo titular del registro internacional en ~~una designación posterior o~~ una petición formulada en virtud de la Regla 25.1a)i) 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.

[...]

[...]

6) *[Cancelación de la inscripción; fecha en que la cancelación surte efecto]*

[...]

- d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud de cancelación formulada por el mandatario, notificará en consecuencia al solicitante o al titular, ~~y acompañará la notificación con copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o recibido de éste durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificación.~~

[...]

Regla 5

~~Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica~~ Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

- 1) ~~*[Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos por motivos de fuerza mayor*~~ Comunicaciones enviadas a través de un servicio postal] El incumplimiento por una parte interesada del plazo fijado en el Reglamento para realizar un acto ante para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio postal se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que ese incumplimiento se debió a guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural, irregularidades en los servicios postal, de distribución o de comunicación electrónica debidas a circunstancias que estén fuera del alcance de la parte interesada, u otro motivo de fuerza mayor.

- i) ~~que la comunicación se envió por correo al menos cinco días antes del vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal se haya visto interrumpido en alguno de los 10 días precedentes al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió por correo con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio postal,~~ [Suprimido]
- ii) ~~que el servicio postal registró el envío de la comunicación o datos sobre éste en el momento de efectuarlo, y,~~ [Suprimido]
- iii) ~~en los casos en que los envíos por correo de toda clase no llegan normalmente a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a su expedición, que la comunicación ha sido enviada mediante una clase de correo que normalmente llega a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a la expedición, o por correo aéreo.~~ [Suprimido]

- 2) ~~*[Comunicaciones enviadas a través de un servicio de distribución]*~~ El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio de reparto se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, [Suprimido]

- i) ~~que la comunicación se envió al menos cinco días antes de vencer el plazo, o, cuando el servicio de distribución se haya visto interrumpido en cualquiera de los 10 días inmediatamente anteriores al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio de distribución, y~~ [Suprimido]

- ii) ~~que el servicio de distribución registró datos relativos al envío de la comunicación en el momento de efectuarlo.~~[\[Suprimido\]](#)
- 3) ~~[Comunicaciones enviadas por vía electrónica] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.~~[\[Suprimido\]](#)
- 4) *[Limitación de la justificación]* El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas y de que se realice ante ella el acto mencionado ~~en los párrafos~~el párrafo 1), ~~2) o 3) y la comunicación o, en su caso, un duplicado de la misma~~ tan pronto como sea razonablemente posible y, a más tardar, seis meses después del vencimiento del plazo de que se trate, ~~a más tardar.~~

[...]

Regla 5bis **Continuación de la tramitación**

- 1) *[Petición]*
 - a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:
 - i) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en el formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; y,
 - ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

[...]

[...]

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 notificación]* 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, a raíz de dicha petición, la Oficina haya tomado nota en su Registro de que se ha sustituido un registro o registros nacionales o regionales, según proceda, por 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.

- 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. La sustitución puede afectar únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional.
- 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.

Regla 22

Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base

- 1) *[Notificación relativa a la cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base]*

[...]

- c) Cuando el procedimiento mencionado en el apartado b) haya dado por resultado la decisión definitiva a que se refiere la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificará a la Oficina Internacional y facilitará las indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv). Cuando ~~la acción judicial o~~ el procedimiento ~~mencionados~~ mencionado en el apartado b) se haya llevado a cabo y no haya dado por resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello o a petición del titular, notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.

[...]

Capítulo 5

Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24

Designación posterior al registro internacional

[...]

- 3) *[Contenido]*

- a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte.

[...]

- ii) el nombre ~~y la dirección~~ del titular,

[...]

[...]

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 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

[...]

- ii) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de ~~una~~ la tasa ~~de 44 francos suizos~~ especificada en el punto 10.1 de la Tabla de tasas para la Oficina Internacional, y de la tasa especificada en el punto 10.2 de la Tabla de tasas, que la Oficina Internacional girará ~~a la Oficina del~~ al Estado sucesor, ~~y de una tasa de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.~~

[...]

Regla 40

Entrada en vigor; disposiciones transitorias

[...]

- 7) [Disposición transitoria relativa a la sustitución parcial] Ninguna Oficina estará obligada a aplicar la segunda frase de la Regla 21.3)d) antes del 1 de febrero de 2025.

Tabla de tasas

en vigor el ~~1 de febrero de 2021~~ 1 de noviembre de 2021

Tabla de tasas

Francos suizos

[...]

10. Continuación de los efectos

10.1 Tasa para la Oficina Internacional 23

10.2 Tasa que la Oficina Internacional ha de girar al Estado sucesor 41

[Fin del Anexo y del documento]