

Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (texto en vigor el 1 de noviembre de 2022)

1. En su quincuagésimo sexto período de sesiones (32.º ordinario), la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó la modificación de las Reglas 3, 5 y 30 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Reglamento” y “el Protocolo”), que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2022.
2. El texto modificado del Reglamento figura en el Anexo del presente aviso informativo.

Nombramiento de un mandatario ante la Oficina Internacional

3. La modificación de la Regla 3.2)b) del Reglamento exigirá que los solicitantes y los titulares de registros internacionales utilicen el formulario oficial pertinente para nombrar un mandatario ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los solicitantes y los titulares ya no podrán nombrar a un mandatario ante la Oficina Internacional de la OMPI en una carta firmada. Deberán utilizar para ello el servicio en línea [eMadrid](#) o el formulario MM12*.
4. El incumplimiento del mencionado requisito tendrá como consecuencia un nombramiento irregular. En tal caso, de conformidad con la Regla 3.3) del Reglamento, la Oficina Internacional de la OMPI informará de este hecho al solicitante o al titular y al supuesto mandatario y enviará todas las comunicaciones pertinentes únicamente al solicitante o al titular hasta que se efectúe el nombramiento utilizando el formulario prescrito.
5. Los solicitantes pueden seguir nombrando a un mandatario en la solicitud internacional (servicios en línea de [eMadrid](#) o formulario MM2*). Asimismo, los nuevos titulares pueden seguir nombrando a un mandatario en la solicitud de inscripción de cambio de titularidad (servicio en línea [eMadrid](#) o formulario MM5*).

Excusa en el cumplimiento de los plazos

6. La modificación de la Regla 5.5) del Reglamento eliminará las referencias innecesarias a otros párrafos de la misma Regla que han sido suprimidos. Se trata de meras modificaciones de redacción sin consecuencias prácticas.

* Todos los formularios oficiales están disponibles en la siguiente dirección:
<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>.

Renovación de registro internacional

7. La modificación de la Regla 30.1)b) del Reglamento permitirá a los titulares renovar sus registros internacionales hasta seis meses antes de la fecha de expiración, en lugar de tres meses.
8. Además, la Oficina Internacional de la OMPI inscribirá la renovación del registro internacional, emitirá el correspondiente certificado y enviará una notificación a las Partes Contratantes designadas tan pronto como confirme que el titular ha pagado las tasas requeridas, en lugar de esperar hasta la fecha de expiración para realizar la inscripción.
9. Las modificaciones y los cambios en las prácticas descritos anteriormente no afectarán al nuevo período de validez del registro internacional. El nuevo período de validez del registro internacional seguirá siendo de 10 años contados a partir de la expiración del período anterior, tal como se prescribe en el Artículo 7.1) del Protocolo.
10. Las medidas señaladas responden a las frecuentes peticiones de titulares y representantes de las asociaciones de usuarios de poder renovar los registros internacionales lo antes posible y recibir el certificado de renovación poco después de realizar la renovación, por ejemplo, cuando necesitan demostrar que sus registros internacionales siguen en vigor.
11. Tal como se establece en el Artículo 7.3) del Protocolo, los titulares seguirán recibiendo un aviso oficioso seis meses antes de la expiración de sus registros internacionales, en el que se les recordará este hecho y se les pedirá que se aseguren de que la información contenida en el Registro Internacional está actualizada y de que sus registros internacionales reflejan sus intereses actuales antes de renovar dichos registros.
12. Los titulares deben solicitar la inscripción de cambios en sus registros internacionales mucho antes de pagar las tasas de renovación si dichos cambios han de tenerse en cuenta en el cálculo de las tasas de renovación o reflejarse en el certificado de renovación.
13. Por ejemplo, los cambios en el nombre o en la dirección del titular deben inscribirse antes de que se inscriba la renovación del registro internacional, para que la información actualizada aparezca en el certificado de renovación. Asimismo, las cancelaciones, renunciaciones o limitaciones también deben inscribirse antes de la inscripción de la renovación del registro internacional, para que estos cambios se tengan en cuenta al calcular el importe de las tasas de renovación.
14. Los cambios inscritos después de la inscripción de la renovación del registro internacional no pueden tenerse en cuenta con carácter retroactivo. Por ejemplo, una cancelación o una invalidación inscrita después de la inscripción de la renovación del registro internacional no dará lugar a un nuevo cálculo retroactivo de las tasas de renovación.
15. Los titulares que soliciten la inscripción de una designación posterior entre la fecha de inscripción de la renovación y la fecha de expiración del período de validez actual deberán solicitar una renovación complementaria y pagar las tasas de renovación correspondientes a las nuevas Partes Contratantes designadas posteriormente. De conformidad con la Regla 24.3)c)ii) del Reglamento, los titulares seguirán teniendo la opción de solicitar que la designación posterior surta efecto al comienzo del nuevo período de validez del registro internacional para evitar el pago de las tasas de renovación correspondientes a las nuevas Partes Contratantes designadas posteriormente.

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

texto en vigor el [\[1 de noviembre de 2022\]](#)~~1 de noviembre de 2021~~

[...]

Capítulo 1 **Disposiciones generales**

[...]

Regla 3 **Representación ante la Oficina Internacional**

[...]

2) *[Nombramiento de mandatario]*

[...]

- b) El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una comunicación independiente, [siempre que se haga en el formulario oficial correspondiente, y que](#) puede referirse a una o más solicitudes internacionales especificadas o a uno o más registros internacionales especificados, del mismo solicitante o titular. [Ese formulario](#) ~~Esa comunicación~~ será presentada a la Oficina Internacional
- i) por el solicitante, el titular o el mandatario designado, o
- ii) por la Oficina de la Parte Contratante del titular.

~~La comunicación~~ [El formulario](#) llevará la firma del solicitante o del titular, o de la Oficina ~~por cuyo conducto se hay presentado~~ [que presente la solicitud](#).

[...]

Regla 5 **Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos**

[...]

- 5) *[Solicitud internacional y designación posterior]* Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepción se ha debido a las circunstancias mencionadas en ~~los~~ [el](#) párrafos 1), ~~2) o 3)~~, serán de aplicación los párrafos 1), ~~2) o 3)~~ y ~~el párrafo~~ 4).

[...]

Capítulo 6
Renovaciones

Regla 30
Detalles relativos a la renovación

1) [Tasas]

[...]

- b) Todo pago realizado a efectos de renovación que se reciba en la Oficina Internacional con una antelación de más de ~~tres~~ seis meses respecto a la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, se considerará como recibido ~~tres~~ seis meses antes de esa fecha.

[...]

[Fin del Anexo]