

OMPI



MM/A/38/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 23 de julio de 2007

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

UNIÓN PARTICULAR PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS (UNIÓN DE MADRID)

ASAMBLEA

Trigésimo octavo período de sesiones (17° ordinario)
Ginebra, 24 de septiembre a 3 de octubre de 2007

PROPUESTA DE NUEVA REGLA 1BIS

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. Durante su tercera reunión, celebrada en Ginebra del 29 de enero al 2 de febrero de 2007, el Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) aprobó la propuesta¹ de añadir una nueva Regla *1bis* a fin de disponer, en determinadas circunstancias, un cambio del tratado aplicable a la designación registrada de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas como por el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid². Por lo tanto, el Grupo de Trabajo solicitó a la Oficina Internacional que preparara, con miras a la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, un proyecto de modificación del Reglamento Común a fin de añadir una nueva Regla *1bis*.

¹ Esta propuesta figura en el documento MM/LD/WG/3/4, titulado “Proyecto de nueva Regla *1bis*”.

² En adelante denominados “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente. Igualmente, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo será denominado en adelante “el Reglamento Común”.

2. Como parte del material elaborado con miras a esa cuarta reunión, celebrada del 30 de mayo al 1 de junio de 2007, la Oficina Internacional publicó el documento MM/LD/WG/4/3, que contiene, entre otras cosas, un proyecto revisado de nueva Regla *1bis* y un proyecto de modificaciones consiguientes de los puntos xvii) a xviii) de la Regla 1, la Regla 25.1)c) y la Regla 30.4).
3. Durante esa reunión, el Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que enmiende el Reglamento Común “mediante la adición de una nueva Regla *1bis*, y modificando los puntos xvii) a xviii) de la Regla 1, y las Reglas 25.1)c) y 30.4) en la forma expuesta en el proyecto que figura en el Anexo I del documento MM/LD/WG/4/3, proponiéndose como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2008”³.
4. El presente documento tiene como finalidad exponer las modificaciones mencionadas en el párrafo 3 con miras a su adopción por la Asamblea. A título de referencia, las modificaciones propuestas se reproducen en el Anexo I con la función “control de cambios”, a saber, con el texto que se propone suprimir tachado y las adiciones propuestas en subrayado. Para mayor claridad, se reproduce en el Anexo II del presente documento el texto final del Reglamento Común tal como aparecería si se adoptaran las modificaciones propuestas. En los Capítulos II y III que figuran a continuación, se proporcionan notas que respaldan la propuesta de nueva Regla *1bis* y las modificaciones que se derivarían de su aprobación, respectivamente.

II. NOTAS SOBRE LA NUEVA REGLA *1BIS*

5. Como se explica en el documento MM/LD/WG/3/4, el proyecto de Regla *1bis* sería aplicable en caso de que una Parte Contratante obligada por el Arreglo y por el Protocolo denuncie uno de los dos tratados, en determinados casos de cambio de titularidad y, en lo concerniente al apartado 1)i) del proyecto de disposición, en caso de derogación de la cláusula de salvaguardia⁴. Como se recuerda además en ese documento, el cambio en el tratado aplicable a raíz de determinados cambios de titularidad ya es una práctica establecida en virtud del Reglamento Común.

³ Véase el párrafo 19.b) del documento MM/LD/WG/4/6, titulado “Resumen del Presidente”. También se recuerda que en el documento MM/LD/WG/3/4 se planteaba como base principal del proyecto de nueva Regla *1bis* la cuestión de determinar cuáles serían las consecuencias para los titulares de registros internacionales si una Parte Contratante obligada por ambos tratados denunciara uno de ellos. Durante esa reunión, al llegar a la conclusión de que la adopción del proyecto de Regla *1bis* traería seguridad al sistema, el Grupo de Trabajo señaló que como la denuncia del Arreglo por Uzbekistán surtirá efecto el 1 de enero de 2008, sería conveniente que la Regla propuesta se halle en vigor en esa fecha.

⁴ El párrafo 1)i) se aplicaría entonces a todas las designaciones que, hasta la entrada en vigor de la derogación, se encontraban regidas por el Arreglo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9*sexies* 1) del Protocolo. Posteriormente, y tras la adhesión al Protocolo de un Estado que hasta la fecha sólo se encontraba regido por el Arreglo, también se aplicaría a todas las designaciones respecto de las cuales la otra Parte Contratante implicada en una relación con ese Estado (como Parte Contratante designada o Parte Contratante del titular) estuviera vinculada por ambos tratados.

6. Actualmente, esta práctica no tiene consecuencias en cuanto a las tasas pagaderas con respecto a la solicitud internacional o a la designación posterior, las condiciones necesarias para presentar una solicitud internacional o la determinación del derecho a presentar una solicitud, dado que esas cuestiones ya están, por definición, zanjadas en lo que se refiere a la designación inscrita. Tampoco influye en el plazo de denegación aunque ese plazo no haya vencido todavía en el momento del cambio. Por lo tanto, las únicas repercusiones posibles de esta práctica se limitan a las tasas pagaderas para la renovación, la presentación de una petición de inscripción de cancelación o renuncia y la posibilidad de transformación que se estipula únicamente en el Protocolo.

7. En el párrafo 1 del proyecto de Regla 1bis, se estipulan las condiciones bajo las que una designación que, por principio, está regida por el tratado (Arreglo o Protocolo) en virtud del que ha sido realizada (en la solicitud internacional o posteriormente al registro internacional) puede pasar a estar regida por el otro tratado. De manera que en el punto i) se prevé un cambio del tratado que rige una designación del Arreglo al Protocolo, y en el punto ii) se prevé un cambio del tratado que rige una designación del Protocolo al Arreglo.

8. Conforme a la nueva regla propuesta, la primera condición para que tenga lugar el cambio del tratado aplicable con respecto a una determinada designación inscrita es que el tratado originalmente aplicable deje de aplicarse en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante designada.

9. La segunda condición es que en la fecha en que deje de aplicarse el tratado aplicable hasta entonces, ambas Partes Contratantes estén obligadas por el otro tratado. Sin embargo, no es necesario que esas dos Partes Contratantes estén ya obligadas por el otro tratado en la fecha de entrada en vigor de la designación en cuestión.

10. El cambio del tratado aplicable tiene lugar en el momento en que se cumplen todas las condiciones mencionadas. El párrafo 2 de la nueva regla propuesta garantiza que la identidad del tratado que rige la designación, como consecuencia de la aplicación de la Regla 1bis, quede reflejada en los datos accesibles a las Oficinas y terceros.

11. Para comprender el proyecto de nueva regla, es necesario recordar que, en el Reglamento Común, el término “designación” tiene dos significados, a saber, *tanto* la solicitud de extensión de la protección (“extensión territorial”), en virtud del Arreglo o del Protocolo, *como* esa extensión, una vez inscrita en el Registro Internacional⁵.

12. En la propuesta de nueva regla, el término “designación” se utiliza con el segundo de sus dos posibles significados. Esto se desprende de las palabras “en lo que respecta a un *registro internacional* determinado”, que figuran en los puntos i) y ii) del párrafo 1 de dicha Regla. Por lo tanto, en virtud de los puntos i) y ii) del párrafo 1 de esa Regla, las expresiones “Parte Contratante cuya designación está regida por el Arreglo” y “Parte Contratante cuya designación está regida por el Protocolo” hacen referencia al tratado que rige en determinado momento la designación inscrita de una Parte Contratante, independientemente del tratado en virtud del que haya sido designada originalmente esa Parte Contratante.

⁵ Véase el punto xv) de la Regla 1. Igualmente, en virtud del punto xvi) de la Regla 1, por “Parte Contratante designada” se entiende una Parte Contratante para la que se haya pedido la extensión de la protección, en virtud del Arreglo o del Protocolo, o una Parte Contratante respecto a la cual se haya inscrito esa extensión en el Registro Internacional.

13. A fin de distinguir claramente el tratado que rige una designación determinada en un momento determinado del tratado con arreglo al que se ha realizado originalmente la designación en la solicitud internacional o posteriormente al registro internacional, se propone modificar las definiciones de las expresiones “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo” y “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”, que figuran en los puntos xvii) a xviii) de la Regla 1 vigente.

14. La modificación propuesta supondría que esas expresiones hagan referencia exclusivamente al tratado con arreglo al que ha sido realizada originalmente la designación⁶. Dicha propuesta de modificación se comenta más pormenorizadamente a continuación.

III. NOTAS SOBRE LAS MODIFICACIONES CONSIGUIENTES

Regla 1, puntos xvii) a xviii) (Definiciones)

15. De conformidad con el punto xvi) de la Regla 1, a los efectos del Reglamento Común, la expresión “Parte Contratante designada” se entiende tanto en el sentido de una Parte Contratante para la que ha sido solicitada la extensión territorial como en el de una Parte Contratante con respecto a la que ha sido inscrita esa extensión en el Registro Internacional. Las modificaciones propuestas de los puntos xvii) y xviii) tienen por fin lograr que las definiciones de “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo” y “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo” hagan referencia al primer concepto únicamente⁷.

16. Como consecuencia de las modificaciones propuestas, el plazo de denegación aplicable a una designación registrada no se vería afectado por ningún cambio del tratado aplicable en virtud de la Regla 1*bis*. Esto se derivaría del hecho de que la aplicación del párrafo 1) o del párrafo 2) de la Regla 18 (que trata de las notificaciones irregulares de denegación provisional) está sujeta a las expresiones “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo” y “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”. Como se describe en el párrafo 6, ya se da este caso con arreglo a la práctica general relativa al cambio en el tratado aplicable a raíz de la inscripción de un cambio de titularidad. Las modificaciones propuestas sobre los puntos xvii) y xviii) de la Regla 1 incorporarían claramente dicha práctica.

17. Además de la Regla 18, las únicas disposiciones del Reglamento Común en las que se utilizan actualmente esas expresiones en el sentido de extensión territorial inscrita son el punto xvii*bis*) de la Regla 1 y la Regla 30.4). En el Anexo I se propone modificar en consecuencia la Regla 30.4), modificación que se comenta más adelante.

⁶ La modificación propuesta de los puntos xvii) y xviii) de la Regla 1 tendría la ventaja adicional de reducir al mínimo la necesidad de establecer disposiciones transitorias u otras modificaciones del Reglamento Común para hacer efectivos los “principios relativos a la conversión” y los “principios transitorios” acordados por el Grupo de Trabajo durante su revisión de la cláusula de salvaguardia (véase el documento MM/A/38/3).

⁷ Estas definiciones se utilizan en las disposiciones siguientes del Reglamento Común:

- punto 1.xvii): Reglas 1.xvii*bis*), 10.3), 14.2)v), 18.1), 24.2)a)ii) y 30.4);
- punto 1.xviii): Reglas 7.2), 10.3), 14.2)v), 18.2) y 30.4).

18. En relación con el punto xvii**bis**) de la Regla 1, en la definición de la expresión “Parte Contratante cuya designación está regida por el Arreglo” actualmente se hace referencia a la situación en que ha sido inscrito en el Registro Internacional un cambio de titularidad. Por lo tanto, es demasiado limitada para tener en cuenta todas las posibles circunstancias que den lugar a un cambio del tratado aplicable en virtud de la propuesta de nueva Regla 1**bis**. Sin embargo, en la medida en que esta última propuesta de disposición establece claramente qué debería entenderse por esa expresión, se propone suprimir el punto xvii**bis**)⁸.

Regla 25.1)c) (Presentación de una petición de inscripción de una cancelación o de una renuncia)

19. Se recuerda que, entre los distintos tipos de cambios que pueden ser inscritos con respecto a un registro internacional, la renuncia y la cancelación son los dos únicos con respecto a los que se prevén distintas disposiciones en el Arreglo y en el Protocolo.

20. Más concretamente, de conformidad con la Regla 25.1)c), cuando una renuncia o una cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la petición debe ser presentada a la Oficina Internacional por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular. De conformidad con la Regla 26.3), cuando no se cumpla el requisito mencionado, la petición no será considerada como tal por la Oficina Internacional. En cambio, cuando todas las designaciones afectadas estén regidas por el Protocolo, la petición podrá ser presentada directamente a la Oficina Internacional a elección del titular.

21. La modificación propuesta de la Regla 25.1)c) tiene como finalidad aportar seguridad: tendría como efecto que las peticiones que no deban ser consideradas como tales por los motivos indicados en el párrafo anterior no pasarían a ser instantáneamente admisibles a raíz de la entrada en vigor de un cambio del tratado aplicable y que, de igual manera, una petición presentada directamente a la Oficina Internacional no sea desestimada simplemente debido a que, durante su tramitación, la designación (o una de las designaciones) afectada se haya convertido en una designación en virtud del Arreglo⁹.

Regla 30.4) (Detalles relativos a la renovación – Período para el que se abonan las tasas de renovación)

22. Esta modificación se propone como modificación que procede efectuar como consecuencia de la propuesta de modificación de los puntos xvii) y xviii) de la Regla 1. En la modificación las expresiones “Parte Contratante cuya designación esté regida por el [Arreglo/Protocolo]” sustituyen a las expresiones “Parte Contratante designada en virtud del [Arreglo/Protocolo]”.

⁸ La única disposición del Reglamento Común en que se utiliza actualmente esta expresión es la Regla 25.1)c) que se ocupa de las peticiones de inscripción de una renuncia o de una cancelación.

⁹ Cabe reconocer que ese tipo de situaciones serían relativamente raras en caso de que se derogue la cláusula de salvaguardia.

23. Se invita a la Asamblea de la Unión de Madrid a aprobar la nueva Regla Ibis y las modificaciones consiguientes de los puntos xvii) a xviii) de la Regla 1, y las Reglas 25.1)c) y 30.4) del Reglamento Común, en la forma expuesta en el Anexo 1 del presente documento, proponiéndose como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2008.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

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~~enero de ~~2007~~2008)

LISTA DE REGLAS

Capítulo 1: Disposiciones generales

[...]

[Regla 1bis: Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo](#)

[...]

Capítulo 1
Disposiciones generales

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por

[...]

xvii) “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo”, una Parte Contratante ~~designada~~ respecto a la cual se haya ~~inscrito en el Registro Internacional~~ solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) ~~solicitada~~ en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Arreglo;

~~xvii bis) —“Parte Contratante cuya designación está regida por el Arreglo”, una Parte Contratante designada en virtud del Arreglo o, cuando se haya registrado un cambio de titularidad y la Parte Contratante del titular esté obligada por el Arreglo, una Parte Contratante que esté obligada por el Arreglo;~~

xviii) “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”, una Parte Contratante ~~designada~~ respecto a la cual se haya ~~inscrito en el Registro Internacional~~ solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) ~~solicitada~~ en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo;

[...]

Regla 1bis

Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

1) [Principio general y excepciones] La designación de una Parte Contratante quedará regida por el Arreglo o por el Protocolo en función de que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,

i) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Arreglo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Protocolo a partir de la fecha en la que el Arreglo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Protocolo y

ii) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Protocolo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Arreglo a partir de la fecha en la que el Protocolo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Arreglo.

2) [Inscripción] La Oficina Internacional hará constar en el Registro Internacional una indicación del tratado que rige cada designación.

[...]

Capítulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 25

*Petición de inscripción de una modificación;
petición de inscripción de una cancelación*

1) *[Presentación de la petición]* [...]

c) La petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación no podrá ser presentada directamente por el titular cuando la renuncia o la cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo en la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional.

[...]

Capítulo 6 Renovaciones

[...]

Regla 30 *Detalles relativos a la renovación*

[...]

4) *[Período para el que se abonan las tasas de renovación]* Las tasas exigidas respecto a cada renovación se abonarán para un período de diez años, prescindiendo del hecho de que en el Registro Internacional figuren, en la lista de las Partes Contratantes designadas, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el ~~designadas en virtud del~~ Arreglo, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el ~~designadas en virtud del~~ Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designación esté regida por el ~~designadas en virtud del~~ Arreglo como Partes Contratantes cuya designación esté regida por el ~~designadas en virtud del~~ Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerará que el pago para diez años es un pago para un período de diez años.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

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 enero de 2008)

LISTA DE REGLAS

Capítulo 1: Disposiciones generales

[...]

Regla *1bis*: Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

[...]

Capítulo 1
Disposiciones generales

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por

[...]

xvii) “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo”, una Parte Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) en virtud del Artículo 3*ter*.1) o 2) del Arreglo;

xviii) “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”, una Parte Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) en virtud del Artículo 3*ter*.1) o 2) del Protocolo;

[...]

Regla Ibis

Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

- 1) [*Principio general y excepciones*] La designación de una Parte Contratante quedará regida por el Arreglo o por el Protocolo en función de que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,
- i) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Arreglo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Protocolo a partir de la fecha en la que el Arreglo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Protocolo y
- ii) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Protocolo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Arreglo a partir de la fecha en la que el Protocolo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Arreglo.
- 2) [*Inscripción*] La Oficina Internacional hará constar en el Registro Internacional una indicación del tratado que rige cada designación.

[...]

Capítulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 25

Petición de inscripción de una modificación;
petición de inscripción de una cancelación

- 1) [*Presentación de la petición*] [...]
- c) La petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación no podrá ser presentada directamente por el titular cuando la renuncia o la cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo en la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional.

[...]

Capítulo 6 **Renovaciones**

[...]

Regla 30 *Detalles relativos a la renovación*

[...]

4) *[Período para el que se abonan las tasas de renovación]* Las tasas exigidas respecto a cada renovación se abonarán para un período de diez años, prescindiendo del hecho de que en el Registro Internacional figuren, en la lista de las Partes Contratantes designadas, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo como Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerará que el pago para diez años es un pago para un período de diez años.

[Fin del Anexo II y del documento]