

Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)

Asamblea

**Cuadragésimo octavo período de sesiones (28° extraordinario)
Ginebra, 22 a 30 de septiembre de 2014**

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su undécima reunión, celebrada del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) recomendó a la Asamblea que aprobara el procedimiento de continuación de la tramitación mediante la nueva Regla 5*bis* y las modificaciones conexas de la Regla 20*bis*, la Regla 27 y la Tabla de tasas así como las modificaciones de las Reglas 30 y 31 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo, “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente).
2. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en el documento MM/LD/WG/11/2 (véanse los párrafos 17 a 115 del documento MM/LD/WG/11/7). En los siguientes párrafos se ofrece información pertinente acerca de las propuestas de modificación. Dichas propuestas de modificación se reproducen en los Anexos I y II del presente documento. Las propuestas de adición y supresión se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente. En los Anexos III y IV figuran en limpio (sin texto subrayado ni tachado) las propuestas de modificación de las disposiciones.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN

CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Regla 5bis [Continuación de la tramitación]

3. Mediante la propuesta de nueva Regla los solicitantes o titulares podrán pedir la continuación de la tramitación ante la Oficina Internacional cuando hayan incumplido el plazo para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina Internacional. La introducción de la continuación de la tramitación es una mejora del Sistema de Madrid que resultará muy ventajosa para sus usuarios, ya que establece un equilibrio justo entre los intereses de las partes que hayan incumplido los plazos, los intereses de terceros y los de las Partes Contratantes designadas. La propuesta de nueva Regla guarda conformidad con el Artículo 14 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y la Regla 9 del Reglamento de dicho Tratado.

Regla 20bis [Licencias]

4. Con la adición de la propuesta de nuevo apartado c) en la Regla 20bis.3) se aclara la fecha de inscripción de una licencia en virtud de esta Regla en los casos en que se continúe la tramitación como consecuencia de la introducción de la nueva Regla 5bis.

Regla 27 [Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación; fusión de registros internacionales; declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto]

5. Con la adición de la propuesta de nuevo apartado c) en la Regla 27.1) se aclara la fecha de inscripción de una modificación o de una cancelación en virtud de esta Regla en los casos en que se continúe la tramitación como consecuencia de la introducción de la nueva Regla 5bis.

Tabla de tasas

6. Se propone fijar en 200 francos suizos la cuantía de la tasa aplicable a las peticiones de continuación de la tramitación en virtud de la propuesta de Regla 5bis.

RENOVACIÓN PARCIAL

Regla 30 [Detalles relativos a la renovación]

7. Mediante las propuestas de modificación de la Regla 30.1)a)iii) y 2)a) a c) se aclara que la disposición no se refiere a las denegaciones provisionales enviadas en virtud de la Regla 17, sino a toda declaración enviada en virtud de la Regla 18ter que limite el alcance de la protección. En las propuestas de modificación del apartado d) y de nuevo apartado e) de la Regla 30.2) se establece que, tras la inscripción de una declaración enviada en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4), no deberá renovarse el registro internacional con respecto a los productos y servicios sin protección, salvo petición del titular. La propuesta de modificación de la Regla 30 constituirá una ventaja para los usuarios del sistema, ya que introduce el principio de renovación parcial, es decir que la renovación afectará únicamente a los productos y servicios con protección en una Parte Contratante designada, salvo que el titular exprese explícitamente lo contrario y se abonen las tasas aplicables.

NOTIFICACIÓN DIRIGIDA AL TITULAR RELATIVA A LA NO RENOVACIÓN DE UN
REGISTRO INTERNACIONAL

Regla 31 [Inscripción de la renovación; notificación y certificado]

8. En la propuesta de modificación de la Regla 31.4) se establece el envío de notificaciones por la Oficina Internacional al titular y a su mandatario, en su caso, cuando un registro internacional no haya sido renovado, lo que mejora la seguridad jurídica del titular.

9. *Se invita a la Asamblea a aprobar la Regla 5bis y las modificaciones de las Reglas 20bis, 27, 30 y 31 del Reglamento Común así como las de la Tabla de tasas, con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2015, según consta en los Anexos del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**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 ~~2013~~ 2015)

LISTA DE REGLAS

[...]

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

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), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 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.

b) Toda petición que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerará como tal y se notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

2) [Inscripción y notificación] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

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

[...]

Regla 20bis
Licencias

[...]

3) *[Inscripción y notificación]*

[...]

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la licencia en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en el párrafo 2).

[...]

Capítulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 27
Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;
Fusión de registros internacionales; Declaración de que un cambio de titularidad
o una limitación no tiene efecto

1) *[Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación]*

[...]

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la modificación o la cancelación en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripción puede ser realizada en una fecha ulterior.

Capítulo 6 Renovaciones

[...]

Regla 30 Detalles relativos a la renovación

1) *[Tasas]* a) El registro internacional se renovará previo pago, a más tardar en la fecha en que deba renovarse ese registro, de

[...]

iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ~~ninguna denegación ni invalidación~~ en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter ni de invalidación respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

[...]

2) *[Datos suplementarios]* a) Cuando el titular no desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ~~ninguna denegación~~ en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter, para respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional no se debe inscribir en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante ~~para respecto a~~ la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

c) El registro internacional no ~~podrá ser~~ renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no ~~puede ser~~ renovado respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

d) Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios. ~~El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas~~

~~las Partes Contratantes designadas no se considerará como una modificación a los fines de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo.~~

e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo. El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o del Artículo 7.2) del Protocolo.

[...]

Regla 31

Inscripción de la renovación; notificación y certificado

[...]

4) *[Notificación en caso de no renovación]* a) Cuando un registro internacional no se renueve, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina de esa Parte Contratante.

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el 1 de ~~septiembre de 2008~~ enero de 2015)

*Francos
suizos*

[...]

7. *Otras inscripciones*

[...]

7.6 Petición de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5bis.1) 200

[Sigue el Anexo III]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**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 2015)

LISTA DE REGLAS

[...]

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

*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), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 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.

b) Toda petición que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerará como tal y se notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

2) *[Inscripción y notificación]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

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

[...]

Regla 20bis
Licencias

[...]

- 3) *[Inscripción y notificación]*
[...]
c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la licencia en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en el párrafo 2).

[...]

Capítulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 27
Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;
Fusión de registros internacionales; Declaración de que un cambio de titularidad
o una limitación no tiene efecto

- 1) *[Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación]*
[...]
c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la modificación o la cancelación en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripción puede ser realizada en una fecha ulterior.

Capítulo 6 Renovaciones

[...]

Regla 30 *Detalles relativos a la renovación*

1) *[Tasas]* a) El registro internacional se renovará previo pago, a más tardar en la fecha en que deba renovarse ese registro, de
[...]
iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter ni de invalidación respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

[...]

2) *[Datos suplementarios]* a) Cuando el titular no desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter, respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional no se debe inscribir en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

c) El registro internacional no será renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no será renovado respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

d) Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios.

e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo. El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de

modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o del Artículo 7.2) del Protocolo.

[...]

Regla 31
Inscripción de la renovación; notificación y certificado

[...]

4) *[Notificación en caso de no renovación]* a) Cuando un registro internacional no se renueve, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina de esa Parte Contratante.

[Sigue el Anexo IV]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el 1 de enero de 2015)

*Francos
suizos*

[...]

7. *Otras inscripciones*

[...]

7.6 Petición de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5*bis*.1) 200

[Fin del Anexo IV y del documento]