

## **Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas**

**Undécima reunión  
Ginebra, 30 de octubre a 1 de noviembre de 2013**

### **MODIFICACIONES PROPUESTAS AL 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. Cabe recordar que en la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se decidió que el Grupo de Trabajo se ocuparía de las cuestiones relativas a una mayor simplificación de los procesos internos de la Oficina Internacional con objeto de que el sistema de Madrid fuera más sencillo, más eficiente, fiable, flexible, fácil de utilizar y eficaz en función del tiempo empleado y de los costos. Durante sus intervenciones, varias delegaciones destacaron la necesidad de que el sistema de Madrid, a través de un incremento de su eficiencia, se hiciera más atractivo para los usuarios, concretamente para los solicitantes, los titulares de derechos y otras partes interesadas, así como para las Oficinas de las Partes Contratantes. Así, se logró el consenso acerca de la necesidad de continuar dando prioridad a la simplificación del sistema de Madrid.

2. Conforme a lo anterior, la Oficina Internacional ha comenzado una revisión de su organización, procedimientos y prácticas con objeto de racionalizarlos. Como resultado de ese proceso, quedó claro que podrían ser necesarias algunas modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominados respectivamente “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”).

## MODIFICACIONES PROPUESTAS AL REGLAMENTO COMÚN

3. El presente documento contiene propuestas de modificaciones al Reglamento Común, a saber, la introducción de una nueva regla, la Regla *5bis*, y modificaciones a las actuales Reglas 30.2) y 31.4), que se incorporan al Anexo I del presente documento.

### CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL CON RESPECTO A LA SOLICITUD O AL REGISTRO O LA PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UN CAMBIO EN UN REGISTRO INTERNACIONAL

4. Esta propuesta se refiere a la posibilidad de que un solicitante o titular que no haya cumplido un plazo fijado para una actuación en un procedimiento ante la Oficina Internacional respecto de una solicitud o un registro internacional, solicite la continuación de la tramitación ante la Oficina Internacional.

#### Marco jurídico vigente del sistema de Madrid

5. En algunas oportunidades poco frecuentes, la Oficina Internacional recibe solicitudes de los usuarios relativas a las medidas de subsanación disponibles cuando el solicitante o titular no ha podido cumplir los plazos fijados ante la Oficina Internacional. Esto ha sucedido, por ejemplo, tras los terremotos en Italia y Japón, la nube de ceniza que cubrió Europa y las pandemias de la gripe aviar y la gripe porcina.

6. El Arreglo, el Protocolo y el Reglamento Común no tienen disposiciones que contemplen el restablecimiento de una cierta situación a su estado original, como, por ejemplo, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos. La Regla 5 del Reglamento Común trata del incumplimiento de los plazos fijados para las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional, pero se limita a las irregularidades en los servicios postales y de distribución.

7. El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (denominado en adelante “el Tratado de Singapur”) y su Reglamento prevén, para las situaciones en que un plazo ha expirado, medidas de subsanación como la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos<sup>1</sup>.

#### Propuesta de continuación de la tramitación en el sistema de Madrid

8. En un marco jurídico más flexible se podría dar cabida a mejoras y adoptar medidas que sean más fáciles de utilizar para corregir errores procesales de los solicitantes o titulares. Las modificaciones propuestas deben lograr el equilibrio justo entre los intereses de las partes que no han cumplido los plazos fijados, los terceros, los competidores y las Partes Contratantes designadas. También deben preservar la agilidad y la transparencia de los procedimientos de la Oficina Internacional y evitar al mismo tiempo aumentar o imponer una carga de trabajo adicional excesiva a las Oficinas en cuestión o la Oficina Internacional.

9. Cabe destacar que el desarrollo de la automatización y la tecnología de la información (TI) cada vez más evolucionada debería disminuir gradualmente la probabilidad del error humano de los solicitantes o titulares. Sin embargo, en el sistema de Madrid, un número importante de solicitantes y titulares son pequeñas y medianas empresas (pymes) que no

---

<sup>1</sup> Véase el Artículo 14 del Tratado de Singapur y la Regla 9 de su Reglamento.

cuentan necesariamente con los conocimientos especializados o los recursos para minimizar los riesgos de incumplimiento de los plazos. Además, el enorme aumento de la cantidad de actividades relacionadas con la gestión de las carteras de marcas registradas a través del sistema de Madrid es correlativo al aumento del riesgo de error de los usuarios del sistema.

10. Como aporte para subsanar los efectos negativos de dichos errores, se propone introducir una nueva Regla *5bis* al Reglamento Común. La nueva disposición contemplaría la continuación de la tramitación de solicitudes o registros o peticiones de inscripción de una modificación de un registro internacional en el curso de los procedimientos ante la Oficina Internacional debido al incumplimiento de los plazos fijados.

11. La Oficina Internacional ha estudiado las tres opciones disponibles en el Tratado de Singapur y ha decidido proponer la introducción de la continuación de la tramitación en el marco jurídico del sistema de Madrid. La opción por este mecanismo se debe a que permitiría al solicitante o titular solicitar dicha continuación dentro de un plazo fijado, que traería aparejado el pago de una tasa fijada. Con un mecanismo de esta índole, sin requisitos de diligencia debida, los costos administrativos y la carga para el solicitante o titular también se mantendrían al mínimo.

12. Cabe destacar que la propuesta de continuación de la tramitación se aplicaría únicamente a los procedimientos de los solicitantes o titulares ante la Oficina Internacional; no se aplicaría a los procedimientos ante las Oficinas de las Partes Contratantes del sistema de Madrid. Depende de las Partes Contratantes y sus respectivas legislaciones nacionales conceder medidas de subsanación, como la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos, en los procedimientos ante sus Oficinas.

13. El solicitante o el titular puede pedir la continuación de la tramitación cuando no ha cumplido un plazo para una actuación en un procedimiento ante la Oficina Internacional.

14. Se propone que la continuación de la tramitación se aplique únicamente a los procedimientos previstos en las siguientes normas:

- la Regla 11.2) y 11.3) que trata de las irregularidades que el solicitante debe subsanar. La subsanación de irregularidades de conformidad con las Reglas 12 y 13 no está comprendida en esta disposición ya que está a cargo de la Oficina de origen;
- la Regla 20*bis*.2) que trata de las irregularidades relativas a una petición de inscripción de una licencia;
- la Regla 24.5)b) que trata de las irregularidades relativas a una petición de designación posterior;
- la Regla 26.2) que se refiere a las irregularidades en las peticiones de inscripción de una modificación y de inscripción de una cancelación; y
- la Regla 39.1)i) que trata del plazo relativo a una petición de que un registro internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor.

#### Notas sobre la nueva Regla *5bis* propuesta titulada “Continuación de la tramitación”

15. El primer párrafo de la nueva Regla *5bis* propuesta enuncia la obligación de la Oficina Internacional de continuar la tramitación en casos de incumplimiento del plazo, siempre que se cumplan las condiciones que establece. Cabe destacar que se refiere solo a los procedimientos ante la Oficina Internacional. La disposición no es aplicable a las Oficinas de origen ni a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

16. El párrafo 1.a) introduce la obligación del solicitante o titular de presentar una petición para la continuación de la tramitación utilizando un formulario oficial. Oportunamente, la Oficina Internacional elaborará una propuesta de formulario oficial. Dicha petición de continuación de la tramitación debería presentarse directamente ante la Oficina Internacional, y no por intermedio de la Oficina de origen, la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una Parte Contratante designada. La Oficina Internacional no necesitaría ninguna documentación ni prueba adicional para una petición de continuación de la tramitación.

17. Cuando el solicitante o titular que no haya cumplido un plazo fijado para una actuación en un procedimiento específico ante la Oficina Internacional presente una petición de continuación de la tramitación, el párrafo 1.b) establece que, simultáneamente, debe también subsanar la irregularidad en que incurrió. De lo contrario, la petición no se considerará como tal. El plazo propuesto para solicitar la continuación de la tramitación es de dos meses, en consonancia con el plazo mínimo establecido para dicha medida de subsanación en la Regla 9 del Reglamento del Tratado de Singapur. Un plazo de dos meses le ofrece al solicitante o titular una oportunidad más de restablecer su condición jurídica y asegurar la continuación de la tramitación, en caso de no haber cumplido un plazo previsto en la Regla 5*bis*.2). Dicho plazo asegurará la continuidad de la eficiencia de la tramitación ante la Oficina Internacional de las solicitudes internacionales, los registros internacionales y las peticiones de designación posterior o inscripción de modificaciones a un registro internacional, teniendo en cuenta la preservación de los derechos e intereses de los terceros. Un plazo mayor podría representar una desventaja para los terceros, así como para los trámites posteriores en las Partes Contratantes designadas.

18. Además de utilizar el formulario oficial, el solicitante o titular también deberá pagar la tasa correspondiente a dicha petición. Se propone que la tasa se fije en 300 francos suizos. Se estima que la suma estipulada cubriría las repercusiones de este nuevo servicio en el Servicio de Operaciones de la Oficina Internacional, inclusive las modificaciones que sea necesario hacer en los sistemas de TI para permitir la continuación de la tramitación y la carga de trabajo adicional que tendrán los examinadores y el personal administrativo.

#### Procedimientos en los que se podría recurrir a la continuación de la tramitación

19. El alcance de la disposición comprende únicamente los procedimientos establecidos en el Reglamento Común que se mencionan específicamente en la nueva Regla 5*bis*.2) propuesta. Se propone que sea aplicable con respecto a los plazos previstos en las Reglas 11.2) y 11.3), 20*bis*.2), 24.5)b), 26.2) y 39.1)i).

20. Los párrafos 2 y 3 de la Regla 11 tratan de las irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación y que el solicitante debe subsanar. La Regla 11.2) trata de las irregularidades que no sean las mencionadas en los párrafos 3, 4 y 6 de la Regla 11. La Regla 11.2) contempla, más específicamente, las irregularidades relativas a la reproducción de la marca, la información sobre la marca (traducción, transcripción) o irregularidades relacionadas con el nombre y la dirección del solicitante. Las irregularidades relativas al pago de tasas se contemplan en la Regla 11.3) y se incluyen también como objeto de una posible petición de continuación de la tramitación.

21. También se propone aplicar la petición de continuación de la tramitación al incumplimiento de un plazo para presentar una petición para una designación posterior en virtud de la Regla 24.5)b). Este procedimiento es similar al mencionado antes en relación con la solicitud internacional y las irregularidades a que hace referencia la Regla 11.2) y 11.3).

22. Se propone además que la continuación de la tramitación sea aplicable al incumplimiento de un plazo con respecto a las irregularidades relativas a la petición de inscripción de una modificación y la petición de inscripción de una cancelación, previstas en la Regla 26.2). La fecha de la inscripción de dicha petición es la fecha en que la Oficina Internacional recibe

una petición que cumpla con los requisitos exigibles (véase la Regla 26.1)). Si el titular, tras recibir una carta de irregularidad, no la subsana dentro del plazo fijado, podrá solicitar la continuación de la tramitación si cumple con los requisitos establecidos en la nueva Regla 5*bis* propuesta. En este caso, la fecha de la inscripción de una modificación en relación con la Regla 25 será el último día en que hubiese sido posible subsanar la irregularidad dentro del plazo fijado, es decir, la fecha de expiración del plazo de tres meses indicado en la carta de irregularidad. Si para el titular no fuera importante tener esta fecha como fecha de inscripción de la modificación en cuestión, tendrá la opción de presentar una nueva petición para la inscripción de una modificación o cancelación y la fecha de dicha inscripción será la fecha en que la Oficina Internacional reciba una petición que cumpla con los requisitos mencionados en la Regla 25.

23. De la misma forma, la nueva Regla 5*bis* propuesta puede aplicarse también a la petición de inscripción de una licencia (véase la Regla 20*bis*). Si existiera una irregularidad en la petición de inscripción y el titular no hubiera cumplido el plazo para subsanarla, podrá solicitar la continuación de la tramitación. Si para él no fuera importante tener como fecha de inscripción de la licencia la fecha de expiración del plazo de tres meses, tendrá la opción de presentar una nueva petición para la inscripción de una licencia que cumpla los requisitos establecidos en la Regla 20*bis*.1).

24. Para ilustrar esto con un ejemplo: un titular solicita la inscripción de una modificación o una licencia y la Oficina Internacional recibe la petición el 1 de octubre de 2012. La petición se considera irregular porque no cumple un requisito exigido (por ejemplo, el formulario no está firmado) y la Oficina Internacional envía al titular una carta de irregularidad el 1 de noviembre de 2012, con un plazo de tres meses para responderla. El titular no cumple este plazo (1 de febrero de 2013), pero el 1 de abril de 2013 solicita una continuación de la tramitación, paga la tasa exigida (300 francos suizos) y, al mismo tiempo, subsana la irregularidad. Con esta continuación de la tramitación, la fecha de inscripción de la modificación o la licencia será el 1 de febrero de 2013, ya que este es el último día en que podría haber subsanado la irregularidad. Si para el titular no es importante tener esta fecha puede, en su lugar, presentar una nueva petición de inscripción de una modificación o una licencia el 1 de abril de 2013. Si esta nueva petición cumple con los requisitos exigibles, la fecha de inscripción de la modificación o la licencia será el 1 de abril de 2013.

25. Finalmente, se propone que la continuación de la tramitación sea aplicable al plazo para presentar una petición para que un registro internacional siga surtiendo efectos en el Estado sucesor, previsto en la Regla 39.1)i).

#### Procedimientos en los que no será aplicable la continuación de la tramitación

26. La subsanación de las irregularidades previstas en las Reglas 11.4), 12 y 13 no está comprendida en la disposición propuesta ya que es de competencia de la Oficina de origen.

27. Tampoco será posible presentar una petición de continuación de la tramitación para el incumplimiento del plazo de la Regla 11.6), porque la disposición establece expresamente que la Oficina Internacional debe recibir la declaración de la intención de utilizar la marca dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina de origen.

28. Una Parte Contratante del Tratado de Singapur no está obligada a proporcionar ninguna medida de subsanación para prorrogar un plazo fijado para el pago de una tasa de renovación, ya que el incumplimiento del plazo para pagar una tasa de renovación se menciona expresamente en la Regla 9.4) del Reglamento del Tratado como excepción al Artículo 14.3).

Por consiguiente, se propone que la continuación de la tramitación no sea aplicable a los plazos relativos a la renovación. Para la renovación de un registro internacional en el sistema de Madrid, el titular cuenta también con el período de gracia, un plazo adicional de seis meses tras la fecha de renovación, dentro del cual podrá inscribir la renovación a cambio de una tasa adicional (recargo).

29. Tampoco se propone la continuación de la tramitación para el pago de la segunda parte de las tasas individuales. A pesar de que dicho procedimiento se realiza ante la Oficina Internacional, dado que es la que envía estas notificaciones de pago, de hecho, lo hace a nombre de la Parte Contratante designada en cuestión, que también establece el plazo para este pago.

#### Tramitación de peticiones en virtud de la nueva Regla 5bis propuesta titulada “Continuación de la tramitación”

30. Al recibir una petición de continuación de la tramitación, la Oficina Internacional examinará la situación con prontitud para constatar si se cumplen los requisitos establecidos en los párrafos 1 y 2 de la nueva Regla 5bis propuesta; es decir, la recepción de la petición dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo al que está sujeta la petición para la continuación de la tramitación, la recepción del pago de la tasa establecida y la subsanación de las irregularidades por parte del solicitante o el titular. Si los requisitos no se cumplieran y no se pudiera conceder una continuación de la tramitación, como por ejemplo, si la Oficina Internacional recibiera la petición más de dos meses después de la expiración del plazo en cuestión, la Oficina Internacional notificará este hecho con prontitud al solicitante o titular o su representante.

31. Si los requisitos se cumplieran, la Oficina Internacional inscribirá la continuación de la tramitación concedida y notificará al solicitante o al titular.

32. Si, en un procedimiento abarcado por la nueva Regla 5bis propuesta no se cumpliera el plazo para subsanar una irregularidad, toda decisión de la Oficina Internacional con respecto al abandono y todo reembolso de las tasas pagadas en relación con la petición original, de conformidad con el Reglamento Común, se llevará a cabo únicamente tras la expiración del plazo de dos meses para presentar la petición de continuación de la tramitación.

33. Si se hubiera recibido una petición de continuación de la tramitación que no se pudiera considerar como tal por no cumplir los requisitos establecidos en la nueva Regla 5bis propuesta, la petición original se declarará abandonada, se reembolsarán las tasas pagadas en relación con la petición original, de conformidad con el Reglamento Común, pero no se reembolsarán las tasas pagadas en relación con la petición de continuación.

34. Toda continuación de la tramitación concedida se inscribirá en el Registro Internacional.

35. Por último, se propone agregar a la Tabla de tasas, dentro de “Otras inscripciones”, un nuevo punto 7.6 que se incorpora en el Anexo II del presente documento, con la tasa indicada de 300 francos suizos.

36. Oportunamente, la Oficina Internacional publicará el formulario oficial para la petición de continuación de la tramitación en el sitio Web del sistema de Madrid en los tres idiomas de trabajo.

RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL DESPUÉS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN PARCIAL POR PARTE DE UNA OFICINA DE UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA TRAS UNA DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN EN VIRTUD DE LA REGLA 18<sup>TER.2)II</sup>) DEL REGLAMENTO COMÚN (RENOVACIÓN PARCIAL DE UN REGISTRO INTERNACIONAL)

Marco jurídico actual de las renovaciones en el sistema de Madrid

37. En el sistema de Madrid, las renovaciones están dispuestas en el Artículo 7 tanto del Arreglo como del Protocolo y en el Capítulo 6 del Reglamento Común (Reglas 29 a 31).

38. Tanto el Arreglo como el Protocolo, en sus respectivos Artículos 7.2), descartan la posibilidad de que las renovaciones puedan entrañar ninguna modificación con respecto al estado en que el registro internacional se encontrara últimamente. Una renovación no crea un nuevo registro, sino que meramente prolonga la validez del registro internacional con el contenido que ese registro tiene al momento de la renovación. Así, las disposiciones mencionadas establecen el principio de integridad y continuidad del registro internacional tras la renovación; esto responde a dos razones: preservar la seguridad jurídica y asegurar una administración ordenada del Registro Internacional.

39. La Regla 30 trata sobre las diferentes posibilidades de renovación. El párrafo 2 de la Regla 30 prevé cinco clases de renovaciones con pequeñas diferencias, o no renovaciones:

- a) renovación de la totalidad del registro internacional, independientemente de que se haya inscrito una denegación para la totalidad de los productos y servicios respecto de una Parte Contratante en particular;
- b) únicamente “renovación parcial” en los casos en que se haya inscrito una invalidación o limitación “parcial”;
- c) no renovación en casos de invalidación “total” para todos los productos y servicios y de renunciaciones;
- d) no renovación respecto de todas las Partes Contratantes designadas; y
- e) no renovación respecto de una Parte Contratante designada, independientemente de que se haya inscrito una denegación.

40. La Regla 30 no menciona la posibilidad de efectuar una renovación únicamente para los productos o servicios respecto a los cuales se protege la marca tras la inscripción de una declaración de concesión de protección presentada en virtud de la Regla 18<sup>ter.2)ii</sup>) o de una declaración posterior presentada en virtud de la Regla 18<sup>ter.4</sup>). No obstante, la Regla 30 permite renovar un registro internacional cuando se ha inscrito una denegación respecto a todos los productos y servicios en relación con una Parte Contratante.

41. En consecuencia, la Oficina Internacional no está facultada para hacer una interpretación del Reglamento Común que dé origen a la aceptación de una renovación parcial únicamente respecto a los productos o servicios protegidos tras la inscripción de dichas declaraciones.

42. Se podría inferir que en la Regla 30 hay un vacío o una laguna legal. En virtud del marco jurídico vigente, los titulares no pueden restringir el alcance de la renovación únicamente a los productos y servicios para los cuales una Parte Contratante designada ha concedido la protección efectivamente; por consiguiente, deben realizar la renovación respecto a todos los productos y servicios, independientemente de que sean objeto de protección o no.

Se presenta así una situación paradójica, ya que los titulares están obligados a pagar por una protección que no reciben y las Oficinas recaudan ingresos por productos y servicios que no están protegiendo en sus respectivas Partes Contratantes designadas.

43. Ciertamente, un titular puede pedir la limitación de la lista de productos y servicios antes de la renovación, pero esto dista de ser una solución satisfactoria, ya que complica aún más la administración de la cartera de marcas internacionales y contradice así la premisa básica de que el sistema de Madrid debe ser un sistema fácil de utilizar y no debe presentar una complejidad innecesaria.

#### Actuales prácticas de la Oficina Internacional

44. La práctica vigente es renovar el registro internacional tal cual se ha inscrito. Esto significa que en caso de concederse una protección únicamente parcial a un titular de un registro internacional tras una denegación provisional (Regla 18*ter*.2)ii)), si antes de la fecha de la renovación no se presenta a la Oficina Internacional una petición para inscribir una limitación que cumpla los requisitos exigidos y se ajuste a la protección parcial concedida, el titular deberá renovar el registro internacional tal cual está. Lo mismo se aplica en caso de que se haya pronunciado una decisión posterior que limite el alcance de la protección, de conformidad con la Regla 18*ter*.4). Hoy en día, no es posible renovar una marca únicamente respecto a los productos o servicios que están protegidos. La única renovación “parcial” posible es cuando se notifica al titular una invalidación únicamente respecto a los productos o servicios alcanzados por el registro internacional.

#### Modificaciones propuestas a la Regla 30 sobre “Detalles relativos a la renovación”

45. En la Regla 30.2)a) y b), se propone reemplazar el término “denegación” por referencias a los párrafos correspondientes de la Regla 18*ter*, a fin de aclarar que no se abarcan las denegaciones provisionales previstas en la Regla 17, sino las decisiones que limiten el alcance de la protección con arreglo a la Regla 18*ter*.

46. Se propone modificar la Regla 30.2) para incorporar la posibilidad de renovar los registros internacionales únicamente respecto a los productos o servicios efectivamente protegidos como resultado de la inscripción de una declaración de concesión de la protección presentada de conformidad con la Regla 18*ter*.2)ii) o una declaración posterior presentada de conformidad con la Regla 18*ter*.4). La modificación propuesta (nuevo literal e) de la Regla 30.2) establece que tras la inscripción de una declaración de conformidad con la Regla 18*ter*.2)ii) o 4), el registro internacional no podrá renovarse respecto a los productos y servicios no protegidos, salvo que el titular lo solicite. Esta redacción facilita la utilización, dado que incorpora el principio de renovación únicamente respecto a los productos y servicios protegidos.

47. Por consiguiente, cuando se hayan inscrito las declaraciones previstas en la Regla 18*ter*.2)ii) o 4), un registro internacional únicamente se renovará respecto a todos los productos y servicios mediante una declaración expresa del titular y el pago de las tasas correspondientes. De esta forma se preserva el interés de los titulares que deseen mantener el registro internacional mientras existen actuaciones administrativas o judiciales en curso en la Parte Contratante designada en cuestión.



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 31 SOBRE “INSCRIPCIÓN DE LA RENOVACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CERTIFICADO”

48. En caso de que un registro internacional no se renueve, la Regla 31.4) establece que la Oficina Internacional notificará en consecuencia a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional. No obstante, no hay obligación de notificar al titular. De la forma en que está redactada la disposición, se enviará al titular un certificado únicamente cuando el registro internacional haya sido renovado.

49. Para evitar la incertidumbre del titular, se propone añadir a la Regla 31.4) la obligación de que la Oficina Internacional también notifique al titular la no renovación de un registro internacional.

50. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

*i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; y*

*ii) indicar el camino a seguir, en particular, si recomendaría a la Asamblea de la Unión de Madrid algunas o todas las modificaciones propuestas del Reglamento Común, como figuran en los Anexos del presente documento o en una forma modificada.*

[Siguen los Anexos]

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

**Capítulo 1  
Disposiciones generales**

[...]

*Regla 5bis*  
*Continuación de la tramitación*

1) [Petición] Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido el plazo para una actuación en un procedimiento ante la Oficina Internacional de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2, la Oficina Internacional continuará la tramitación con respecto a la solicitud o el registro internacional en cuestión, si:

a) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en un formulario oficial firmado por el solicitante o el titular;

b) se recibe la petición, se paga la tasa fijada 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.

c) Una petición que no cumpla con los apartados a) y b) no se considerará como tal.

2) [Continuación de la tramitación en situaciones específicas] Tal continuación de la tramitación únicamente se podrá solicitar en relación con los plazos fijados en las Reglas 11.2) y 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2) y 39.1)i).

3) [Inscripción y notificación] La Oficina Internacional inscribirá toda continuación de la tramitación concedida y lo notificará al titular.

## Capítulo 6 Renovaciones

[...]

### *Regla 30 Detalles relativos a la renovación*

[...]

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 [declaración en virtud de la Regla 18ter.3\) o 4\)](#) ~~denegación~~ en el Registro Internacional para la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración 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 ~~denegación~~ [declaración en virtud de la Regla 18ter.3\) o 4\)](#) en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante para 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 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 renovarse 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 renovarse 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 validación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación [o una cancelación parcial](#) en virtud de la Regla 27.1)a).

d) 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 registro internacional no podrá renovarse respecto de una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha denegado la protección en esa Parte Contratante, tras la inscripción de una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4), a menos que el titular así lo desee. Si el titular desea renovar el registro internacional para todos los productos y servicios respecto de una Parte Contratante designada a pesar de que se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4), el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración en el sentido de que la renovación debe inscribirse para todos los productos y servicios en cuestión. El hecho de que el registro internacional no se renueve para todos los productos y servicios en cuestión no se considerará una modificación a los efectos 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 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 y a](#) la Oficina de esa Parte Contratante.

[Sigue el Anexo II]

## MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LA TABLA DE TASAS

### TABLA DE TASAS

*Francos suizos*

[...]

#### 7. *Otras inscripciones*

[...]

	7.6	<a href="#">Petición de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5bis.1)</a>	<a href="#">300</a>
--	-----	--	---------------------

[Fin del Anexo II y del documento]