

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

**Duodécima reunión
Ginebra, 20 a 24 de octubre 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 el presente documento se presentan propuestas para modificar el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante, respectivamente, “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”) y las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante, “las Instrucciones Administrativas”). Las propuestas se refieren, más concretamente, a las Reglas 5, 9, 10, 21, 24 y 36.ii) y v) del Reglamento Común, la Parte 3 de las Instrucciones Administrativas, la Instrucción 7 y la Parte 6, y una nueva Instrucción 15*bis*. Se proponen también modificaciones a la Tabla de Tasas. Estas propuestas consolidan el proceso en curso destinado a asegurar que el Sistema de Madrid sea más fácil de utilizar y más atractivo para sus usuarios, las partes interesadas y las Oficinas de las Partes Contratantes. Las propuestas de modificación se reproducen en los Anexos del presente documento.

I. FALLOS EN LOS SERVICIOS POSTALES O DE DISTRIBUCIÓN O EN COMUNICACIONES ENVIADAS ELECTRÓNICAMENTE (REGLA 5)

A. ANTECEDENTES

2. La Regla 5 del Reglamento Común prevé medidas cuando la parte interesada incumple el plazo establecido para el envío de las comunicaciones a la Oficina Internacional tras haberlas enviado a través de un servicio postal o de distribución. La disposición exige que se proceda con diligencia debida al tratar los casos de recepción tardía de las comunicaciones por casos de fuerza mayor (guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar).

3. Durante la undécima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, "el Grupo de Trabajo"), varias delegaciones indicaron que la disposición no abarcaba los casos de incumplimiento de los plazos cuando la comunicación se había enviado por medios electrónicos. Cada vez más comunicaciones del Sistema de Madrid se transmiten por vía electrónica. Así pues, el Grupo de Trabajo solicitó que la Oficina Internacional preparara una versión revisada de la Regla 5 que tuviera en cuenta los posibles fallos de los medios de comunicación electrónica y la presentara para su examen en la presente reunión.

B. PROPUESTA

4. La propuesta de modificación de la Regla 5 tiene por objeto prever medidas para los casos en que la recepción tardía de las comunicaciones se deba a un fallo de los servicios electrónicos. Se propone la introducción de un nuevo párrafo 3) en el que se contemple el envío electrónico de las comunicaciones. Los actuales párrafos 3) y 4) pasarían a ser los párrafos 4) y 5), y su texto se modificaría para incluir referencias al nuevo párrafo 3).

5. El nuevo párrafo 3) propuesto se aplicaría en los casos en que una parte interesada (es decir, el solicitante, el titular, el mandatario o una Oficina) incumpliera el plazo previsto para la entrega de una comunicación destinada a la Oficina Internacional, tras haberla enviado por vía electrónica (por ejemplo, correo electrónico, fax, formularios electrónicos). La parte interesada tendría que presentar pruebas que demostraran, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que el plazo no se había cumplido debido a un fallo del sistema de comunicación electrónica de la Oficina Internacional o en razón de un caso de fuerza mayor.

6. La modificación propuesta también se aplicaría a los fallos debidos a interrupciones en los servicios de Internet en la localidad donde se encontrara la parte interesada. En ese caso, la parte podría proporcionar a la Oficina Internacional información fiable y verificable sobre esa circunstancia, como por ejemplo, una atestación de su proveedor de servicios de Internet que diera cuenta de la indisponibilidad del servicio en la fecha señalada.

7. Se recuerda que, tal como se planteó en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, el procedimiento de continuación de la tramitación se contempla en la nueva Regla 5bis, que se presentará en septiembre de 2014 a la Asamblea de la Unión de Madrid para su adopción, en respuesta a una necesidad específica. La continuación de la tramitación es una medida de subsanación a la que pueden recurrir los solicitantes y los titulares cuando incumplen los plazos en determinados procedimientos ante la Oficina Internacional. En el marco de dicho procedimiento no se exigiría probar que el incumplimiento se debe a un caso de fuerza mayor o proporcionar pruebas de diligencia debida, aunque se exigiría el pago de una tasa, la resolución de la irregularidad constatada y la presentación de la solicitud de la continuación de la tramitación dentro de los dos meses siguientes a la expiración del plazo en cuestión.

II. DESCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE LA MARCA (REGLA 9)

A. ANTECEDENTES

8. La Regla 9 del Reglamento Común describe los requisitos que se han de cumplir para presentar una solicitud internacional. La Regla 9.4)a)xi)¹ permite la inclusión de una descripción de la marca en la solicitud internacional cuando dicha descripción figure en la solicitud de base o en el registro de base, cuando el solicitante desee incluirla o cuando la Oficina de origen así lo exija. Sin embargo, el solicitante no puede introducir una descripción de la marca en la solicitud internacional si en la solicitud de base o en el registro de base no figura dicha descripción.

9. Algunas Partes Contratantes exigen una descripción de la marca cuando esta se considere como marca en caracteres no estándar. Si no se proporcionara la descripción, la Oficina notificaría una denegación provisional. Para simplificar los procedimientos y superar esta dificultad para los usuarios del Sistema de Madrid, la Oficina Internacional propone tres modificaciones en la Regla 9.

B. PROPUESTA

10. La primera propuesta consiste en suprimir el párrafo 4)a)xi) de la Regla 9, en el que se condiciona la posibilidad de proporcionar una descripción a su presencia en la solicitud de base o el registro de base. La segunda propuesta consiste en suprimir la referencia al párrafo 4)a)xi) en el párrafo 5)d)iii), retirando así la descripción del proceso de certificación que debe realizar la Oficina de origen. La tercera propuesta consiste en introducir un nuevo apartado vi) en la Regla 9.4)b), en el que se prevea la posibilidad de que el solicitante incluya en la solicitud internacional una descripción voluntaria de la marca que podría ser idéntica o no a la que se proporcionó en la solicitud de base o en el registro de base. La Oficina de origen ya no necesitaría certificar que una determinada descripción en la solicitud internacional es la misma que la que figura en la solicitud de base o el registro de base. El solicitante podría así incluir una descripción de su marca para cumplir los requisitos exigidos por determinadas Partes Contratantes designadas, independientemente de si dicha descripción figura en la solicitud de base o el registro de base.

11. La Oficina Internacional no verificaría la exactitud de ninguna descripción voluntaria de la marca ni cuestionaría su ausencia. No obstante, la Oficina Internacional proporcionaría una traducción de toda descripción voluntaria en los otros dos idiomas de trabajo del Sistema de Madrid.

12. Las Oficinas de las Partes Contratantes designadas determinarían la idoneidad de la descripción voluntaria de la marca, con arreglo a las leyes nacionales o regionales, y la jurisprudencia del país de que se tratase.

13. Si se aprobaran las modificaciones propuestas de la Regla 9, se revisaría en consecuencia el formulario de la solicitud internacional.

¹ La Regla 9.4)a)xi) del Reglamento Común reza como sigue: “cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción; cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud”.

III. SUSTITUCIÓN (REGLA 21)

A. ANTECEDENTES

14. La sustitución, que se define en el Artículo 4bis del Arreglo y en el Artículo 4bis del Protocolo, es una característica fundamental del Sistema de Madrid. La Regla 21 del Reglamento Común se refiere también a la sustitución.

15. El Artículo 4bis.1) se adoptó e incorporó en el texto del Arreglo de Madrid en la Conferencia de Bruselas, celebrada el 14 de diciembre de 1900. La preocupación principal en el momento de la adopción de dicha disposición era que la Oficina de una Parte Contratante designada pudiera denegar un registro internacional considerando que la marca en cuestión ya estaba protegida a nivel nacional en el territorio definido. Esto habría reducido considerablemente la eficacia del Sistema de Madrid. En el Protocolo se incorporaron disposiciones más detalladas sobre el procedimiento de sustitución.

16. La sustitución es un mecanismo destinado a mejorar la eficacia del funcionamiento del Sistema de Madrid y de la gestión centralizada de las carteras de marcas, al considerarse que, en determinadas condiciones, el registro internacional substituye al registro nacional o regional en las Partes Contratantes designadas. Los titulares de derechos y las Oficinas han manifestado el deseo de que la sustitución se aclare y, si es posible, se simplifique. Cabe destacar que las Oficinas nacionales o regionales interesadas no efectúan la sustitución.

17. Se considera que, si se cumplen determinadas condiciones, la sustitución es automática. En los Artículos 4bis de los tratados se establece simplemente que la Oficina estará obligada a tomar nota, "previa petición", de la sustitución en su Registro. La Regla 21 del Reglamento Común establece que las Oficinas que hayan tomado nota de la sustitución deberán notificar a la Oficina Internacional en consecuencia. La Oficina Internacional registra ese hecho y lo publica en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

18. Según el procedimiento actual previsto en la Regla 21 del Reglamento Común, los titulares deben dirigirse a las Oficinas interesadas, pidiendo a cada una que tome nota de la sustitución. El cambio de procedimiento que aquí se propone y que exigirá la modificación de la Regla 21, es que esa petición se haga por conducto de la Oficina Internacional. La adopción del cambio propuesto fomentaría el uso de la sustitución con la introducción de un procedimiento homologado y simplificado y aumentaría la cantidad de información disponible en el Registro Internacional, lo que facilitaría el uso del Sistema de Madrid.

19. La canalización de las peticiones por conducto de la Oficina Internacional ofrece la ventaja de que el titular podría presentar la petición en un formulario oficial y en uno de los tres idiomas de trabajo del Sistema de Madrid. El titular tendría que indicar en la petición en qué Parte Contratante ha tenido lugar la sustitución, usando un formulario para cada Parte Contratante, y proporcionar información pertinente, como el número de registro nacional o regional, la fecha del registro y los productos o servicios afectados por la sustitución. La Oficina Internacional inscribirá esa información en el Registro Internacional y la notificará a las Oficinas interesadas.

20. La Oficina tendría así la posibilidad de enviar a la Oficina Internacional una notificación en que indicara simplemente que había tomado nota de la sustitución o, cuando proceda, una notificación en la que se enumeren los productos y servicios respecto de los cuales se ha tomado nota. En caso contrario, la Oficina podría enviar una notificación en la que indicara que no puede tomar nota de la sustitución en su Registro, explicando los motivos. Uno de esos motivos podría ser, por ejemplo, el incumplimiento, a juicio de la Oficina, de las condiciones enumeradas en los Artículos 4bis de los tratados. En virtud de la misma Regla, toda medida adicional adoptada por la Oficina en relación con una petición de tomar nota de una sustitución se notificaría, inscribiría y transmitiría al titular.

21. No se propone un plazo determinado para el envío de la notificación correspondiente por la Oficina tras haber recibido una notificación de la inscripción de una petición de tomar nota de una sustitución de la Oficina Internacional. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar la idoneidad de ese aspecto de la propuesta y a debatir las posibles consecuencias del incumplimiento de la obligación de enviar esa notificación, teniendo en cuenta que la sustitución, como tal, no se vería afectada por ese motivo.
22. Si el procedimiento descrito más arriba fuera aceptable y las modificaciones propuestas de la Regla 21 se adoptaran, se prepararía, en su debido momento, un formulario oficial para la presentación de la petición y un formulario tipo para las Oficinas, en consulta con estas y con las organizaciones de usuarios.
23. Si bien no se impondría una tasa por la presentación de la petición ante la Oficina Internacional, las Partes Contratantes designadas podrían requerir el pago de una tasa por tomar nota de la sustitución en su Registro nacional o regional.
24. La sustitución es también examinada en el documento MM/LD/WG/12/5, presentado al Grupo de Trabajo en la presente reunión, que recoge la información suministrada voluntariamente a la Oficina Internacional por las Oficinas de las Partes Contratantes sobre las prácticas relativas a la puesta en aplicación de la sustitución.

IV. DESIGNACIONES POSTERIORES (REGLAS 24 Y 36)

A. ANTECEDENTES

25. La Regla 24 del Reglamento Común trata de las designaciones posteriores, que son solicitudes posteriores de extensión territorial de la protección resultante del registro internacional (véase el Artículo 3^{ter} del Arreglo y el Artículo 3^{ter} del Protocolo). Una designación posterior es un procedimiento distinto del relacionado con las modificaciones que afectan al registro internacional (Reglas 25 a 27) o del relativo a la solicitud internacional (Regla 9 a 13).
26. En el párrafo 3) de la Regla 24 se especifica el contenido de la petición de una designación posterior. En el apartado a)iv) se establece que en la designación posterior se debe indicar si “[dicha designación] se refier[e] a la totalidad de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente [...]” o si enumera los productos y servicios “[...] cuando la designación posterior se refier[e] sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente [...].”
27. En el párrafo 5) de la Regla 24 se abordan las irregularidades que podrían afectar a la designación posterior. La Oficina de la Parte Contratante del titular no tiene la misma función institucional para subsanar las irregularidades que la Oficina de origen respecto de la solicitud internacional, en particular porque el titular puede presentar directamente designaciones posteriores a la Oficina Internacional. Cuando el titular presenta el formulario a través de una Oficina, la función principal de dicha Oficina será en la corrección de determinadas irregularidades específicas, como la falta de la firma de la Oficina.
28. En el período comprendido entre 2009 y 2013, ha ido creciendo de forma constante el porcentaje de designaciones posteriores presentadas anualmente por los titulares directamente ante la Oficina Internacional, en relación con el total de las designaciones posteriores, y se observa que, desde 2012, la mayor parte de las designaciones posteriores se presentan directamente (véase el Cuadro 1).

Cuadro 1

Porcentaje de designaciones posteriores presentadas directamente ante la Oficina Internacional por los titulares (2009 - 2013)

Año	Porcentaje de designaciones posteriores presentadas directamente ante la Oficina Internacional
2009	35,43%
2010	41,88%
2011	47,38%
2012	53,13%
2013	57,82%

B. PROPUESTA

29. Esta propuesta se refiere a dos modificaciones de la Regla 24:

a) que aclaran que el examen de las designaciones posteriores realizado por la Oficina Internacional también exige el examen de la lista de productos y servicios; y

b) que limitan el abandono de la designación posterior a la Parte Contratante designada interesada en los casos en que no se hayan subsanado las irregularidades relacionadas con una declaración de intención de utilización.

Examen de la lista de productos y servicios

30. Las designaciones posteriores pueden referirse a: i) todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional respecto de todas las Partes Contratantes designadas posteriormente; ii) solo algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional (es decir, una lista reducida de productos y servicios, pero la misma lista reducida) respecto de todas las Partes Contratantes designadas posteriormente; iii) una lista reducida de productos y servicios respecto de solo algunas de las Partes Contratantes designadas posteriormente. En el segundo y el tercer caso, la designación posterior entrañaría, de hecho, una limitación de la lista principal del registro internacional.

31. Si se considera que la designación posterior es, en principio, una mera extensión del registro internacional original, entonces la Oficina Internacional, también en principio, no tendría que volver a examinar la lista de productos y servicios. Sin embargo, en la práctica, muchas designaciones posteriores se refieren a una lista reducida en relación con algunas o todas las Partes Contratantes (es decir, una limitación).

32. Las Oficinas de las Partes Contratantes han pedido a la Oficina Internacional que examine las listas reducidas presentadas en designaciones posteriores, con el fin de comprobar su conformidad con los principios de clasificación prescritos en las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común y confirmar que, de hecho, se clasifican en la lista principal y no la amplían.

33. El objetivo de la primera modificación propuesta para la Regla 24 es aclarar que la Oficina Internacional deberá examinar la clasificación de los productos y servicios únicamente en el caso en que la designación posterior se refiera solo a una parte de la lista principal. Esta propuesta se basa en las conclusiones a las que llegó la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo, en la que se debatió esta cuestión.

34. Según la Regla 24.5), las irregularidades en una designación posterior se relacionan con el incumplimiento de los requisitos exigibles previstos en los párrafos 1) a 4), en los que ya figura la indicación de los productos y servicios a que se refiere la designación, que debe facilitarse en virtud del párrafo 3). Sin embargo, para mayor claridad, se propone añadir una referencia a las Reglas 12 y 13 en el párrafo 5) a). En ese texto añadido se indicaría expresamente que la Oficina Internacional debe examinar las designaciones posteriores cuando estas se refieran solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. El procedimiento de examen sería conforme con el previsto en el marco de las Reglas 12 y 13, y claramente permitiría a la Oficina Internacional solucionar las irregularidades relativas a la clasificación o la indicación de los productos y servicios mencionados en la designación posterior.

35. Habría, sin embargo, una diferencia fundamental entre este procedimiento y los procedimientos previstos en las Reglas 12 y 13, ya que el titular podría subsanar directamente las irregularidades relativas a los productos y servicios mencionados en la designación posterior y, en los casos en que la designación posterior se presentara a través de una Oficina, esta última solo recibiría un ejemplar de la notificación resultante. El objetivo de la propuesta es eliminar la complejidad innecesaria y las posibles demoras debidas a la intervención de una Oficina que no está al corriente de los pormenores de la presentación por el titular de los productos y servicios en la designación posterior.

36. Como es el caso actualmente, en las peticiones de inscripción de las limitaciones presentadas en virtud de la Regla 25 no se prevería el examen de la lista limitada de productos y servicios mencionados en dichas peticiones. Las limitaciones en el marco de esta Regla son importantes para los titulares porque les permiten evitar o superar las denegaciones provisionales por las Partes Contratantes designadas y presentar la petición de su inscripción con la formulación específica propuesta a menudo por las Oficinas de esas Partes Contratantes designadas. Un nuevo examen de la Oficina Internacional podría interferir con ese proceso y dar lugar a demoras injustificadas.

Limitar el abandono de la designación posterior a la Parte Contratante designada interesada en los casos en que no se subsane una irregularidad relacionada con una declaración de intención de utilización

37. La segunda modificación propuesta en la Regla 24 limitaría las consecuencias de la no subsanación de una irregularidad relacionada con una declaración (omitida o defectuosa) de intención de utilización de la marca.

38. Según la versión actual de la Regla 24, cuando no se ha presentado el formulario oficial MM18 junto con una designación posterior que abarque a los Estados Unidos de América, o cuando el formulario presentado comporta deficiencias, y cuando esa irregularidad no se ha subsanado en el plazo establecido, se considera abandonada *toda* la designación posterior, lo que afecta a todas las Partes Contratantes indicadas en la designación posterior.

39. Para reducir los efectos negativos que podría tener en la designación posterior el hecho de no haber subsanado una irregularidad relativa a la declaración de intención de utilización (MM18) en el plazo establecido, la Oficina Internacional propone modificar la Regla 24.5)c). Según la modificación propuesta, solo se vería afectada la designación de la Parte Contratante interesada que exige la declaración de intención de utilización de la marca, y la Oficina Internacional seguiría tramitando la designación posterior cuando se indiquen otras Partes Contratantes.

V. INTRODUCCIÓN DE UNA TASA POR LIMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y DE UNA TASA POR LISTA REDUCIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN UNA DESIGNACIÓN POSTERIOR

A. ANTECEDENTES

40. Sin duda, ha aumentado considerablemente el número de limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales, tanto de designaciones posteriores que se refieren solo a una parte de la lista principal como de peticiones de inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25. En el Cuadro 2, que se presenta a continuación y en el que figuran las cifras correspondientes al periodo 2000-2010, se puede apreciar que esos números están aumentando al mismo ritmo que la extensión geográfica del Sistema de Madrid.

Cuadro 2

Número de limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales, de designaciones posteriores que se refieren solo a una parte de la lista principal y de peticiones de inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25 (2000-2010)

Número de solicitudes	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Limitaciones en las solicitudes internacionales	497	788	1.294	3.035	3.680	3.436
Designaciones posteriores que se refieren solo a una parte de la lista principal	406	554	1.384	1.588	1.853	1.592
Peticiones de inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25	408	1.080	1.856	2.033	3.019	2.948

41. Cerca del 10% del total de las solicitudes internacionales presentadas en los últimos tres años contenían una o más limitaciones, mientras que alrededor del 18% de las designaciones posteriores presentadas en el mismo periodo se referían solo a una parte de la lista principal. Esta situación ha tenido una incidencia directa en la carga de trabajo de la Oficina Internacional (véase el Cuadro 3 más abajo. Se incluyen las peticiones de inscripción de las limitaciones presentadas en virtud de la Regla 25 con fines comparativos).

Cuadro 3

Solicitudes internacionales que contienen limitaciones y designaciones posteriores que se refieren solo a una parte de la lista principal (2011-2013)

Año	Tipo	Número de solicitudes o de peticiones	Solicitudes o peticiones con una lista limitada o reducida	Porcentaje de solicitudes o de peticiones con una lista limitada o reducida
2011	Solicitudes internacionales	40.711	3.978	9,77%
	Designaciones posteriores	13.668	2.248	16,45%
	Limitaciones en virtud de la Regla 25	3.337		
2012	Solicitudes internacionales	41.954	4.141	9,87%
	Designaciones posteriores	14.283	2.892	20,25%
	Limitaciones en virtud de la Regla 25	5.187		
2013	Solicitudes internacionales	44.414	4.332	9,75%
	Designaciones posteriores	14.380	2.644	18,39%
	Limitaciones en virtud de la Regla 25	3.864		

42. Además del aumento del número de limitaciones en las solicitudes internacionales o de las designaciones posteriores con una lista principal reducida respecto de determinadas Partes Contratantes designadas, también se ha constatado un incremento del número de palabras utilizadas para expresar la lista limitada o reducida. El promedio de palabras expresadas en la lista principal de productos y servicios presentada en una solicitud internacional sin ninguna limitación fue 98, 113 y 121, en 2011, 2012 y 2013, respectivamente, mientras que el promedio de palabras expresadas en una limitación pedida en las solicitudes internacionales fue 192, 136 y 175, en esos mismos años. (Véase el Cuadro 4 más abajo).

Cuadro 4

Promedio de palabras expresadas en una lista limitada o reducida de productos y servicios (2011-2013)

Año	Tipo	Promedio de palabras en la lista principal	Número de palabras empleadas para expresar las listas limitadas o reducidas	Promedio de palabras empleadas para expresar una lista limitada o reducida
2011	Solicitudes internacionales	98	763.273	192
	Designaciones posteriores		106.509	47
	Limitaciones en virtud de la Regla 25		244.267	73
2012	Solicitud internacional	113	307.370	136
	Designación posterior		560.757	106
	Limitaciones en virtud de la Regla 25		560.196	108
2013	Solicitud internacional	121	184.861	175
	Designación posterior		413.082	70
	Limitaciones en virtud de la Regla 25		413.448	107

B. PROPUESTA

43. El aumento de la carga de trabajo que supone para la Oficina Internacional el examen de las limitaciones justifica la revisión y el ajuste de la cuantía de la tasa para cubrir los costes suplementarios. Actualmente, se percibe una tasa por la petición de inscripción de una limitación presentada con arreglo a la Regla 25, que asciende a 177 francos suizos por cada limitación. La Oficina Internacional propone que se aplique una tasa similar para las limitaciones en las solicitudes internacionales y para las designaciones posteriores que se refieran solo a una parte de la lista principal.

44. Se propone que la Regla 10 se modifique en consecuencia y que se suprima el apartado v) de la Regla 36. Además, se propone la modificación de los párrafos 1, 2, 3 y 5 de la Tabla de tasas, introduciendo una tasa de 177 francos suizos para cubrir los gastos del examen de las limitaciones en una solicitud internacional y de la lista reducida de productos y servicios en una designación posterior. También se propone modificar el texto del párrafo 7 de la Tabla de tasas con el fin de especificar claramente que se aplicará una tasa por cada limitación.

VI. EXENCIÓN DE TASAS PARA DETERMINADAS INSCRIPCIONES (REGLA 36)

A. ANTECEDENTES

45. La Regla 36 establece la gratuidad de determinadas inscripciones. Concretamente, en el apartado ii) de esa disposición, se establece que la inscripción de toda modificación del número de teléfono y de fax del titular está exenta de tasas.

B. PROPUESTA

46. Se propone modificar la Regla 36 para aclarar que también está exenta de tasas la inscripción de cambios adicionales, como la inscripción del cambio de dirección postal y de dirección electrónica del titular, en vista del uso cada vez mayor de esta última como medio de comunicación. No hay motivo alguno para excluir esas modalidades de comunicación de la gratuidad, ni cualquier otro medio de comunicación que se especifique en las Instrucciones Administrativas. Por otra parte, también se propone que, en aras de la claridad, se mencione que la gratuidad de esos cambios se hace también extensiva a los solicitantes. La modificación propuesta alentaría a los solicitantes y los titulares a actualizar esa información oportunamente para poder recibir las diversas comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional, y haría que el Sistema de Madrid fuera más sencillo de utilizar.

VII. FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS ELECTRÓNICOS

A. ANTECEDENTES

47. La Oficina Internacional ha elaborado recientemente un formulario electrónico para las designaciones posteriores. La designación posterior electrónica está disponible en el sitio web del Sistema de Madrid (<https://www3.wipo.int/osd/>). Se están elaborando otros formularios electrónicos, que estarán disponibles próximamente y que permitirán pedir la inscripción de cambios específicos, como limitaciones, cancelaciones o cambios de nombre o dirección del titular.

48. El titular de una marca o el mandatario que este designe, pueden obtener una cuenta en la OMPI y gestionar su cartera de registros internacionales mediante una herramienta de usuario de internet denominada *Madrid Portfolio Manager* (Gestor de carteras del Sistema de Madrid) (<https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp>). La cuenta en la OMPI se crea, previo acuerdo de la Oficina Internacional, y ofrece códigos seguros de acceso y de identificación. Los nuevos formularios electrónicos solo se podrán obtener a través del sistema del *Madrid Portfolio Manager*.

B. PROPUESTA

49. Para facilitar el uso de los nuevos formularios electrónicos, se propone modificar la prescripción relativa a la firma de la Instrucción 7 de las Instrucciones Administrativas, con el fin de permitir que la firma se sustituya por un medio de identificación determinado por la Oficina Internacional, en los casos en que se exija la firma de los solicitantes, titulares o sus mandatarios.

VIII. IDENTIFICACIÓN DE DESIGNACIONES

A. ANTECEDENTES

50. En un registro internacional se puede designar a una Parte Contratante más de una vez. En general, los titulares se valen de esta posibilidad de forma razonable, designando a una Parte Contratante más de una vez cuando se trata de productos o servicios diferentes. Las designaciones múltiples respecto de la misma Parte Contratante, con superposición de productos o servicios, generalmente se presentan cuando una designación previa ha sido objeto de limitación, renuncia, denegación definitiva o invalidación. Cuando se presentan varias designaciones respecto de la misma Parte Contratante al mismo tiempo, resulta muy difícil determinar el alcance de la protección en una Parte Contratante designada, porque las Oficinas interesadas no tienen la posibilidad de indicar a qué designación se aplica determinada decisión.

B. PROPUESTA

51. Se propone que, para facilitar la consulta, se modifiquen las Instrucciones Administrativas con el fin de establecer un código de referencia sencillo y único que se utilizaría cada vez que se designara a una Parte Contratante en un registro internacional. Este código se indicaría visiblemente en la notificación correspondiente a la Oficina de la Parte Contratante designada interesada. La Oficina podría usar ese código al tramitar las designaciones en un registro internacional y referirse a él en las comunicaciones enviadas en el marco del Reglamento Común. Sin embargo, las Oficinas no estarían obligadas a usar o a indicar ese código en esas comunicaciones. A reserva de otras consideraciones técnicas, este código podría consistir, por ejemplo, del código de dos letras de la Norma ST.3 de la OMPI correspondiente a la Parte Contratante designada interesada, seguido de un número.

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

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

ii) indicar si recomendaría a la Asamblea de la Unión de Madrid algunas o todas las modificaciones propuestas en el Reglamento Común, la Tabla de Tasas y las Instrucciones Administrativas, tal como se presentan en los Anexos al presente documento o formuladas de forma distinta, y proponer una fecha para su entrada en vigor.

[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**

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

Regla 5

*Irregularidades en los servicios postales y de distribución
y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica*

[...]

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 el plazo establecido para el envío de la comunicación no se cumplió debido a fallos en los sistemas de comunicación electrónica de la Oficina Internacional o por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar.

~~3)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 mencionadas en los párrafos 1) ~~x~~ 2) o 3) y la comunicación o en su caso, un duplicado de la misma seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar.

~~4)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 Arreglo, 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 párrafos 1) ~~x~~ ~~o 2)~~ o 3), serán de aplicación los párrafos 1) ~~x~~ ~~o 2)~~ o 3) y el párrafo ~~3)4)~~.

Capítulo 2 Solicitudes internacionales

[...]

Regla 9 Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

- 4) [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurará o se indicará
- i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - ii) la dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iii) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,
 - v) una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,
 - vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,
 - vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color,
 - vii**b**is) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,
 - viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación “marca tridimensional”,
 - ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación “marca sonora”,
 - x) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,
 - (xi) ~~[Suprimido] cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción: cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud,~~

xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,

xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

xiv) la cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional;

ii) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y al inglés, o a uno o dos de esos idiomas;

iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color;

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección;

vi) una descripción de la marca en palabras.

5) *[Contenido adicional de una solicitud internacional]* a)

[...]

d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen, en la que se certifique

[...]

iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4) a) vii) b) a) ~~x) x)~~ y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

[...]

[...]

Regla 10

Tasas relativas a la solicitud internacional

1) *[Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo]* Una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria y/o tasa por limitación, especificadas en el punto 1 de la Tabla de tasas. El importe de esas tasas se abonará en dos plazos correspondientes a diez años cada uno, excepto en el caso de la tasa por limitación, que se abonará solo en el primer plazo. Para el pago del segundo plazo, se aplicará la Regla 30.

2) [*Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo*] Una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa suplementaria y/o la tasa por limitación, especificadas o mencionadas en el punto 2) de la Tabla de tasas. Esas tasas se abonarán respecto a un período de diez años. Esas tasas se abonarán respecto a un período de diez años.

3) [*Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo*] Una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo estará sometida al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de las tasas individual y suplementaria y/o la tasa por limitación, especificadas o mencionadas en el punto 3 de la Tabla de tasas. Por lo que se refiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo, será de aplicación el párrafo 1). En cuanto a las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo, será de aplicación el párrafo 2).

[...]

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) Notificación Presentación de la petición de que una Oficina tome nota de una sustitución Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo La petición de que la Oficina de una Parte Contratante designada tome haya tomado nota en su registro, a raíz de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina, de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. deberá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular mediante el formulario oficial correspondiente, en un solo ejemplar, y en ella En esa notificación se indicará

i) el número del registro internacional correspondiente,
ii) la Parte Contratante donde tuvo lugar la sustitución,
ii)iii) 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)iv) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional podrá ser incluida también en la notificación-petición en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.

2) [*Inscripción y notificación de la petición de que una Oficina tome nota de una sustitución*] a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones proporcionadas notificadas en virtud del párrafo 1) y notificará a la Oficina de la Parte Contratante designada interesada y e informará en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas proporcionadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación-petición que cumpla con los requisitos exigibles.

(3) [Notificación subsiguiente a la inscripción de una petición de que una Oficina tome nota de una sustitución] a) La Oficina de una Parte Contratante que haya recibido la notificación a que se refiere el párrafo 2) enviará a la Oficina Internacional
i) una notificación en la que indique que ha tomado nota de la sustitución en su Registro; o
ii) cuando la sustitución se refiera solo a uno o a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, una notificación en la que indique que ha tomado nota de la sustitución en la que se enumeran esos productos y servicios; o,
iii) una notificación en la que indique que no puede tomar nota de la sustitución en su Registro y las razones por las que no puede hacerlo.
b) La Oficina Internacional inscribirá las notificaciones recibidas en virtud de este párrafo, informará al titular en consecuencia y le transmitirá una copia de la notificación.

[...]

Capítulo 5 **Designaciones posteriores; Modificaciones**

Regla 24 *Designación posterior al registro internacional*

[...]

5) [Irregularidades] a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la designación posterior se refiera solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, se aplicarán las Reglas 12 y 13, mutatis mutandis, con la excepción de que el titular subsanará la irregularidad directamente ante la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional considere que los productos y servicios mencionados en la designación posterior no figuran en el registro internacional en cuestión, se considerará que la designación posterior no contiene esos productos y servicios.

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en punto 5.1) de la Tabla de tasas.

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en ~~el~~ los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en ~~el~~ los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

[...]

Capítulo 8 Tasas

[...]

Regla 36 Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

- i) el nombramiento de mandatario, toda modificación relativa al mandatario y la cancelación de la inscripción de un mandatario,
- ii) toda modificación relativa a los números de teléfono y de telefacsímil, dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el ~~del~~ titular, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas.
- iii) la cancelación del registro internacional,
- iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),
- v) [Suprimido] ~~toda limitación efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de la Regla 9.4)a)xiii) o en una designación posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv);~~
- vi) toda petición de una Oficina en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Arreglo o en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Protocolo,
- vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decisión definitiva que afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
- viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de las Reglas 18*bis* ó 18*ter*, o toda declaración en virtud de la Regla 20*bis*.5) o la Regla 27.4) o 5),
- ix) la invalidación del registro internacional,
- x) la información comunicada en virtud de la Regla 20,
- xi) toda notificación en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
- xii) toda corrección efectuada en el Registro Internacional.

[Sigue el Anexo II]

MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

Francos suizos

1. *Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo*

Deberán abonarse las siguientes tasas para un período de 10 años, salvo en el caso de la tasa por limitación, que se abonará en un solo pago:

[...]

1.4 Por cada limitación que figure en una solicitud internacional 177

2. *Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo*

Deberán abonarse las siguientes tasas para un período de 10 años, salvo en el caso de la tasa por limitación, que se abonará en un solo pago:

2.5 Por cada limitación que figure en una solicitud internacional 177

3. *Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo*

Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años, salvo en el caso de la tasa por limitación, que se abonará en un solo pago:

3.5 Por cada limitación que figure en una solicitud internacional 177

[...]

5. *Designación posterior al registro internacional*

Se deberán pagar las siguientes tasas, correspondientes al período comprendido entre la fecha en que surta efecto la designación y el vencimiento del período de vigencia del registro internacional:

5.4 Cuando la designación posterior se refiera solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, por cada lista reducida de productos y servicios en la designación posterior 177

[...]

7. *Otras inscripciones*

[...]

| 7.3 [Por](#) limitación solicitada por el titular con posterioridad al registro
| internacional, a condición de que, si la limitación afecta a más de
| una Parte Contratante, sea la misma para todas ellas

177

[...]

[...]

[Sigue el Anexo III]

MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo

[...]

Parte 3 Comunicaciones con la Oficina Internacional; firma

[...]

Instrucción 7: Firma

La firma será manuscrita, impresa o estampada; podrá ser sustituida por un sello. En lo que respecta a las comunicaciones electrónicas mencionadas en el apartado i) del párrafo a) de la Instrucción 11, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación acordado entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión. ~~En lo que atañe a las comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el apartado ii) del párrafo a) de la Instrucción 11, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación que determinará, o en la forma que determine~~ la Oficina Internacional cuando se trate de comunicaciones con los solicitantes o titulares.

Parte 6 Numeración de los registros internacionales

Instrucción 15bis: Numeración de las solicitudes de extensión territorial

Las solicitudes de extensión territorial presentadas a una Parte Contratante, que hayan sido registradas en virtud de la Regla 14.1) o inscritas de conformidad con la Regla 24.8), deberán llevar un código único.

Instrucción 16: Numeración resultante de un cambio parcial en la titularidad

a) La cesión u otra transferencia del registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional bajo el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte.

b) Toda parte cedida o transferida de otro modo se cancelará bajo el número de dicho registro internacional y se inscribirá como un registro internacional diferente. Este registro internacional diferente llevará el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, acompañado de una letra mayúscula.

[Fin del Anexo III y del documento]