

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

**Decimotercera reunión
Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2015**

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. El presente documento contiene propuestas de modificación del 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”). Las propuestas se refieren, más concretamente, a las Reglas 12, 21, 25, 26, 32 y al punto 7.4 de la Tabla de tasas. Estas propuestas consolidan el proceso en curso destinado a asegurar que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “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. En el Anexo del presente documento constan dichas propuestas.

EXAMEN DE LAS LIMITACIONES POR LA OFICINA INTERNACIONAL

2. Durante su duodécima reunión, 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”) debatió el nivel de examen que debe realizar la Oficina Internacional en relación con las designaciones posteriores en las que la lista de productos y servicios enumerados se limita sólo a una parte de los productos y servicios que figuran en el registro internacional en cuestión.

3. Entre los resultados de dicha reunión, el Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid una modificación de la Regla 24 del Reglamento Común (véanse los documentos MM/LD/WG/12/2 y MM/LD/WG/12/6). En virtud de esta modificación, cuando se efectúe una designación posterior para una lista limitada de productos y servicios, la Oficina Internacional controlará la clasificación de los términos utilizados para expresar una limitación en una designación posterior, en virtud de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común. En ese proceso, la Oficina Internacional no examinará la lista limitada para determinar si está comprendida en la lista principal. Incumbirá a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas afectadas por la limitación determinar el hecho.

4. La limitación de la lista de productos y servicios para una o más Partes Contratantes designadas también puede efectuarse mediante una solicitud internacional (Regla 9.4)a)xiii)) y como petición de inscripción de una modificación en el registro internacional (Regla 25.1)a)ii)).

5. En 2014, durante los debates celebrados sobre esta cuestión en la mesa redonda del Grupo de Trabajo y en la reunión anterior de éste, los observadores de las organizaciones de usuarios señalaron que sería beneficioso para los usuarios del Sistema de Madrid que, en la medida de lo posible, las inscripciones similares siguieran el mismo proceso de examen, y sugirieron que se indicara claramente en el Reglamento Común el nivel de examen de las limitaciones y, en especial, el control de la clasificación efectuado por la Oficina Internacional.

6. El examen de las limitaciones deberá sopesar adecuadamente:

- el mandato de la Oficina Internacional a fin de garantizar que en el Registro Internacional conste información suficientemente clara relativa a productos y servicios clasificados correctamente;

- la necesidad de evitar a los solicitantes y a los titulares demoras innecesarias en la tramitación de las solicitudes internacionales, las designaciones posteriores o las peticiones de inscripción de una modificación en el registro; y

- el derecho de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas a recurrir a los mecanismos existentes para las decisiones sustantivas sobre el alcance de la protección.

CONTROL DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS INDICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS UTILIZADAS PARA EXPRESAR LIMITACIONES EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

Antecedentes

7. De conformidad con la Regla 9.4)a)xiii)) del Reglamento Común, un solicitante podrá limitar la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas en una solicitud internacional.

8. Los solicitantes tienen diversas razones para aprovechar esta flexibilidad, como alinear el alcance de la protección con sus intereses comerciales en determinados territorios; evitar denegaciones provisionales debidas a, por ejemplo, el alto grado de especificación exigido por la Oficina de esa Parte Contratante; o eludir posibles conflictos con derechos anteriores.

9. El porcentaje de registros internacionales que incluyen una o más limitaciones ha permanecido estable desde 2011, en torno al 10% del total de registros. No obstante, entre 2011 y 2014, la cantidad de solicitudes que contienen una o más limitaciones ha aumentado un 8.2% debido a que la cantidad de registros internacionales se ha incrementado un 4,2% en el mismo período (véase el Cuadro I).

Cuadro I: Limitaciones en los registros internacionales, designaciones posteriores o inscripciones de modificaciones (2011-2014)

Año	Tipo	Número de registros o peticiones inscritas	Solicitudes o peticiones con una lista limitada	Porcentaje de solicitudes o de peticiones con una lista limitada
2011	Registros internacionales	40.711	3.978	9,8%
	Designaciones posteriores	13.668	2.248	16,4%
	Limitaciones en virtud de la Regla 25	3.337		
2012	Registros internacionales	41.954 (▲3,1%)	4.141 (▲4,1%)	9,9%
	Designaciones posteriores	14.283 (▲4,5%)	2.892 (▲28,6%)	20,2%
	Limitaciones en virtud de la Regla 25	5.187 (▲55,4%)		
2013	Registros internacionales	44.414 (▲5,9%)	4.332 (▲4,6%)	9,8%
	Designaciones posteriores	14.380 (▲0,7%)	2.644 (▼8,6%)	18,4%
	Limitaciones en virtud de la Regla 25	3.864 (▼25,5%)		
2014	Registros internacionales	42.430 (▼4,5%)	4.304 (▼0,6%)	10,1%
	Designaciones posteriores	15.824 (▲10%)	3.211 (▲21,4%)	20,3%
	Limitaciones en virtud de la Regla 25	4.389 (▲13,6%)		

10. El aumento en el número de palabras utilizadas para expresar una limitación resulta más significativo que el aumento en el número de registros internacionales con una o más limitaciones. Mientras en 2012 y 2013 el número de palabras empleadas para expresar una limitación en un registro internacional descendió un 61% y un 42% respectivamente, en 2014 se incrementó un 413%. Algo parecido sucedió con respecto al número de palabras utilizadas para expresar una limitación en una designación posterior, ya que experimentaron un incremento del 309% en 2012, para descender un 19% y un 46% en años sucesivos. En general, desde 2012 se ha producido una tendencia de aumento en el número de palabras empleadas para expresar una limitación, con grandes diferencias de un año a otro (véase el Cuadro II).

Cuadro II: Promedio de palabras expresadas en una lista limitada de productos y servicios (2011-2014)

Año	Tipo	Promedio de palabras en la lista principal	Número de palabras empleadas para expresar una lista limitada	Promedio de palabras empleadas para expresar una lista limitada
2011	Registros internacionales	98	763.273	192
	Designaciones posteriores		106.509	47
	Limitaciones en virtud de la Regla 25		244.267	73
2012	Registros internacionales	113 (▲15,3%)	307.370 (▼59,7%)	74 (▼61,3%)
	Designaciones posteriores		560.757 (▲426,5%)	194 (▲309,2%)
	Limitaciones en virtud de la Regla 25		560.196 (▲129,3%)	108 (▲47,9%)
2013	Registros internacionales	121 (▲7,1%)	184.861 (▼39,9%)	43 (▼42,5%)
	Designaciones posteriores		413.082 (▼26,3%)	156 (▼19,4%)
	Limitaciones en virtud de la Regla 25		413.448 (▼26,2%)	107 (▼0,9%)
2014	Registros internacionales	144 (▲19%)	942.898 (▲410,1%)	219 (▲413,4%)
	Designaciones posteriores		270.105 (▼34,6%)	84 (▼46,2%)
	Limitaciones en virtud de la Regla 25		532.253 (▲28,7%)	121 (▲13,1%)

11. En virtud de las Reglas 12 y 13, la Oficina Internacional se ocupa del control de la clasificación de las indicaciones utilizadas para expresar limitaciones en solicitudes internacionales. El párrafo 1) de la Regla 12 hace referencia a los requisitos establecidos en virtud de la Regla 9.4)a)xiii), en la que se prevén limitaciones, y la Regla 13 se refiere a los términos utilizados para enumerar cualquier producto o servicio en la solicitud internacional, incluidos los términos utilizados en una limitación. Cuando la Oficina Internacional considere que una limitación de cualquier solicitud internacional es irregular, invitará a la Oficina de origen a subsanar esa irregularidad, de conformidad con los procedimientos establecidos en las Reglas 12 y 13. No obstante, dichas Reglas no establecen de manera expresa que la irregularidad deba estar relacionada exclusivamente con el control de la clasificación que efectúa la Oficina Internacional, en especial en lo que respecta a las irregularidades dispuestas en la Regla 12.

Propuesta

12. Para aumentar la coherencia y la previsibilidad en el resultado del examen de las limitaciones en las solicitudes internacionales realizado por la Oficina Internacional, se propone modificar la Regla 12 del Reglamento Común en aras de una mayor claridad. En virtud de la Regla 12, la Oficina Internacional verificará que las indicaciones utilizadas para expresar una limitación en una solicitud internacional estén clasificadas adecuadamente con arreglo a los números de las clases de la lista principal. Sin embargo, no examinará esos términos para determinar si son de hecho una limitación o una extensión de la lista principal, puesto que dicho examen se incluye entre las competencias de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

13. Por lo tanto, se propone la introducción de un nuevo párrafo (8bis) en la Regla 12. En virtud del nuevo párrafo propuesto, cuando la Oficina Internacional considere que los productos y servicios enumerados que figuren en una limitación incluida en una solicitud internacional no pueden ser agrupados en las clases incluidas en la lista principal de la solicitud, notificará que existe una irregularidad. Los párrafos 1)a) y 2) a 6) se aplicarán *mutatis mutandis*. Si la irregularidad no se subsana oportunamente, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios mencionados en esa irregularidad.

14. Los párrafos 1)b), 7 y 8 de la Regla 12 no serán aplicables, dado que una irregularidad relativa a los productos y servicios enumerados en una limitación incluida en una solicitud internacional que no pueden ser agrupados en las clases incluidas en la lista principal de la solicitud no dará lugar a clases adicionales.

15. En virtud de la propuesta de modificación de la Regla 12, el control de la clasificación de las indicaciones utilizadas para expresar limitaciones en una solicitud internacional equivaldría al control de la clasificación de las indicaciones utilizadas para expresar las limitaciones en una designación posterior.

EXAMEN DE LAS LIMITACIONES SOLICITADAS EN LA INSCRIPCIÓN DE UNA MODIFICACIÓN EN VIRTUD DE LA REGLA 25

Antecedentes

16. La inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25 es importante para los titulares, que habitualmente presentan esa petición de inscripción para cumplir con un plazo establecido y superar así una denegación provisional, evitar actuaciones de terceras partes o limitar el alcance de la protección antes de la renovación de un registro internacional. En el primer caso, los términos utilizados para expresar la limitación suelen ceñirse a la formulación específica propuesta por la Oficina que emitió la denegación provisional.

17. Las limitaciones inscritas como modificaciones en virtud de la Regla 25 difieren en su naturaleza de las limitaciones incluidas en una solicitud internacional o en una designación posterior. La inscripción de una limitación en el marco de la Regla 25 se solicita una vez que el registro internacional surte efecto, y posiblemente también después de que se haya concedido protección a la marca en las Partes Contratantes designadas. Por consiguiente, la Oficina de las Partes Contratantes designadas será la encargada de examinar los elementos básicos de la limitación y declarar, cuando proceda, que la limitación no tiene efecto con arreglo a la legislación nacional o regional aplicable.

18. En consecuencia, el examen por la Oficina Internacional de las peticiones de inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25 deberá atenerse a garantizar que se cumplen todas las formalidades, sin añadir complejidades innecesarias. Además, si la Oficina Internacional ejerce el control sobre la clasificación de las indicaciones incluidas en la petición, podría interferir en la formulación acordada entre el titular y la Oficina o terceras partes, o en la formulación que podría resultar aceptable para las Oficinas en las que debe surtir efecto la limitación.

Propuesta

19. Se propone que se aclare más detalladamente en el Reglamento Común, mediante una modificación de la Regla 26, que el examen formal realizado por la Oficina Internacional relativo a las peticiones de inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25 se limite a verificar la correspondencia entre los números de clase indicados en la limitación y los que contiene el registro internacional correspondiente. La propuesta dotará de mayor coherencia y previsibilidad al resultado del examen de estas peticiones.

20. En virtud de la propuesta de modificación del párrafo 1) de la Regla 26, cuando los números de clase indicados en una petición de inscripción de una limitación con arreglo a la Regla 25 no se correspondan con los que figuran en el registro internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), la Oficina Internacional notificará el hecho al titular y, si la petición fue cursada por una Oficina, a la Oficina en cuestión. Si la Oficina Internacional estima que existe esa irregularidad, el titular contará con un plazo de tres meses para corregirla; en caso contrario, de conformidad con el párrafo 2), la petición se considerará abandonada.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA INTRODUCCIÓN DE UNA PRÁCTICA COHERENTE PARA EL CONTROL DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS INDICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS UTILIZADAS PARA EXPRESAR LIMITACIONES EN SOLICITUDES INTERNACIONALES Y DESIGNACIONES POSTERIORES

21. Tras la entrada en vigor de la modificación mencionada de la Regla 26, además de la modificación propuesta de la Regla 12, la Oficina Internacional controlará, de manera similar y coherente, la clasificación de las indicaciones utilizadas para expresar limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores. La introducción de esta práctica coherente influirá en el Registro de Madrid, puesto que será necesario efectuar modificaciones en sus sistemas administrativos, en sus procesos y en sus recursos.

22. Será necesario modificar los sistemas administrativos para aplicar las herramientas de clasificación existentes elaboradas por la Oficina Internacional al examen de las limitaciones en solicitudes internacionales y designaciones posteriores. Además, el contenido de las comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional en relación con irregularidades en solicitudes internacionales y designaciones posteriores tendrá que ser examinado y adaptado para que esté en sintonía con las reglas modificadas y con la nueva práctica coherente.

23. La Oficina Internacional está inmersa en la fase de validación de su nuevo sistema administrativo, denominado Sistema de Información de los Registros Internacionales – Madrid (MIRIS, por sus siglas en inglés) y, en consecuencia, ha dejado de seguir mejorando su sistema administrativo durante la transición con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y gastos. Se ha previsto que las mejoras descritas se introduzcan únicamente en el MIRIS y que la implantación de las modificaciones se lleve a cabo tras comprobarse la estabilidad del Sistema.

24. El proceso de examen actual del Registro de Madrid tendrá que adaptarse con miras a asegurar una aplicación coherente de los principios de clasificación para el control de todas las indicaciones de productos y servicios utilizadas en solicitudes internacionales y designaciones posteriores. Las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores, incluidas las peticiones de limitación que contengan, serán asignadas al mismo grupo de examinadores competentes en cuestiones de clasificación una vez concluido el examen relativo a otros requisitos formales. Se espera que el nuevo proceso sea documentado y que las necesidades de formación interna detectadas se aborden exhaustivamente antes de que sea implantada la nueva práctica coherente.

25. Por último, la introducción de la nueva práctica coherente también influirá en los recursos que necesita el Registro de Madrid. Como puede verse en el Cuadro I, en 2014 se presentaron 4.304 solicitudes internacionales y 3.211 designaciones posteriores con una o más limitaciones. Si se tienen en cuenta el promedio de palabras utilizadas para expresar una limitación y la carga de trabajo dimanante de las irregularidades dispuestas en las Reglas 12 y 13, la Oficina Internacional calcula que serán necesarios al menos cuatro nuevos examinadores para gestionar la carga de trabajo adicional, de acuerdo con un hipotético crecimiento cero. Contar con los recursos adicionales necesarios evitará que la introducción de la nueva práctica coherente repercuta negativamente en el promedio de tiempo de tramitación de solicitudes internacionales y designaciones posteriores.

26. La Oficina Internacional introducirá la práctica coherente descrita, con sujeción a la implantación de las modificaciones que necesite su sistema administrativo, a la ejecución satisfactoria de las modificaciones necesarias para los actuales procesos y, más importante si cabe, a la disponibilidad de los recursos humanos adicionales necesarios para gestionar el incremento previsto en la carga de trabajo.

27. De acuerdo con las circunstancias expuestas, la Oficina Internacional sugiere que las modificaciones propuestas respecto de las Reglas 12 y 26 surtan efecto, como muy pronto, el 1 de abril de 2017, con sujeción al cumplimiento de las condiciones expuestas en el párrafo anterior.

SUSTITUCIÓN

ANTECEDENTES

28. Durante la pasada reunión del Grupo de Trabajo se abordó la cuestión de la sustitución a través de dos documentos. El documento MM/LD/WG/12/2 incluye una propuesta para modificar la Regla 21 mediante un nuevo procedimiento para pedir a una Oficina que tome nota de una sustitución. El documento MM/LD/WG/12/5 presenta los resultados de un cuestionario sobre la puesta en práctica de la sustitución por parte de las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid.

29. Los resultados presentados en el segundo documento muestran que siguen existiendo interpretaciones, procedimientos y prácticas divergentes con respecto a la aplicación de la sustitución en virtud de los Artículos 4*bis* del Arreglo y del Protocolo y con arreglo a la Regla 21 del Reglamento Común. Resulta más preocupante, a la vista de los resultados, la existencia de diferentes interpretaciones de los elementos básicos de la sustitución, tales como i) la fecha en que surte efecto la sustitución; ii) el momento en que se puede presentar ante la Oficina una petición de conformidad con el Artículo 4*bis*.2); iii) los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional; y iv) los efectos de la sustitución en el registro nacional o regional.

30. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que presentara una nueva propuesta de modificación de la Regla 21 en la próxima reunión, a fin de aclarar los aspectos debatidos en torno a la sustitución.

PROPUESTA

Inclusión de elementos básicos en la Regla 21

31. Se propone que se modifique la Regla 21 de acuerdo con los debates celebrados en el seno del Grupo de Trabajo durante la última reunión y que se incorporen los cuatro elementos básicos mencionados. En el párrafo 1) se exponen esos cuatro elementos, a saber:

- la fecha en que surte efecto la sustitución será la fecha del registro internacional o la designación posterior;

- las Oficinas deberán aceptar las peticiones de tomar nota de la sustitución a partir de la fecha de notificación del registro internacional o la designación posterior por parte de la Oficina Internacional;

- todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional deberán estar enumerados en el registro internacional, pero no será necesario que la enumeración de productos y servicios del registro internacional sea idéntica a la nacional o regional: la enumeración del registro internacional podrá ser más extensa, pero no más limitada. No será necesario que los nombres de los productos y servicios utilizados en el registro internacional sean los mismos, pero deberán ser equivalentes; y

– se permitirá la coexistencia del registro nacional o regional y el registro internacional que lo sustituye. La sustitución como tal no necesariamente implica o exige una cancelación del registro nacional o regional. La decisión de renovar o no el registro nacional o regional debería recaer en el titular.

Procedimiento para pedir a una Oficina que tome nota

32. La propuesta de Regla 21 revisada prevé un nuevo procedimiento para que el titular presente una petición a una Oficina de una Parte Contratante designada a fin de que tome nota de un registro internacional. Se propone que el titular presente la petición por conducto de la Oficina Internacional, por lo que se facilita el proceso de solicitud y no es necesario presentar una petición ante la Oficina de cada Parte Contratante designada en cuestión. La petición podrá presentarse a partir de la fecha de notificación del registro internacional o designación posterior, según proceda, mediante los formularios oficiales pertinentes, uno para cada Parte Contratada designada.

33. Deberá presentarse una petición para cada Parte Contratante, y en ella se facilitará la siguiente información:

- el número del registro internacional correspondiente;
- la Parte Contratante donde tuvo lugar la sustitución;
- cuando la sustitución afecte sólo a uno o a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios; y
- la información pertinente relativa al registro nacional o regional que se considera sustituido por el registro internacional, como la fecha y el número de presentación de la solicitud nacional o regional, la fecha y el número de registro y, en su caso, la fecha de prioridad.

34. La petición también podrá incluir información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional.

Efecto de la sustitución en el registro sustituido

35. Durante su última reunión, el Grupo de Trabajo debatió si la sustitución implica o no la cancelación automática de los registros sustituidos; esa es la práctica vigente en ciertas Partes Contratantes. Para aclarar este punto se pidió a la Secretaría que investigara las revisiones del marco jurídico vigente del Sistema de Madrid. La investigación ofrece las siguientes conclusiones:

Acta de Bruselas (1900):

La sustitución fue introducida (mediante el sustantivo “*substitution*” en inglés) por el Acta de Bruselas en 1900. En dicha Acta se incluyó un nuevo Artículo 4*bis* formulado como sigue: “*Cuando una marca ya depositada en uno o en varios de los países contratantes haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se considerará que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos*”^{*}.

^{*} Este texto existe únicamente en francés.

Los documentos de referencia explican que la sustitución tiene por fin prevenir una denegación del registro internacional por parte de la jurisdicción nacional a fin de a) velar por que se unifique la situación jurídica de la marca (en cuanto al depósito, la duración de la protección, la renovación, la cesión) y b) preservar el reducido costo del registro internacional. El registro nacional anterior no afectará a la validez del registro internacional. A su vez, la sustitución, como tal, no afectará a la validez del registro nacional o regional anterior.

Acta de Londres (1934):

En 1934, el Artículo 4bis fue nuevamente modificado, en esa ocasión por el Acta de Londres, que añadió el párrafo 2) a dicho artículo, con el siguiente contenido: “2) *La Administración Nacional deberá, cuando se le solicite, tomar nota en sus registros del registro internacional*”.

En el “*Exposé général sur le Service de l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce*”, la Oficina Internacional declaró que una administración nacional había preguntado si la sustitución comportaría la cancelación de la marca nacional sustituida. La respuesta no dejó lugar a dudas: “*Nosotros [la Oficina Internacional] no recomendamos la cancelación, puesto que, si se cancela o se limita la marca internacional, será oportuno preservar íntegramente la protección resultante del anterior registro nacional*”.

36. Para aclarar el efecto que tiene la sustitución en el registro nacional o regional sustituido, se propone que la Regla 21 establezca expresamente que, a menos que el titular pida que se cancele el registro sustituido, éste coexistirá con el registro internacional. El titular efectuará la petición de cancelación, distinta de la petición de que se tome nota de la sustitución, directamente a la Oficina en cuestión.

37. Algunas Partes Contratantes exigen el pago de una tasa para que la Oficina tome nota de la sustitución. En el futuro, la Oficina Internacional podrá recaudar y girar las tasas. No obstante, antes de poner en práctica esta medida hay que aclarar una serie de cuestiones, por ejemplo, cómo informar a la Oficina Internacional de las tasas y de las modificaciones en los importes, la divisa en la que se expresarán esos importes y si habrá algún mecanismo que permita gestionar las fluctuaciones monetarias. Además, este procedimiento puede comportar modificaciones legislativas o reglamentarias para las Partes Contratantes en cuestión. Por eso, en este momento no se propone que la Oficina Internacional asuma la función de recaudar y girar las tasas exigidas, en virtud de la legislación vigente, para que una Oficina tome nota de una sustitución. Dicho de otra forma, cuando una Parte Contratante exija el pago de esta tasa, el titular deberá efectuar dicho pago directamente a la Parte Contratante en cuestión.

38. Por último, se propone que las peticiones presentadas en virtud de la Regla 21 modificada no comporten el pago de una tasa a la Oficina Internacional.

Inscripción de la sustitución en el Registro Internacional

39. El párrafo 2) se ocupa de la inscripción y la notificación por la Oficina Internacional de una petición para que una Oficina tome nota de un registro internacional. Las indicaciones proporcionadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles; la Oficina Internacional enviará una notificación al respecto a la Parte Contratante designada y al titular.

Medidas que debe tomar una Oficina tras recibir una petición de tomar nota

40. El párrafo 3) se refiere a las medidas que podrá adoptar una Oficina a la que se notifique una petición para que tome nota de un registro internacional. La formulación propuesta no prejuzga si la Oficina tiene que realizar o no un examen antes de tomar nota; eso queda reservado a la legislación nacional o regional; por lo tanto, una Parte Contratante podrá agotar los procedimientos aplicables antes de tomar una decisión relativa a si la Oficina tiene o no que tomar nota del registro internacional. La Oficina notificará a la Oficina Internacional que ha tomado nota del registro internacional y de la enumeración de los productos y servicios en cuestión, según proceda, o hará saber que no puede tomar nota del registro internacional, explicando los motivos. La Oficina Internacional inscribirá las notificaciones recibidas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3), publicará la información recibida, informará al titular en consecuencia y le transmitirá una copia de la notificación. La información inscrita será debidamente publicada de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32.1)a)xi).

41. 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 por la Oficina Internacional.

Fecha en que surte efecto la sustitución

42. Por último, en el párrafo 4), la fecha en que surte efecto la sustitución será la fecha del registro internacional o de la designación posterior en cuestión.

43. Si el procedimiento descrito más arriba resulta aceptable y se adoptan las modificaciones propuestas de la Regla 21, se preparará, en su debido momento, un formulario oficial para la presentación de la petición y un formulario tipo para las Oficinas, en consulta con éstas y con las organizaciones de usuarios.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS Y PARA UNA POSIBLE FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

44. Resulta difícil valorar las repercusiones de las modificaciones propuestas, en especial la cantidad de peticiones que se presentarán directamente ante la Oficina Internacional en virtud de la regla modificada. Esta situación dificulta, a su vez, el cálculo de los recursos humanos que serán necesarios para gestionar el volumen de trabajo adicional. En virtud de la Regla 21, la Oficina Internacional registró 53, 80 y 63 notificaciones enviadas respectivamente en 2012, 2013 y 2015. Partiendo de esa estadística y suponiendo que la cantidad de peticiones presentadas en virtud de la Regla 21 modificada será relativamente baja, el volumen de trabajo adicional podría ser asumido por los recursos humanos existentes.

45. No obstante, las modificaciones propuestas de la Regla 21 introducirán nuevas inscripciones, publicaciones y notificaciones que requerirán el perfeccionamiento de los sistemas de información y comunicación y de los procesos del Registro de Madrid. Las Oficinas de las Partes Contratantes tendrán que evaluar las mejoras y realizar los ajustes necesarios para procesar las nuevas notificaciones y comunicar el resultado de la petición de tomar nota de una sustitución.

46. Por último, la aplicación de la Regla 21 propuesta puede requerir modificaciones legislativas o reglamentarias en las Partes Contratantes del Sistema de Madrid. Se invita al Grupo de Trabajo a estudiar esta posibilidad, así como las implicaciones mencionadas, con miras a recomendar una posible fecha de entrada en vigor de las modificaciones propuestas de la Regla 21.

INSCRIPCIÓN DE UNA MODIFICACIÓN EN LA NATURALEZA JURÍDICA Y EN EL ESTADO AL AMPARO DE CUYA LEGISLACIÓN SE CONSTITUYE EL TITULAR

ANTECEDENTES

47. El Sistema de Madrid introdujo la posibilidad de brindar información sobre la naturaleza jurídica y el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica con miras a permitir que los titulares cumplan con los requisitos que dispone la legislación de ciertas Partes Contratantes. Por tanto, se decidió que esa información se podrá incluir:

- en la solicitud internacional (Regla 9 y en los formularios oficiales MM2 y MM3);
- en una petición de designación posterior (Regla 24 y en el formulario oficial MM4), cuando la información no haya sido proporcionada anteriormente en la solicitud de registro internacional; y
- en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad, con respecto al nuevo titular (Regla 25 y en el formulario oficial MM5).

48. De conformidad con la Regla 14.2)i), esa información estará incluida en el registro internacional. Sin embargo, el marco jurídico del Sistema de Madrid no prevé que la información de la naturaleza jurídica y del Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica puedan modificarse o actualizarse en el Registro Internacional. La inscripción en el Registro Internacional de una modificación en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica no se menciona de forma explícita en la Regla 25, que incluye la lista exhaustiva de las posibles modificaciones de un registro internacional que pueden inscribirse en el Registro Internacional.

49. La Oficina Internacional suele recibir peticiones de inscripción de una modificación de la naturaleza jurídica y del Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica. En ciertas Partes Contratantes, una persona jurídica puede modificar su naturaleza jurídica sin que dicho cambio dé lugar a una nueva persona jurídica. Esta situación podría plantear importantes retos a los titulares de registros internacionales, por ejemplo en la tramitación, las medidas de observancia y los procedimientos contenciosos, puesto que la información acerca del titular contenida en el Registro Internacional y notificada a las Partes Contratantes no está actualizada. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de un procedimiento para inscribir las modificaciones en la naturaleza jurídica del titular.

50. Sería conveniente contar con un procedimiento específico al respecto en el Reglamento Común, para aportar transparencia a las operaciones del Registro de Madrid y preservar la exactitud del Registro Internacional.

PROPUESTA

51. Se propone que se modifique la Regla 25 para contemplar de forma explícita los cambios de naturaleza jurídica y del Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica.

52. El formulario oficial MM9, cuya finalidad es la inscripción de las modificaciones que se produzcan en el nombre o la dirección del titular, podrá ser modificado con miras a incluir la posibilidad de petición de la inscripción de una modificación en las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica y al Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica. El titular podrá pedir la inscripción de una modificación relativa únicamente a esa información, o solicitar dicha modificación junto con una petición de inscripción de modificación de su nombre o dirección.

53. Si la Oficina Internacional detecta cualquier irregularidad relativa a la petición de modificación de la naturaleza jurídica y del Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica, se aplicará el procedimiento establecido en la Regla 26, a saber, se invitará al titular a subsanar esa irregularidad en un plazo de tres meses. Si no se subsana la irregularidad, la petición de inscripción de modificación de la naturaleza jurídica se considerará abandonada con arreglo a lo dispuesto en la Regla 26.2). Si la Oficina Internacional recibe toda la información pertinente, las modificaciones en la naturaleza jurídica y en el Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica se inscribirán en el Registro Internacional, y la Oficina Internacional dará cuenta al respecto al titular y a todas las Partes Contratantes designadas.

54. La información inscrita se publicará en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*. A ese efecto, se propone modificar en consecuencia la Regla 32 para incluir en el párrafo 1)a)vii) una referencia a las modificaciones en las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica y al Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica.

55. Por último, se propone modificar en consecuencia el punto 7.4 de la Tabla de tasas, para incluir una referencia al cambio en las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica y al Estado al amparo de cuya legislación se constituye el titular como persona jurídica. Se aplicará la tasa correspondiente a una modificación en el nombre o la dirección del titular, lo que significa que si se piden en el mismo formulario cambios de nombre, dirección o naturaleza jurídica, sólo será necesario pagar 150 francos suizos a la Oficina Internacional.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

56. Se sugiere que las modificaciones propuestas de las Reglas 25 y 32 del Reglamento Común y del punto 7.4 de la Tabla de tasas entren en vigor el 1 de enero de 2017.

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

i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento; e

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

[Sigue el Anexo]

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~~)

[...]

**Capítulo 2
Solicitudes internacionales**

[...]

*Regla 12
Irregularidades respecto a la
clasificación de los productos y servicios*

[...]

8bis) [Examen de las limitaciones] Cuando en la solicitud internacional figure una limitación de la lista de productos y servicios y la Oficina Internacional no pueda agrupar esos productos y servicios en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión, la Oficina Internacional notificará la existencia de una irregularidad. Los párrafos 1)a) y 2) a 6) se aplicarán *mutatis mutandis*. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios mencionados en esa irregularidad.

[...]

**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] Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante designada 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. En esa notificación se indicará~~ [Petición a una Oficina para que tome nota del registro internacional en su registro] a) Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, el titular de un registro internacional podrá pedir, a partir de la fecha de notificación de la designación, que la Oficina de la Parte Contratante en cuestión tome nota en su registro de un registro internacional que se considera que ha reemplazado un registro nacional o regional. La petición se presentará a la Oficina Internacional mediante los formularios oficiales pertinentes e indicará

- i) el número del registro internacional de que se trate ibis) la Parte Contratante en la que se produjo la sustitución,
- ii) 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) la fecha y el número de 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.

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

2) [Inscripción y notificaciones] a) La Oficina Internacional inscribirá, siempre que la petición mencionada en el párrafo 1) reúna las condiciones exigidas, la información proporcionada en virtud del párrafo 1) en el Registro Internacional, ~~las indicaciones notificadas~~ lo notificará a la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión e informará al mismo tiempo ~~en consecuencia~~ al titular.

b) La ~~s indicaciones~~ información notificadas proporcionada 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 posterior a la inscripción de una petición a una Oficina para que tome nota de un registro internacional] 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 del registro internacional en su Registro; o,
- ii) cuando la sustitución se refiera sólo 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 en su Registro del registro internacional en el que se enumeran esos productos y servicios; o,
- iii) una notificación con la indicación de que no puede tomar nota en su Registro del registro internacional y las razones por las que no puede hacerlo.

b) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las notificaciones recibidas en virtud de este párrafo y transmitirá al titular una copia de la notificación.

4) [Fecha en que surte efecto la sustitución] La fecha en que surte efecto la sustitución en virtud del Artículo 4bis.2) del Arreglo o del Artículo 4bis.2) del Protocolo será la fecha del registro o de la inscripción efectuados en virtud de los Artículos 3 y 3ter del Arreglo o de los Artículos 3 y 3ter del Protocolo.

5) [Alcance de la sustitución] Los nombres de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional serán equivalentes, pero no necesariamente idénticos, a los nombres de los productos y servicios enumerados en el registro internacional que lo sustituye.

6) [Efectos de la sustitución en el registro nacional o regional] Un registro nacional o regional no será cancelado ni se verá afectado de otro modo por el hecho de ser reemplazado por un registro internacional o porque la Oficina haya tomado nota en su Registro del registro internacional en cuestión.

[...]

Capítulo 5

Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 25

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

1) *[Presentación de la petición]* a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a alguno de los aspectos siguientes:

[...]

iv) un cambio en el nombre o en la dirección del titular o en las indicaciones relativas a su naturaleza jurídica, como persona jurídica, y en el Estado, y en su caso, en la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

[...]

[...]

Regla 26

*Irregularidades en las peticiones de inscripción de una modificación
y de inscripción de una cancelación*

1) *[Petición irregular]* Si la petición de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación, mencionadas en la Regla 25.1)a), no cumplen los requisitos exigibles y, cuando la petición se refiera a la inscripción de una limitación, y cuando los números de las clases indicadas en la limitación no se correspondan con los que figuran en el registro internacional en cuestión, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), la Oficina Internacional notificará esa circunstancia al titular y, si la petición fue formulada por una Oficina, a ésta.

[...]

Capítulo 7
Gaceta y base de datos

Regla 32
Gaceta

1) *[Información relativa a los registros internacionales]* a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

[...]

vii) los cambios ~~de titularidad, las limitaciones, las renunciaciones y las modificaciones del nombre o de la dirección del titular~~ inscritos en virtud de la Regla 27;

[...]

[...]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el 1 de enero 2015)

*Francos
suizos*

[...]

7. *Otras inscripciones*

[...]

- 7.4 Cambio en el nombre o en la dirección del titular o en las indicaciones relativas a su naturaleza jurídica, cuando el titular sea una persona jurídica, y del Estado, y en su caso, de la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica, de uno o más registros internacionales, cuando se pida en una única petición la inscripción de la modificación

150

[...]

[Fin del Anexo y del documento]