

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

**Decimocuarta reunión
Ginebra, 13 a 17 de junio de 2016**

PROPUESTA DE INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O FUSIÓN EN RELACIÓN CON UN REGISTRO INTERNACIONAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una propuesta relativa a la introducción de la inscripción de una división o fusión de los registros internacionales resultantes de una división, preparada por la Oficina Internacional a pedido del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”).
2. Se recuerda que el Grupo de Trabajo, en su decimotercera reunión, examinó un documento que contenía una propuesta relativa a la introducción de la inscripción de la división y fusión de registros internacionales¹. Como se señala en el Resumen de la Presidencia², el Grupo de Trabajo solicitó que la Oficina Internacional prepare una nueva propuesta que, a partir de la propuesta contenida en aquel documento, aborde todas las cuestiones planteadas durante la decimotercera reunión.
3. Además, el Grupo de Trabajo indicó que en la nueva propuesta debería contemplarse i) la opción de que la Oficina que transmite la petición compruebe que esa petición cumple con los requisitos establecidos en su legislación vigente; ii) la opción de que esa Oficina transmita declaraciones acerca de la situación de protección de la marca, junto con la petición de

¹ Documento MM/LD/WG/13/4, “Propuesta sobre la introducción de la inscripción de una división o una fusión relativa a un registro internacional”.

² Documento MM/LD/WG/13/9, “Resumen de la Presidencia”.

división; iii) una cláusula de exclusión y, además, una disposición transitoria de demora en la aplicación en el caso de la división; y iv) disposiciones similares de exclusión y de demora en la aplicación en el caso de la fusión de registros internacionales derivados de una división.

4. El Grupo de Trabajo también invitó a las delegaciones y los observadores a seguir efectuando contribuciones a fin de presentarlas a la Oficina Internacional para desarrollar la nueva propuesta. La Oficina Internacional ha recibido valiosas contribuciones del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual³ y de la Asociación Internacional de Marcas (INTA)⁴, que han sido tenidas en cuenta al elaborar el presente documento.

5. La nueva propuesta contenida en el presente documento supone la introducción de modificaciones en las Reglas 22, 27, 32 y 40 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominados en adelante, según corresponda, “el Reglamento Común” y “el Protocolo”) y a las Instrucciones 16 y 17 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominadas en adelante “las Instrucciones Administrativas”), así como la introducción de las nuevas Reglas 27*bis* y 27*ter* y de un nuevo punto 7.7 en la Tabla de tasas.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA ANTERIOR

6. En la propuesta contenida en el documento examinado en la reunión anterior del Grupo de Trabajo se exigía, en una nueva Regla 27*bis*, que la petición de división de un registro internacional relativa a algunos productos y servicios respecto de una Parte Contratante sea presentada por conducto de la Oficina de esa Parte Contratante designada. La petición estaría supeditada al pago de una tasa igual a la que se exige por una petición de inscripción de un cambio de titularidad. Esa propuesta, si bien ello no estaba declarado expresamente, suponía que, al enviar la petición a la Oficina Internacional, la Oficina hubiese comprobado que esa petición también satisfacía los requisitos de su legislación vigente.

7. La Oficina Internacional verificaría que la petición cumpliera con los requisitos formales prescritos en el Reglamento Común y, de ser el caso, inscribiría la división en el registro internacional original y crearía un registro divisional, con arreglo a los mismos principios y procesos de inscripción de un cambio parcial de titularidad (es decir, utilizando el mismo número de registro internacional y añadiendo una letra). Tras la inscripción de la división, la Oficina en cuestión podía enviar a la Oficina Internacional las declaraciones correspondientes acerca de la situación de protección de la marca para los registros original y divisional.

8. En la propuesta también se sugería la introducción de una nueva Regla 27*ter* que tratara la fusión de registros internacionales aunque manteniendo las características principales de la Regla 27.3): a saber, que una petición de fusión de registros internacionales pudiera ser presentada por el titular, directamente ante la Oficina Internacional, sin imponer otros requisitos formales. En la propuesta también se sugería modificar en consecuencia las Reglas 27 y 32 del Reglamento Común, la Tabla de tasas y las Instrucciones Administrativas.

9. Tal como lo solicitara el Grupo de Trabajo en su reunión anterior, en la nueva propuesta contenida en el presente documento se han preservado los elementos fundamentales de la propuesta anterior, pero introduciendo las modificaciones necesarias para abordar las cuestiones planteadas durante esa reunión.

³ Documento MM/LD/WG/13/COM2 “Comments on Division by Switzerland”.

⁴ Documento MM/LD/WG/13/COM1 “Comments on Division by INTA”.

CUESTIONES PLANTEADAS EN REUNIONES ANTERIORES QUE SE ABORDAN EN LA NUEVA PROPUESTA

CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE

10. La Delegación del Japón solicitó que el Reglamento Común mencione expresamente que el registro divisional sería cancelado tras la recepción por la Oficina Internacional de una notificación enviada en virtud de la Regla 22 del Reglamento Común por la que se solicite la cancelación del registro original debido a la cesación de los efectos de la marca de base.

11. Además de la modificación propuesta respecto del párrafo 2)b) de la Regla 22, contenida en el documento MM/LD/WG/14/2, también debería modificarse ese párrafo para prever la cancelación de los registros internacionales resultantes de la división inscrita en el marco del registro internacional cancelado.

OFICINA EN LA QUE HA DE SURTIR EFECTO LA PETICIÓN

12. La Delegación de la India solicitó que en la nueva propuesta se indique expresamente que la petición de inscripción de una división debe ser presentada ante la Oficina de la Parte Contratante designada en la que la petición ha de surtir efecto. En consecuencia, se ha modificado el párrafo a) de la nueva Regla 27bis para que quede claro que la petición de división de un registro internacional, formulada por un titular, respecto de una Parte Contratante designada debe ser presentada por la Oficina de esa Parte Contratante.

REQUISITOS QUE IMPONE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

13. La Delegación de Alemania solicitó que en la propuesta se indique expresamente que una petición de división de un registro internacional, además de los requisitos indicados en el Reglamento Común, deberán satisfacer los requisitos que figuran en la legislación vigente de la Parte Contratante designada en cuestión, incluido el pago de la tasa correspondiente.

14. En consecuencia, el párrafo 1)a) de la nueva Regla 27bis propuesta indica expresamente que, para transmitir la petición, la Oficina en cuestión debe haber comprobado que la petición también satisface los requisitos pertinentes de su legislación aplicable, y eso incluye el pago de una tasa a dicha Oficina. Los requisitos para pedir la división de registros internacionales no podrán, en ningún caso, exceder los que se aplican a la división de solicitudes o registros presentada directamente ante la Oficina.

FECHA EFECTIVA DE LA DIVISIÓN

15. Las delegaciones de Alemania y Cuba indicaron que la fecha propuesta para la inscripción de una división en el Registro Internacional, que sería la fecha en la que la Oficina Internacional recibe una petición que satisface todos los requisitos especificados en el Reglamento Común, podría no resultar conforme a la legislación de la Parte Contratante en cuestión. Esas Delegaciones solicitaron que se incluyan en la inscripción de una división otras fechas, por ejemplo, la fecha en la que la Oficina de la Parte Contratante designada recibe la petición del titular o la fecha en que la división surtiría efecto en esa Parte Contratante.

16. En consecuencia, en el párrafo 1)b) de la nueva Regla 27bis se exige que la petición de inscripción de una división presentada por la Oficina indique la fecha en que la Oficina recibió la petición del titular y, de corresponder, la fecha en que la división surtiría efecto en la Parte Contratante en cuestión. Esa información se inscribirá, publicará y notificará.

17. Las fechas indicadas por la Oficina en virtud del párrafo 1)b) de la nueva Regla 27*bis* no modificarán la fecha a partir de la cual surte efectos el registro divisional. Según se explica en el párrafo 19, la fecha a partir de la cual surte efectos el registro divisional sería la fecha a partir de la cual su registro original haya surtido efectos, de conformidad con el Artículo 4 del Protocolo.

EFFECTOS DEL REGISTRO DIVISIONAL

18. La Delegación del Japón pidió aclaraciones acerca de los efectos del registro divisional; en particular, acerca de i) la fecha a partir de la cual el registro divisional surtirá efectos en la Parte Contratante en cuestión; ii) si se preservarán eventuales reivindicaciones de prioridad; y iii) el efecto de decisiones anteriores tomadas por dicha Oficina.

19. Un registro divisional se crearía conforme a los mismos principios aplicados para la creación de un registro internacional resultante de la inscripción de un cambio parcial de titularidad. Un cambio parcial de titularidad se inscribe para algunas de las Partes Contratantes designadas, para algunos de los productos y servicios o para una combinación de ambos. En esos casos, la parte del registro internacional que ha sido cedida sigue surtiendo los efectos especificados en el Artículo 4 del Protocolo en las Partes Contratantes designadas en cuestión, y ello incluye el derecho de prioridad.

20. La creación de un nuevo registro internacional tras la inscripción de un cambio parcial de titularidad no da origen a una nueva fecha a partir de la cual dicho registro surta efectos ni a un nuevo período de denegación y no afecta eventuales decisiones inscritas anteriormente acerca de la protección de la marca en las Partes Contratantes de que se trate. El nuevo registro internacional seguiría surtiendo los mismos efectos que el registro original, a partir de la misma fecha (es decir, la fecha del registro internacional o la designación posterior), y se preservaría cualquier reivindicación de prioridad efectuada en el registro original. Además, cualquier decisión relativa al alcance de la protección adoptada por la Oficina respecto del registro original también seguiría surtiendo efecto en el nuevo registro internacional.

21. Siguiendo principios similares, el registro divisional seguiría surtiendo los mismos efectos que su registro original. Contendría la misma información pertinente que figura en el registro original, a saber, la fecha del registro internacional, información acerca del titular, la solicitud o el registro de base, la marca, incluidas las reivindicaciones, renunciadas e indicaciones varias, así como información acerca de eventuales reivindicaciones de prioridad.

22. En el registro divisional, la única Parte Contratante designada sería la de la Oficina que envió a la petición. Además, solo los productos y servicios enumerados en la petición estarían incluidos en la lista principal del registro divisional. Por último, las inscripciones pertinentes a la Parte Contratante en cuestión, por ejemplo, cancelaciones, limitaciones, decisiones y división, serían inscritas en el marco del registro divisional.

23. Toda decisión tomada por la Oficina en cuestión e inscrita en el marco del registro original seguiría surtiendo efecto en el registro divisional. Por ejemplo, si tras una denegación provisional parcial un titular pide la división de los productos y servicios que no fueron objeto de denegación, la Oficina Internacional crearía un registro divisional e incluiría la denegación provisional en su historial, tras lo cual la Oficina en cuestión podría enviar una decisión final en la que se declare que la protección se concede para los productos y servicios incluidos en el registro divisional⁵.

⁵ Una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*ter*.2) del Reglamento Común.

24. En el caso mencionado más arriba, sería importante que el titular reciba lo antes posible una decisión final de la Oficina en la que se declara que se concede la protección a los productos y servicios incluidos en el registro divisional.

DECLARACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN

25. El Grupo de Trabajo solicitó que, por resultar más conveniente, la nueva propuesta ofrezca la opción de enviar, junto con la petición, las declaraciones relativas a la situación de la protección de la marca. En consecuencia, el párrafo 2)d) de la nueva Regla 27*bis* propuesta ofrece esa opción a la Oficina en cuestión al enviar una petición de división. Se prevén dos posibilidades: conforme a la primera, la declaración podría ser enviada simultáneamente, pero en un documento aparte; conforme a la segunda, la declaración podría incluirse en la petición como parte del formulario oficial. Cada una de las declaraciones sería inscrita y publicada de forma independiente, ya sea que se haya enviado en un documento aparte o no. Se invita al Grupo de Trabajo a indicar si preferiría que las declaraciones sean enviadas en un documento aparte o como parte del formulario oficial.

26. En el párrafo 2)d) se prevé expresamente la posibilidad de enviar las declaraciones en virtud de las Reglas 18*bis* y 18*ter*. La Oficina de que se trate debería determinar cuál sería la declaración adecuada. Por ejemplo, es posible que una Oficina quiera enviar una declaración en virtud de la Regla 18*bis* en la que, tras una denegación provisional parcial, una petición de división concierna a los productos y servicios que no han sido objeto de la denegación, pero para los que el período de oposición aún no ha comenzado. Por otra parte, es posible que la Oficina quiera enviar una declaración en virtud de la Regla 18*ter*.2) en el caso de que, tras una denegación provisional parcial, la petición de división concierna a los productos y servicios que no han sido objeto de denegación y respecto de los cuales todos los procedimientos ante la Oficina han sido completados.

27. Algunas delegaciones indicaron que habría circunstancias en las que la Oficina no estaría en condiciones de enviar una declaración relativa al registro divisional al transmitir la petición. Esas delegaciones indicaron que podría darse ese caso cuando, por ejemplo, la petición no es consecuencia de una denegación, sino de negociaciones con terceros, o cuando el período de oposición aún no ha comenzado. La naturaleza opcional de la disposición del párrafo 2)d) pretende hacer frente a esas cuestiones. Las Oficinas podrían simplemente transmitir la petición sin verse obligadas a enviar declaración alguna en ese momento. Las Oficinas podrían enviar la declaración correspondiente en una etapa posterior, en una comunicación aparte.

28. Algunas delegaciones y observadores consideraron que sería prematuro enviar una decisión respecto del registro internacional divisional antes de la inscripción de la división y se preguntaron qué sucedería con la decisión si la petición de inscripción de la división fuese considerada abandonada. La disposición propuesta pretende contemplar la transmisión de la petición y la declaración correspondiente en una comunicación. La declaración no sería inscrita si la petición de inscripción de la división contiene irregularidades y se considera luego abandonada.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN LIMITADA A LAS PARTES CONTRATANTES QUE NO PREVEN LA DIVISIÓN EN SU LEGISLACIÓN

29. A pedido del Grupo de Trabajo, la propuesta actual mantiene una cláusula de exclusión en el párrafo 6) de la nueva Regla 27*bis* propuesta. Tal como se dijo en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, uno de los principios rectores de la introducción de la división es dar a los titulares de registros internacionales las mismas opciones de que disponen los titulares de registros nacionales o regionales en las Partes Contratantes designadas. En consecuencia, la cláusula de exclusión se limita a las Partes Contratantes cuya legislación no contempla la

división. Esa declaración deberá ser notificada antes de la entrada en vigor de la nueva disposición, tras lo cual podrá ser retirada en cualquier momento. La notificación se publicaría en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales (la Gaceta), para lo cual se propone modificar en consecuencia la Regla 32, y sería objeto del habitual Aviso informativo, que se publica en las páginas web del Sistema de Madrid.

DEMORA EN LA APLICACIÓN PARA LAS PARTES CONTRATANTES QUE PREVÉN LA DIVISIÓN EN SU LEGISLACIÓN

30. La Delegación de Suecia indicó que algunas Partes Contratantes cuya legislación prevé la división podrían no estar en condiciones de enviar peticiones en virtud de la nueva Regla 27bis propuesta porque necesitarían modificar su legislación o los reglamentos vigentes. Posteriormente, el representante del *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle* (CEIPI) propuso la adopción de una medida transitoria que suspendiera la aplicación de la nueva Regla propuesta en una Parte Contratante determinada con motivo de la incompatibilidad con la legislación vigente. El representante del CEIPI recordó que medidas similares habían sido adoptadas en el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

31. En consecuencia, un nuevo párrafo 6) propuesto para la Regla 40 suspendería la aplicación del párrafo 1) de la nueva Regla 27bis propuesta en una Parte Contratante debido a que ese párrafo no es compatible con su legislación vigente, siempre y cuando esa Parte Contratante notifique ese hecho a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de las nuevas disposiciones propuestas.

32. El párrafo 1) de la nueva Regla 27bis no se aplicaría a la Parte Contratante que haya formulado la declaración en la medida en que ese párrafo siga siendo incompatible con su legislación. Sin embargo, en aras de la transparencia, se exigiría a la Parte Contratante que retire su notificación una vez resuelta la incompatibilidad. La notificación se publicaría en la Gaceta, para lo cual se propone modificar en consecuencia la Regla 32, y sería objeto del habitual Aviso informativo, que se publica en la página web del Sistema de Madrid.

FUSIÓN DE REGISTROS INTERNACIONALES

33. Asimismo, en la actual propuesta, se sugiere suprimir el párrafo 3) de la Regla 27 y adoptar una nueva Regla 27ter que trataría de forma amplia la fusión de registros internacionales.

34. El párrafo 1) de la nueva Regla 27ter propuesta trataría de la fusión de los registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial de titularidad. Si bien el nuevo párrafo propuesto reproduce el actual párrafo 3) de la Regla 27, introduciría el requisito de presentar la petición en un formulario oficial. El uso de un formulario oficial para pedir la fusión de registros internacionales garantizaría que la petición se tramite de forma adecuada.

35. El párrafo 2)a) de la nueva Regla 27ter propuesta trataría de la fusión de los registros divisionales solo con sus registros originales. En ese caso, la petición debería ser presentada por el titular, en el formulario oficial, por conducto de la Oficina designada que presentó la petición de división. Ello permitiría a la Oficina verificar que la petición cumple con los requisitos de su legislación aplicable, incluidos los requisitos relativos a las tasas, antes de enviar la petición a la Oficina Internacional.

36. El párrafo 2)b) contemplaría una declaración de exclusión limitada a las Partes Contratantes que no prevén la fusión de registros divisionales en su legislación, de manera similar a la declaración del párrafo 6) de la nueva Regla 27*bis* propuesta. Sin embargo, esas declaraciones son independientes. Una Parte Contratante que en su legislación prevé la división, pero no la fusión podría formular una declaración en virtud de la nueva Regla 27*ter*.2)b), pero no podría formular una declaración en virtud de la nueva Regla 27*bis*.6).

37. Por último, la declaración de incompatibilidad con la legislación vigente prevista en el nuevo párrafo 6) de la Regla 40 también se extendería, en los casos en que corresponda, al párrafo 2)a) de la Regla 27*ter* propuesta. Una Parte Contratante podría enviar una notificación en virtud del nuevo párrafo 6) de la Regla 40 ya sea para la división o para la fusión, o para ambas.

NUMERACIÓN DE LOS REGISTROS RESULTANTES DE DIVISIÓN Y FUSIÓN

38. En el documento MM/LD/WG/14/2, se proponen las modificaciones de la Regla 27 del Reglamento Común y la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas, destinadas a hacer frente a lo que se considera una incongruencia jurídica. Como consecuencia de esas modificaciones, solo la numeración de los registros internacionales se trataría en las Instrucciones Administrativas.

39. Además de esas propuestas de modificación, también sería necesario modificar en consecuencia las Instrucciones 16 y 17 de las Instrucciones Administrativas para tratar de la numeración de registros internacionales resultantes de división y tras la fusión de registros. Esas modificaciones que cabría introducir en consecuencia se presentan en el Anexo del presente documento.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

40. Varias delegaciones consideraron que la introducción de la división y la fusión debería tener en cuenta el tiempo que llevaría introducir las enmiendas necesarias en la legislación y los reglamentos de las Partes Contratantes, así como las modificaciones en los sistemas administrativos, de información y comunicaciones y en los trámites que realizan esas Oficinas y la Oficina Internacional. Por lo tanto, sugirieron que la Oficina Internacional proponga una fecha realista de entrada en vigor de las modificaciones propuestas. En consecuencia, la Oficina Internacional propone el 1 de abril de 2018 como fecha más cercana para la entrada en vigor de las modificaciones propuestas.

41. Sin embargo, antes de la fecha de entrada en vigor propuesta, las Oficinas podrían indicar si prevén formular declaraciones de exclusión o enviar notificaciones de demora en la aplicación con respecto a la división o la fusión y, en el último caso, indicar en qué fecha prevén que las nuevas disposiciones propuestas podrían ser compatibles con su legislación vigente. En consecuencia, el director general de la OMPI podría invitar a las Oficinas a enviar esa información antes de la fecha de entrada en vigor de la disposición propuesta. La información sería recopilada y publicada por la Oficina Internacional en el sitio web de la OMPI.

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

i) examinar las propuestas contenidas en el presente documento;

ii) indicar si recomendaría a la Asamblea de la Unión de Madrid la adopción de las correspondientes modificaciones del Reglamento Común y de la Tabla de tasas, según constan en el Anexo del presente documento o con modificaciones, y proponer asimismo una fecha para su entrada en vigor; y

iii) indicar si, como se sugiere en el párrafo 41, solicitaría al director general de la OMPI que invite a las Oficinas a enviar información acerca de eventuales declaraciones de exclusión o notificaciones de demora en la aplicación.

[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 2016~~)

[...]

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

[...]

*Regla 22
Cesación de los efectos de la solicitud de base,
del registro resultante de ella
o del registro de base*

[...]

2) *[Inscripción y transmisión de la notificación; cancelación del registro internacional]*
[...]

b) Cuando en una notificación mencionada en el párrafo 1)a) o c) se pida la cancelación del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese párrafo, la Oficina Internacional cancelará, hasta donde sea aplicable, el registro internacional inscrito en el Registro Internacional. La Oficina Internacional cancelará asimismo, en la misma medida, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad o una división inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificación mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusión.

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 27

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

[...]

2) ~~[Suprimido]~~ ~~[Inscripción de un cambio parcial de 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 con 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 será suprimida de la inscripción del registro internacional correspondiente y se inscribirá como un registro internacional diferente.

3) ~~[Suprimido]~~ ~~[Inscripción de la fusión de registros internacionales]~~ ~~Cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de dos o más registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad, esos registros se fusionarán a petición de dicha persona natural o jurídica, presentada directamente o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La Oficina Internacional notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.~~

[...]

Regla 27bis

División de un registro internacional

1) [Petición de división de un registro internacional] a) Una petición de división de un registro internacional presentada por el titular solamente en relación con algunos productos y servicios respecto de una Parte Contratante designada será presentada ante la Oficina Internacional en el correspondiente formulario oficial por la Oficina de esa Parte Contratante designada, una vez que ésta haya comprobado que la división cuya inscripción se pide satisface los requisitos de su legislación vigente, incluidos los requisitos relativos a las tasas.

b) En la petición se indicará

i) la Parte Contratante de la Oficina que presenta la petición,

ii) el nombre de la Oficina que presenta la petición,

iii) el número del registro internacional,

iv) el nombre del titular,

v) los nombres de los productos y servicios que interesa separar, agrupados en las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios,

vi) la fecha en que la Oficina recibió la petición del titular y, de corresponder, la fecha efectiva de la división en la Parte Contratante designada de que se trate, y,

vii) la cuantía de la tasa pagadera y la forma de pago o, en su defecto, la instrucción de cargar el importe exigido a una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de quien da la instrucción.

c) La petición estará firmada por la Oficina que la presenta y, si así lo exige la Oficina, también por el titular.

d) Toda petición presentada en virtud del presente párrafo podrá [incluir] [estar acompañada por] una declaración enviada de conformidad con la Regla 18bis o 18ter respecto de los productos y servicios enumerados en la petición.

2) [Tasa] La división de un registro internacional estará sujeta al pago de la tasa especificada en el punto 7.7 de la Tabla de tasas.

3) [Petición irregular] a) Cuando la petición no cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional invitará a la Oficina que presentó la petición a subsanar la irregularidad e informará al mismo tiempo al titular.

b) Si la Oficina no subsana la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la invitación en virtud del apartado a), se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina que la presentó, informará al mismo tiempo al titular y reembolsará la tasa pagada, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa fijada en virtud del párrafo 2).

4) [Inscripción y notificación] a) Cuando la petición cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la división, creará un registro internacional divisional en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a la Oficina que presentó la petición e informará al mismo tiempo al titular.

b) La división del registro internacional se inscribirá con la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición o, cuando proceda, con la fecha de subsanación de la irregularidad mencionada en el párrafo 3).

5) [Petición no considerada como tal] La petición de división de un registro internacional respecto de una Parte Contratante designada que no haya sido designada para las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios mencionadas en la petición, o ya no lo esté, no será considerada como tal.

6) [Declaración de que una Parte Contratante no presentará peticiones de división] Una Parte Contratante cuya legislación no prevea la división de solicitudes de registro de una marca ni la división de registros de una marca, podrá notificar al Director General, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o de la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, que no presentará a la Oficina Internacional la petición mencionada en el párrafo 1). Esa declaración podrá ser retirada en cualquier momento.

Regla 27ter

Fusión de registros internacionales

1) [Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial de titularidad] Cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de dos o más registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad, esos registros se fusionarán a petición de dicha persona natural o jurídica, presentada directamente o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La petición será presentada ante la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente. La Oficina Internacional notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

2) [Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional] a) Un registro internacional resultante de una división se fusionará con el registro internacional del que ha sido dividido, a petición del titular presentada por

conducto de la Oficina que presentó la petición mencionada en el párrafo 1) de la Regla 27bis, siempre y cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de los dos registros internacionales mencionados y la Oficina de que se trate haya comprobado que la petición satisface los requisitos de su legislación vigente, incluidos los requisitos relativos a las tasas. La petición se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente. La Oficina Internacional informará en consecuencia a la Oficina que presentó la petición e informará al mismo tiempo al titular.

b) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea la fusión de registros de marca podrá notificar al Director General que no presentará a la Oficina Internacional la petición mencionada en el apartado a). Esa declaración podrá ser retirada en cualquier momento.

[...]

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

[...]

viii bis) las divisiones inscritas en virtud de la Regla 27bis.4) y las fusiones inscritas en virtud de la Regla 27ter.

[...]

xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.3) y 4) y 40.3);

[...]

[...]

2) *[Información relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las Partes Contratantes, y otra información general]* La Oficina Internacional publicará en la Gaceta

i) toda notificación realizada en virtud de ~~la Regla~~ las Reglas 7, o la Regla 20bis.6)-e, Rule 27bis.6), 27ter.2)b) o 40.6) y toda declaración efectuada en virtud de la Regla 17.5)d) o e);

[...]

[...]

Capítulo 9 Otras disposiciones

[...]

Regla 40

Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

6) [Incompatibilidad con la legislación nacional] Si, en la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o en la fecha en que una Parte Contratante pasa a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27bis o el párrafo 2)a) de la Regla 27ter no fuesen compatibles con la legislación nacional de esa Parte Contratante, el párrafo o los párrafos en cuestión, según el caso, no se aplicarán respecto de esa Parte Contratante mientras sigan siendo incompatibles con esa legislación, siempre y cuando dicha Parte Contratante notifique en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo. Esa notificación será retirada en cuanto el párrafo o los párrafos en cuestión sean compatibles con la legislación nacional mencionada.

[...]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

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

Francos suizos

[...]

7. *Otras inscripciones*

[...]

7.7 División de un registro internacional

177

[...]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y EL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

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

(texto en vigor el ~~1 de enero de 2008~~)

[...]

**Parte 6
Numeración de los registros internacionales**

Instrucción 16: Numeración resultante de una división o 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. El registro internacional diferente resultante de la inscripción de un cambio parcial de titularidad o una división llevará el número del registro internacional respecto del cual una parte haya cambiado de titularidad o haya sido dividida, seguido de una letra mayúscula.~~ El registro internacional diferente resultante de la inscripción de un cambio parcial de titularidad o una división llevará el número del registro internacional respecto del cual una parte haya cambiado de titularidad o haya sido dividida, seguido de una letra mayúscula.

b) ~~[Suprimido] 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.~~

Instrucción 17: Numeración resultante de una fusión de registros internacionales

El registro internacional resultante de la fusión de registros internacionales de conformidad con la Regla 27 ~~ter.3~~ llevará el número del registro internacional del que se ha cambiado de titularidad o dividido ~~cedido o transferido de otro modo~~ una parte, ~~acompañado seguido~~ en su caso de una letra mayúscula.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]