

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**

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 13 al 17 de junio de 2016.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belarús, Camboya, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, Rumania, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Tayikistán, Ucrania, Unión Europea (EU), Viet Nam (54).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Brasil, Canadá, El Salvador, Honduras, Indonesia, Jordania, Kuwait, Malasia, Malta, Tailandia (10).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Comisión Económica Eursiática, Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), *Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)*, *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)*, *European Law Students' Association (ELSA International)*, *Japan Intellectual Property Association (JIPA)*, *Japan Patent Attorneys Association (JPAA)*, *Japan Trademark Association (JTA)*, MARQUES – Asociación de Titulares Europeos de Marcas) (11).

6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/14/INF/1 Prov. 2.*

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

7. La Directora General Adjunta encargada del Sector de Marcas y Diseños de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

8. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, la Sra. LI Dongxiao (China) y la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) fueron elegidas por unanimidad Vicepresidentas.

9. La Sra. Debbie Roenning desempeñó las funciones de Secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento MM/LD/WG/14/1 Prov. 2) sin modificaciones.

11. El Grupo de Trabajo tomó nota de que el informe de la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo fue aprobado por vía electrónica.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/14/2 Rev.

13. El Grupo de Trabajo manifestó su acuerdo con lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe las modificaciones de las Reglas 3, 18^{ter}, 22, 25, 27 y 32 y la introducción de una nueva Regla 23^{bis} en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo denominado “el Reglamento Común”), en la forma modificada por el Grupo de Trabajo y como se expone en el Anexo I del presente documento, y que la fecha de su entrada en vigor sea el 1 de noviembre de 2017;

* La lista definitiva de participantes se publicará en el Anexo del informe de la reunión.

ii) la propuesta de modificación de la Instrucción 16 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo denominadas “las Instrucciones Administrativas”), con la misma fecha de entrada en vigor, que consta en el Anexo I del presente documento; y

iii) la propuesta de modificación de los párrafos 1) a 4) y 6) de la Regla 21, en la forma modificada por el Grupo de Trabajo y como se expone en el Anexo II del presente documento, y pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento sobre los párrafos 5) y 7) de la propuesta de modificación de la regla, en el que se proponga una fecha de entrada en vigor de la regla modificada propuesta, a los fines de su examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE INTRODUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA DIVISIÓN O FUSIÓN EN RELACIÓN CON UN REGISTRO INTERNACIONAL

14. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/14/3 Rev.

15. El Grupo de Trabajo manifestó su acuerdo con lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe las propuestas de modificación de las Reglas 22, 27, 32 y 40, y la introducción de las nuevas Reglas 27*bis* y 27*ter* en el Reglamento Común, en la forma modificada por el Grupo de Trabajo, e introducir un nuevo punto 7.7 en la tabla de tasas, como se expone en el Anexo III del presente documento, y que la fecha de su entrada en vigor sea el 1 de febrero de 2019; y,

ii) la propuesta de modificación de las Instrucciones 16 y 17 de las Instrucciones Administrativas, con la misma fecha de entrada en vigor, que consta en el Anexo III del presente documento.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

16. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/14/4.

17. El Grupo de Trabajo llegó a un acuerdo sobre una hoja de ruta en la que figura una lista de temas que ha de examinar el Grupo de Trabajo o su Mesa redonda a corto, mediano y largo plazo, así como una lista de asuntos respecto de los que la Oficina Internacional deberá informar periódicamente a la Mesa redonda, según consta en el Anexo IV del presente documento.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES QUE PUEDEN EFECTUARSE EN EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

18. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/14/5.

19. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento, que ha de examinarse en su siguiente reunión, en el que se analice la función de la Oficina de origen en el examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales y sus posibles implicaciones. En el documento se analizará asimismo la función de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las limitaciones formuladas en los registros internacionales o en designaciones posteriores que les afecten, y sus posibles implicaciones, y, asimismo se incluirán propuestas respecto de ambas funciones.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

20. No hubo otros asuntos.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

21. El Grupo de Trabajo aprobó el Resumen de la Presidencia, según consta en el presente documento.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

22. El Presidente clausuró la reunión el 17 de junio de 2016.

[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

MM/LD/WG/14/2 REV., ANEXO (MODIFICADO POR EL GRUPO DE TRABAJO)

**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 noviembre de 2017](#))

[...]

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

*Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional*

[...]

4) *[Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto]*

[...]

b) La Oficina Internacional notificará la inscripción mencionada en el apartado a) tanto al solicitante ~~e_~~ como al titular ~~como al mandatario~~ y, en este último caso, a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, así como al mandatario. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por conducto de una oficina, la Oficina Internacional notificará asimismo la inscripción a esa oficina.

[...]

6) *[Cancelación de la inscripción; fecha en que la cancelación surte efecto]*

[...]

f) Las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario deberán notificarse igualmente a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

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

[...]

Regla 18ter

Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada

[...]

4) *[Decisión ulterior]* Cuando, no se haya enviado una notificación de denegación provisional en el plazo aplicable conforme a lo estipulado en el Artículo 5.2) del Arreglo o del Protocolo, o cuando, tras el envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 1), 2) o 3), una decisión ulterior, adoptada por la Oficina u otra autoridad, afecte a la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 19, deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indique la situación de la marca y, cuando proceda, los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.¹

[...]

Regla 22

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

1) *[Notificación relativa a la cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base]*

[...]

c) Cuando la acción judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b) hayan dado por resultado la sentencia definitiva a que se alude en el Artículo 6.4) del Arreglo, a la decisión definitiva a que se refiere la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificará a la Oficina Internacional y facilitará las indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv). Cuando la acción judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b) hayan sido ejecutados y no hayan dado por resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello o a petición del titular, notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.

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 medida en que proceda, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificación mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusión.

[...]

⁵

Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18ter.4) a una decisión ulterior que afecta a la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de *restitutio in integrum*, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habían completado los procedimientos ante dicha Oficina.”

Capítulo 5 Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 23bis Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por conducto de la Oficina Internacional

1) [Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no contempladas en el presente Reglamento] Cuando la legislación de una Parte Contratante designada no autorice a la Oficina a transmitir directamente al titular una comunicación relativa a un registro internacional, esa Oficina podrá pedir a la Oficina Internacional que transmita en su nombre una copia de esa comunicación al titular.

2) [Formato de la comunicación] La Oficina Internacional establecerá el formato en que la Oficina en cuestión enviará la comunicación mencionada en el párrafo 1).

3) [Transmisión al titular] La Oficina Internacional transmitirá al titular una copia de la comunicación mencionada en el párrafo 1), en el formato establecido por la Oficina Internacional, sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional.

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:

[...]

v) la cancelación del registro internacional respecto a todas las Partes Contratantes designadas en relación con la totalidad o una parte de los productos y servicios;
vi) una modificación en el nombre o dirección del mandatario.

[...]

2) [Contenido de la petición] a) En la petición de inscripción de una modificación o en la petición de inscripción de una cancelación figurarán o se indicarán, además de la modificación o la cancelación solicitadas,

[...]

ii) el nombre del titular; o el nombre del mandatario, cuando ~~a menos que~~ la modificación se refiera al nombre o a la dirección del mandatario,

[...]

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 en la titularidad] a) El cambio en la titularidad 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 afectado por el cambio parcial en la titularidad.

b) La parte del registro internacional respecto de la que se haya inscrito un cambio en la titularidad se suprimirá del registro internacional en cuestión y se inscribirá como un registro internacional diferente.

[...]

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

[...]

xii) los registros internacionales que no se hayan renovado;

xiii) las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular comunicada en virtud de la Regla 3)2)b) y las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario en virtud de la Regla 3)6)a).

[...]

3) La Oficina Internacional~~Gaceta se publicará~~ efectuará las publicaciones previstas en los párrafos 1) y 2) en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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**

(en vigor el [1 de noviembre de 2017](#))

[...]

**Parte 6
Numeración de los registros internacionales**

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. El registro internacional diferente resultante de la inscripción de un cambio parcial de titularidad llevará el número del registro respecto del cual una parte haya cambiado de titularidad, 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.~~

[Sigue el Anexo II]

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

MM/LD/WG/14/2 REV., ANEXO (MODIFICADO POR EL GRUPO DE TRABAJO)

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el ...)

[...]

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

[...]

Regla 21

Sustitución en virtud del Artículo 4bis del Arreglo o del Protocolo ~~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~~

- ~~i) el número del registro internacional correspondiente,~~
- ~~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 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 en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada. *[Presentación de la petición]* El titular podrá, a partir de la fecha de la notificación de la designación, presentar una petición para que la Oficina de una Parte Contratante designada tome nota del registro internacional en su Registro. La petición podrá presentarse directamente ante esa Oficina o por conducto de la Oficina Internacional. Cuando la petición se presente por conducto de la Oficina Internacional, será efectuada en el formulario oficial pertinente.~~

~~2) *[Inscripción]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.~~

~~b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles. *[Contenido de una petición presentada por conducto de la Oficina Internacional y transmisión]* a) Cuando la petición que se menciona en el párrafo 1) sea presentada por conducto de la Oficina Internacional, se indicará:~~

- ~~i) el número del registro internacional en cuestión,~~

- ii) el nombre del titular,
 - iii) la Parte Contratante en cuestión,
 - iv) cuando la sustitución afecte sólo a uno o a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios,
 - v) la fecha y el número de presentación, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o regionales que se considera que han sido sustituidos por el registro internacional, y
 - vi) en los casos en que se aplique el párrafo 7), la cuantía de la tasa que se abone y la forma de pago, o instrucciones para que se cargue la cantidad correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones.
- b) La Oficina Internacional transmitirá la petición que se menciona en el apartado a) a la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión e informará al titular en consecuencia.

3) [Examen y notificación por la Oficina de una Parte Contratante] a) La Oficina de una Parte Contratante designada podrá examinar la petición mencionada en el párrafo 1) para determinar si cumple las condiciones estipuladas en el Artículo 4bis.1) del Arreglo o del Protocolo.

b) Cuando una Oficina haya tomado nota en su Registro de un registro internacional lo notificará a la Oficina Internacional. Dicha notificación contendrá las indicaciones que se especifican en el párrafo 2)a)i) a v). La notificación podrá contener asimismo información relativa a otros derechos adquiridos en virtud del registro o registros nacionales o regionales que corresponda.

c) Cuando una Oficina no haya tomado nota, podrá notificarlo a la Oficina Internacional, que informará al titular en consecuencia.

4) [Inscripción y notificación] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 3)b) e informará al titular en consecuencia.

[5] [Alcance de la sustitución] Los nombres de los productos y servicios enumerados en el registro o registros nacionales o regionales serán equivalentes, pero no necesariamente idénticos, a los enumerados en el registro internacional que los haya sustituido.]

6) [Efectos de la sustitución en el registro nacional o regional] El registro o los registros nacionales o regionales no serán cancelados ni se verán afectados de otro modo por el hecho de que se considere que han sido sustituidos por un registro internacional o de que la Oficina haya tomado nota en su Registro de este último.

[7] [Tasas] Cuando una Parte Contratante exija una tasa por la presentación de la petición prevista en el párrafo 1) y la petición se presente por conducto de la Oficina Internacional y la Parte Contratante desee que la tasa sea recaudada por la Oficina Internacional, se lo notificará a la Oficina Internacional, indicando el importe de esa tasa en francos suizos o en la moneda utilizada por la Oficina. La Regla 35.2)b) se aplicará *mutatis mutandis*].

[Sigue el Anexo III]

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

MM/LD/WG/14/3 REV., ANEXO (MODIFICADO POR EL GRUPO DE TRABAJO)

**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 febrero de 2019](#))

[...]

**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 medida en que sea aplicable, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad [o de 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*

[...]

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 cuantía de la tasa que se abone y la forma de pago, o instrucciones para que se cargue la cantidad correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones.

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

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

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 en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

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 o 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 inscribirá la fusión, 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 sea el titular inscrito en 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 inscribirá la fusión, notificará 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, antes de la fecha en la que la presente Regla entre en vigor o la fecha en la 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 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 27 bis.4) y las fusiones inscritas en virtud de la Regla 27 ter;

[...]

xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20 bis, 21, 21 bis, 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, 10 la Regla 20 bis.6) o, Rule 27 bis.6), 27 ter.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 la que una Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27 bis o el párrafo 2)a) de la Regla 27 ter 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 podrá ser retirada en cualquier momento.

[...]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el [1 de febrero de 2019](#))

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 febrero de 2019](#))

[...]

**Parte 6
Numeración de los registros internacionales**

Instrucción 16: Numeración resultante de [una división o de un cambio parcial en la titularidad](#)

a) El registro internacional diferente, resultante de la inscripción de un cambio parcial de titularidad [o de 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.

[...]

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.

[Sigue el Anexo IV]

HOJA DE RUTA PROPUESTA

A CORTO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO	MESA REDONDA
Sustitución	Principios de clasificación
Transformación	Corrección
Nuevos tipos de marcas	Correspondencia de las marcas a los efectos de su certificación
Limitaciones	Marcas en diferentes caracteres Cumplimiento de los requisitos
	Prácticas de examen en la IB (publicarlas)

A MEDIANO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO	MESA REDONDA
Plazo uniforme para reaccionar a una denegación provisional	Prácticas de examen en la IB (publicarlas)
Corrección	Reducir las incoherencias en las prácticas de clasificación
Revisión del baremo de tasas y de las opciones de pago	Actualización de los certificados de registro internacional
Posible reducción del período de dependencia	

A LARGO PLAZO

Derecho a presentar
Cuestiones planteadas en el punto IV del documento MM/WG/LD/14/4, "Opciones relativas a las Oficinas"
Procedimiento de revisión de decisiones
Alcance de la lista de productos y servicios (posible desvinculación)

INFORMES PERIÓDICOS A LA MESA REDONDA

Cobertura geográfica del Sistema de Madrid

Marco de rendimiento

Tiempo para tramitar operaciones corrientes (tiempo máximo de tramitación)

E-Madrid

[Fin del Anexo IV y del documento]