

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

**Decimosexta reunión
Ginebra, 2 a 6 de julio de 2018**

INFORME

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 (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 2 al 6 de julio de 2018.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Belarús, China, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Lituania, Marruecos, México, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión Europea (UE), Uzbekistán, Zimbabwe (56).
3. Estuvieron representados en calidad de observador los siguientes Estados: Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Malawi, Malta, Nigeria, Pakistán, Seychelles, Sri Lanka, Trinidad y Tabago (14).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organización Mundial del Comercio (OMC) (2).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Association romande de propriété intellectuelle* (AROPI), *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle* (CEIPI), *Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA), *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 Anexo III del presente documento.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN

7. El Sr. Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.
8. El director general informó que, desde la reunión anterior del Grupo de Trabajo, Tailandia, Indonesia y Afganistán se han adherido al Sistema de Madrid, lo que eleva el número de Partes Contratantes a 101 miembros que abarcan 117 países; asimismo, señaló que ha habido un interés cada vez mayor por parte de los posibles miembros, y dijo que se prevé una mayor expansión del Sistema de Madrid y una ampliación de su cobertura geográfica en los próximos dos o tres años.
9. En cuanto a la utilización del Sistema de Madrid por sus miembros actuales, el director general dijo que en 2017 se experimentó un crecimiento considerable, ya que el número de solicitudes ha aumentado un 5%, con 56.200 solicitudes internacionales presentadas en 2017, y añadió que se prevé una tasa de crecimiento de aproximadamente el 4% para 2018. Por cuarto año consecutivo, los Estados Unidos de América presentaron el mayor número de solicitudes de registro, seguidos de cerca por Alemania, China, Francia y el Reino Unido. En cuanto a la distribución geográfica general de las solicitudes, el director general observó que los países europeos siguen siendo los principales solicitantes, que presentan alrededor del 60% de las solicitudes, y que las solicitudes presentadas en Asia aumentaron alrededor del 17,5%, con la tasa de crecimiento más elevada en términos de utilización del sistema que tiene lugar en China, donde las solicitudes aumentaron un 36%, y en la Federación de Rusia, donde las solicitudes aumentaron un 24%. El director general también indicó que la Unión Europea fue la Parte Contratante más designada, seguida de China y los Estados Unidos de América.
10. En cuanto a los avances en el Sistema de Madrid y en la Oficina Internacional, el director general dijo que reconoce que han mejorado considerablemente el volumen de trabajo atrasado y los tiempos de tramitación, que se han reducido hasta un nivel aceptable. En lo que respecta a la plataforma de tecnologías de la información (TI), el director general señaló que las antiguas herramientas de seguimiento de la OMPI –ROMARIN, Madrid E-Alert y Madrid Real-Time Status– han sido sustituidas por Madrid Monitor, una nueva y más ágil herramienta de seguimiento integrada que está dando muy buenos resultados y ofrece acceso a la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales (la “Gaceta de la OMPI”), permitiendo el seguimiento de los registros internacionales. El director general señaló además que una nueva e importante iniciativa para la Organización en los próximos tres años sería una nueva plataforma de TI para el Sistema de Madrid.
11. El director general señaló que la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid brindará a la Oficina Internacional la oportunidad de recabar la opinión de los participantes acerca de varios asuntos concernientes a la evolución del Sistema de Madrid en el interés de las Oficinas y de los usuarios. En cuanto al próximo debate sobre la ampliación de los idiomas de trabajo del Sistema de Madrid, el director general hizo referencia al régimen lingüístico del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)) y alentó el debate en

torno al equilibrio entre las necesidades de los usuarios y el objetivo de que el Sistema de Madrid sea un sistema verdaderamente mundial, por una parte, y los efectos financieros y prácticos que supone la ampliación de los idiomas de trabajo para sus miembros, por otra parte.

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

12. El Sr. Steffen Gazley (Nueva Zelanda) fue elegido por unanimidad presidente del Grupo de Trabajo, el Sr. Geoffrey Muchai Ramba (Kenya) y el Sr. Pedro Damián Alarcón Romero (México) fueron elegidos por unanimidad vicepresidentes.

13. La Sra. Debbie Roenning (OMPI) desempeñó las funciones de secretaria del Grupo de Trabajo.

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

14. El presidente dio las gracias a los participantes por su elección y al director general por sus observaciones iniciales.

15. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día, con exclusión del punto 10 (documento MM/LD/WG/16/1).

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

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: SUSTITUCIÓN

17. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/16/2.

18. La Secretaría presentó el documento MM/LD/WG/16/2 y señaló que se había debatido la cuestión de la sustitución, bien en el Grupo de Trabajo o en la Mesa Redonda, desde 2010, y reconoció que, en la reunión anterior, el Grupo de Trabajo acordó provisionalmente las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (denominados en lo sucesivo “el Reglamento Común”), “el Arreglo” y “el Protocolo”) y en un nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas. La Secretaría indicó que las modificaciones acordadas provisionalmente especifican los principios que rigen la sustitución y prevén un procedimiento facultativo centralizado de presentación de solicitudes para pedir a las Oficinas que tomen nota de conformidad con el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo. La Secretaría recordó que el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que preparase, para su 16.^a sesión, en un documento en el que se indique una fecha para la entrada en vigor de la Regla 21 modificada del Reglamento Común y se proponga una cuantía de la tasa que deberá especificarse en el nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas. La Secretaría recordó además que, durante la anterior reunión del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones informaron de que habría que enmendar su legislación interna para permitir ese procedimiento centralizado. La Secretaría también observó que no se ha llegado a un acuerdo sobre el tiempo necesario para la posible ejecución de las modificaciones propuestas, pero que hay estimaciones que van de dos a 10 años. La Secretaría se refirió a la decisión adoptada por la Asamblea de la Unión de Madrid de aprobar la asignación de fondos para el desarrollo de una nueva plataforma de TI centrada en el cliente e indicó que, dado que la labor sobre la plataforma de TI estará pronto en marcha, sería aconsejable aplazar la introducción de nuevos procesos automatizados hasta después del despliegue de dicha plataforma y hasta que el Grupo de Trabajo haya acordado el tiempo

necesario para aplicar las modificaciones. Sin embargo, la Secretaría invitó al Grupo de Trabajo a que estudiara la posibilidad de aclarar los principios fundamentales de la sustitución en la Regla 21, a fin de dar orientación a los titulares de marcas y a las oficinas sobre la sustitución, sin modificar el procedimiento actual.

19. El presidente declaró que las tres cuestiones objeto de debate son: i) el tiempo necesario para que las Partes Contratantes apliquen las modificaciones de la Regla 21, que figuran en los párrafos 1 a 5 del documento MM/LD/WG/16/2; ii) la fecha de entrada en vigor propuesta, que abarca los párrafos 6 a 12 del mismo documento; y iii) una propuesta de modificación de la Regla 21 para incluir únicamente la aclaración de los principios de la sustitución, sin modificar el procedimiento actual. El presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para formular comentarios sobre la primera cuestión, el tiempo necesario para que las Partes Contratantes puedan aplicar las modificaciones de la Regla 21.

20. La delegación de Nueva Zelanda estimó que, habida cuenta de la aplicación de la división en febrero de 2019, la aplicación de un sistema centralizado se debería llevar a cabo en los dos años siguientes.

21. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros, apoyó la continuación de los debates en pos de una práctica armonizada en lo que respecta al alcance de la sustitución, pero tomó nota con pesar de que la Secretaría no ha adoptado ninguna postura sobre las dos cuestiones pendientes tras la 15.ª sesión del Grupo de Trabajo. La delegación dijo que reconoce que la Oficina Internacional revisará exhaustivamente todos sus servicios del Sistema de Madrid con miras a crear una plataforma integral centrada en el cliente, pero indicó que no está de acuerdo con la opinión de que sería prematuro recomendar una posible fecha de entrada en vigor de las propuestas de modificación de la Regla 21 o una cantidad para el nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas. La delegación dijo que espera que la Oficina Internacional esté en condiciones de formular sugerencias provisionales sobre ambas cuestiones en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, junto con las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común.

22. La delegación de Italia dijo que es importante que la Oficina Internacional tenga lista la nueva plataforma de TI antes de que pueda formularse cualquier comentario sobre el tiempo necesario para la entrada en vigor de las modificaciones de la Regla 21.

23. El presidente, tras señalar que no se formularon más observaciones sobre los párrafos 1 a 5 del documento, cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formularan observaciones sobre el resto del documento.

24. La delegación del Japón declaró que, desde la perspectiva de los usuarios, los debates sobre una serie de principios que rigen la sustitución de los registros nacionales o regionales que podrían seguir todos los miembros no deberían aplazarse hasta que se ponga en marcha un mecanismo centralizado de presentación de solicitudes de carácter facultativo.

25. La delegación de la República de Moldova expresó su apoyo a la posibilidad de solicitar una tasa de sustitución y de incorporar los principios que rigen el procedimiento de sustitución. La delegación manifestó su preferencia por una interpretación flexible de los productos y servicios, en lo que respecta al alcance de la sustitución, como se indica en el párrafo 13.iii) del documento.

26. La delegación de Nueva Zelanda declaró que, habida cuenta del escaso número de solicitudes de sustitución recibidas y a la luz de las mejoras en TI que ha de realizar la OMPI, la puesta en marcha de un mecanismo centralizado de presentación de solicitudes no es urgente. No obstante, la delegación añadió que los debates no deben aplazarse indefinidamente y convino en que las modificaciones de la Regla 21 se examinen en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.

27. La delegación de Suecia, refiriéndose al párrafo 13.iii) del documento, pidió a la Secretaría que siga formulando observaciones sobre el alcance de la sustitución y, en particular, que aclare el significado de la sustitución parcial. La delegación dijo que, en virtud de una interpretación flexible del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, es evidente que sería posible sustituir un registro nacional de, por ejemplo, “vinos”, de la clase 33, por un registro internacional de “bebidas alcohólicas”; y, en ese caso, el alcance de la sustitución sería “vinos” porque todos los productos del registro nacional estarían cubiertos por el registro internacional. La delegación cuestionó que un registro nacional que abarque, por ejemplo, los productos de las clases 18 y 25 pueda sustituirse por un registro internacional que abarque productos y servicios de las clases 18, 25 y 42. La delegación preguntó si, en ese caso, habrá una sustitución parcial de las clases 18 y 25 y si eso supondrá que los productos de esas clases gocen de la misma fecha de prioridad que en el registro nacional mientras que los servicios de la clase 42 tengan como fecha de prioridad la fecha del registro internacional. La delegación puso en cuestión que un registro nacional que contenga productos y servicios en las clases 18, 25 y 42 pueda sustituirse por un registro internacional que contenga productos de las clases 18 y 25 únicamente, y preguntó si, en ese caso, sería posible suprimir la clase 42 del registro nacional para hacer posible la sustitución.

28. La delegación de Israel indicó que, desde que se adhirió al Sistema de Madrid en 2010, Israel había recibido 20 peticiones de tomar nota de la sustitución. La delegación señaló que, al tomar nota de la sustitución, la Oficina de Israel examinó los tres principios expuestos en el párrafo 13 del documento, a saber, la fecha efectiva de la sustitución, el momento de la solicitud y la coexistencia de los registros nacionales e internacionales. En cuanto al alcance de la sustitución, tal como se establece en el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, la delegación dijo que la Oficina exige que todos los productos y servicios que figuran en el registro nacional estén incluidos en el registro internacional. O, en otras palabras, si bien el alcance del registro internacional puede ser más amplio que el del registro nacional, no es posible lo contrario. La delegación dijo que la sustitución parcial beneficiaría a los usuarios e indicó que Israel considerará la posibilidad de introducir cambios en su legislación si se prevé explícitamente una sustitución parcial en el Reglamento Común.

29. La delegación de España, refiriéndose al párrafo 13.iii) del documento, y a la interpretación de la expresión “los productos y servicios en el registro serán iguales o equivalentes a los comprendidos en el registro internacional”, cuestionó el significado de la palabra “equivalente” y declaró estar a favor de una interpretación estricta del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo y, por lo tanto, necesita conocer el alcance exacto del término “equivalente”.

30. La delegación de Alemania se refirió a un ejemplo de sustitución parcial que figura en un documento examinado en la anterior reunión del Grupo de Trabajo y recordó que, en ese ejemplo, un registro nacional que abarca “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”, en la clase 25, podría ser sustituido por un registro internacional que abarque únicamente “prendas de vestir” y, en ese caso, el registro nacional sería más amplio que el registro internacional, aunque la sustitución parcial tendría lugar ya que ambos registros abarcan “prendas de vestir”. Sin embargo, la delegación dijo entender del párrafo 100,03 de la Guía del registro internacional de marcas en el marco del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid publicado por la OMPI, que el registro internacional no tiene que tener una lista idéntica de productos y servicios y que, si bien esa lista puede tener un alcance más amplio, no puede ser más restringida. A ese respecto, la delegación expresó su apoyo a las opiniones formuladas por la delegación de Suecia y solicitó más aclaraciones sobre la sustitución parcial. En cuanto a la aplicación, la delegación indicó que, si bien Alemania no necesita modificar su legislación nacional, esperará hasta que la Oficina Internacional elabore un sistema centralizado de presentación de solicitudes para seguir formulando observaciones sobre los cambios en el sistema de TI de la Oficina Alemana y sobre el calendario para su aplicación.

31. La delegación de Colombia declaró que modificar la Regla 21 para reflejar los principios del párrafo 13.iii) del documento permitirá avanzar en la armonización de las prácticas de sustitución sin necesidad de introducir cambios significativos en los sistemas de TI de la Oficina Internacional y las Partes Contratantes. No obstante, la delegación dijo que es importante aclarar los puntos planteados por las delegaciones de España y Alemania, de modo que todos puedan compartir la misma interpretación.

32. La delegación de China declaró que el alcance de los productos y servicios en el registro nacional debería ser equivalente, o al menos muy similar, al del registro internacional.

33. La delegación de Cuba manifestó su acuerdo con los principios enunciados en el párrafo 13.ii) del documento y propuso que la Oficina Internacional presente un documento en el que se propongan posibles modificaciones de la Regla 21 del Reglamento Común a fin de reflejar esos principios y que sea examinado en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

34. El representante de la INTA afirmó que, por las razones expuestas por la Oficina Internacional en el documento, podría llevar cierto tiempo fijar una fecha para la aplicación de un mecanismo centralizado de presentación de solicitudes y señaló que el director general de la OMPI había hecho referencia a una plataforma de TI que se elaboraría en los próximos años. No obstante, el representante dijo que ese proyecto no debe retrasar la entrada en vigor de las modificaciones de la Regla 21, que incorporan los principios enunciados en el párrafo 13 del documento, o, por lo menos, tales principios en los puntos a i) ii) y iv) de dicho párrafo, respecto del cual se llegó a un amplio consenso en la anterior reunión del Grupo de Trabajo y respecto del cual se ha acordado en principio una nueva redacción. El representante de la INTA preguntó si esa redacción acordada podría recomendarse para la aprobación por la Asamblea de la Unión de Madrid en su próximo período de sesiones en lugar de esperar otro año para su aprobación.

35. La delegación de Italia señaló que Italia ha recibido solo cinco peticiones de tomar nota de la sustitución en los últimos 20 años, pero añadió que sigue con interés el debate sobre las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común y sobre el posible cambio en la Tabla de tasas con un nuevo punto 7.8. La delegación recordó que, en 2013, la Oficina de Italia respondió a un cuestionario sobre la sustitución que se había enviado a las Partes Contratantes y señaló que, desde entonces, el Grupo de Trabajo había estado debatiendo acerca de la posibilidad de ofrecer a los usuarios un mecanismo facultativo de presentación de solicitudes y que esos debates habían dado lugar a progresos y la identificación de los cuatro principios especificados en el párrafo 13 del documento. La delegación manifestó su acuerdo con los principios enunciados en los puntos i) y ii) de dicho párrafo, pero, con respecto al principio mencionado en el punto iii), la Oficina Italiana aplicó una interpretación literal del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, lo que significa que la Oficina exige que los productos y servicios afectados por la sustitución sean equivalentes a los previstos en el registro internacional. La delegación informó de que Italia nunca ha recibido una petición de sustitución parcial. En cuanto a las tasas, la delegación dijo que la Oficina italiana no exige el pago de tasas adicionales específicas para la sustitución, sino solo un timbre fiscal de 16 euros para que la petición tomara nota.

36. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que reconoce la necesidad y la utilidad de la sustitución y expresó su deseo de encontrar una solución. Añadió que también reconoce los problemas a los que se enfrentan otros miembros en relación con las denegaciones que se emitían sobre la base de la doble protección. Sin embargo, la delegación dijo que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) considera que las designaciones en registros internacionales son distintas de las solicitudes nacionales y no se enfrentan a un problema de doble protección al tomar nota de la sustitución. La delegación informó de que se exigirá a los Estados Unidos de América a realizar cambios significativos si se aprueban las modificaciones propuestas. La delegación explicó que su sistema se basa en el entendimiento de que el registro internacional no tiene efecto en los

Estados Unidos de América hasta que se haya concedido protección jurídica a ese registro y, en consecuencia, la USPTO espera hasta que el registro internacional esté registrado en los Estados Unidos de América antes de tomar nota de la sustitución. La delegación indicó además que, si se recibe una petición de sustitución antes de que se conceda la protección al registro internacional, esa petición no se tramitará hasta que se registre la extensión de la protección en los Estados Unidos de América. La delegación indicó que los Estados Unidos de América recibieron entre 15 y 20 solicitudes de sustitución al año, y que la puesta en marcha de un sistema centralizado obligaría a introducir varios cambios en el sistema de TI de la Oficina. La delegación señaló que la fecha en la que surte efecto la sustitución es una preocupación real porque se necesitará modificar la legislación y, en cambio, propuso que el Grupo de Trabajo examine otras propuestas para abordar el problema de la doble protección, como, por ejemplo, una disposición del Reglamento Común en la que se establezca que los registros internacionales estén separados de las solicitudes nacionales a los efectos de la sustitución. Por último, con respecto a los productos y servicios, la delegación dijo que, si bien los Estados Unidos de América tienen una interpretación literal del Artículo 4*bis*.2) del Protocolo, no se opondrán a la sustitución parcial.

37. La delegación de la República de Corea expresó su apoyo a las enmiendas propuestas, ya que beneficiarían a los usuarios, y dijo que espera que surtan efecto de manera oportuna. Sin embargo, dado el tiempo necesario para desarrollar la nueva plataforma de TI de la OMPI, la delegación dijo que sería conveniente esperar hasta que los miembros, incluida la República de Corea, estuvieran preparados para el cambio. La delegación subrayó que, si las tasas son inevitables, las sumas deben ser lo más bajas posible.

38. La delegación de Suiza declaró que las propuestas que figuran en los párrafos 4 a 6 del documento no plantean problema alguno para Suiza y añadió que, si bien en Suiza se acepta la sustitución parcial, la Oficina de Suiza recibió pocas solicitudes de sustitución, tan solo entre cuatro y cinco al año. La delegación expresó su preferencia por la pronta aprobación de las modificaciones, ya que la cuestión se ha estado debatiendo durante algún tiempo.

39. El presidente observó que se había llegado a un acuerdo sobre el aplazamiento de la puesta en marcha de un mecanismo centralizado de presentación de solicitudes y sugirió que las cuestiones pendientes sobre los principios fundamentales y sobre el alcance de la sustitución se examine en la siguiente sesión.

40. La delegación de Suecia manifestó su acuerdo con la propuesta del presidente.

41. La delegación de Alemania se preguntó si la redacción propuesta de la Regla 21 no se había acordado ya en la sesión anterior y, en ese caso, las únicas dos cuestiones objeto de debate son la cuantía de la tasa y la fecha de entrada en vigor. La delegación también se preguntó si el debate se limita a la tasa adeudada a la OMPI o si incluye los honorarios de las Oficinas.

42. El presidente aclaró que la redacción de la Regla 21 solo se había acordado provisionalmente en la sesión anterior y que algunas delegaciones todavía tenían preguntas sobre el alcance de la sustitución. El presidente confirmó que los debates se limitarán a la tasa adeudada a la OMPI para presentar una petición centralizada a las Oficinas a fin de que tomen nota de la sustitución.

43. La delegación de Suiza expresó su apoyo a los comentarios formulados por la delegación de Alemania y dijo que entiende que la única cuestión que queda parcialmente abierta es si la sustitución será total o parcial.

44. El presidente reiteró que se había llegado a un acuerdo para aplazar la puesta en marcha de un mecanismo centralizado de presentación de solicitudes, señaló que se han planteado cuestiones sobre el alcance y la fecha efectiva de la sustitución y recordó que también se ha

mencionado la necesidad de revisar la legislación interna de algunas Partes Contratantes. En consecuencia, el presidente sugirió, como mejor manera de avanzar, que en la próxima reunión del Grupo de Trabajo se siga debatiendo sobre la base de un nuevo documento en el que se examinen las cuestiones que se han estado examinando.

45. La representante de MARQUES acogió con agrado la opción de un archivo centralizado y un entendimiento común de la norma relativa a la sustitución. Sin embargo, el representante pidió que se avanzara lo antes posible sobre esa cuestión, dado que se lleva debatiendo durante mucho tiempo.

46. El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que prepare un nuevo documento a fin de examinarlo en su próxima reunión:

- i) en el que se aclaren los principios que rigen la sustitución, como el alcance de la sustitución y la fecha en que surte efecto; y
- ii) en el que se formulen propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común sobre la base de esos principios.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: TRANSFORMACIÓN

47. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/16/3.

48. La Secretaría declaró que la finalidad de la transformación, nuevo tema de debate, es mitigar las consecuencias de la cancelación de un registro internacional solicitado por la Oficina de origen debido a la cesación de los efectos de la marca de base, permitir al titular obtener la protección continua de la marca presentando solicitudes nacionales ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas con antelación dentro de un plazo específico. La Secretaría añadió que la fecha de presentación de la nueva solicitud (de transformación) será la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior, en su caso. La Secretaría recordó que no existen disposiciones sobre la transformación en el Reglamento Común, y añadió que, aparte de los requisitos mínimos para la solicitud de transformación establecida en el Artículo 9*quinquies* del Protocolo, la transformación ha de ser resuelta únicamente por la Parte Contratante interesada. La Secretaría indicó que, si bien el procedimiento de transformación debería ser valioso para los usuarios, la información recibida de las Oficinas revela que el procedimiento no suele utilizarse porque los usuarios consideran que es costoso, complejo y engorroso, algunos de ellos también indicaron que algunas oficinas no han aplicado todavía disposiciones que permiten la transformación y que a menudo les resulta más fácil presentar una nueva solicitud en lugar de tratar de aprovechar la transformación. La Secretaría recordó que, en ese contexto, los usuarios han pedido al Grupo de Trabajo que examine la forma en que el procedimiento podría simplificarse y ser más fácil de utilizar y declaró que el documento MM/LD/WG/16/3 contiene una breve reseña del marco jurídico en torno a la transformación e incluye observaciones formuladas por los usuarios que podrían explicar por qué la transformación está infrautilizada. La Secretaría invitó al Grupo de Trabajo a examinar la forma en que podría mejorarse el procedimiento de transformación para satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los usuarios.

49. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 1 a 8 del documento y alentó a las delegaciones a que informen sobre los procedimientos de transformación en sus respectivas Partes Contratantes, sugiriendo que las delegaciones también comparten las preocupaciones expresadas por los usuarios.

50. La delegación de Noruega señaló que la Oficina de Noruega recibe un número reducido de solicitudes de transformación e informó que en la Ley de Marcas de Noruega se especifican los principales criterios para la transformación, de conformidad con el Protocolo de Madrid. La delegación señaló que Noruega también ha complementado los reglamentos que ofrecen más detalles sobre la transformación y que los examinadores tramitan las solicitudes de transformación con arreglo a las directrices y siguen una lista de verificación. La delegación explicó que, si un titular desea transformar un registro internacional en una solicitud nacional, el titular debe presentar una solicitud estándar de registro de marca directamente ante la Oficina, y esa solicitud se considerará una solicitud nacional; añadió que la Oficina de Noruega cobra una tasa de presentación estándar y que el formulario de solicitud nacional permite al titular indicar que la solicitud se está tramitando como transformación, así como proporcionar el número y la fecha del registro internacional. La delegación dijo que la Oficina de Noruega también solicitará al titular que verifique que el registro internacional ha sido cancelado a petición de la Oficina de origen y, si se cumplen todos los criterios, la solicitud de transformación se aprobará, lo que dará lugar a que la designación de Noruega se produzca primero en un registro internacional y después en una solicitud nacional que porte la misma fecha de presentación y los mismos detalles de prioridad que el registro internacional. La delegación explicó además que si se ha concedido protección a un registro internacional cancelado en Noruega antes de la solicitud de transformación, la Oficina de Noruega registrará la marca en el registro nacional sin examen, y que las fechas de registro y de prioridad corresponden a las del registro internacional, el registro se publicará con una indicación en la que se explique que el registro se deriva de la transformación y que el titular recibirá un nuevo certificado de registro. La delegación indicó que, si el registro internacional se encuentra pendiente de protección en Noruega en el momento de la solicitud de transformación, la solicitud de transformación seguirá siendo aprobada, pero la solicitud nacional tendrá el mismo estado pendiente que el registro internacional antes de ser cancelado; añadió que, por ejemplo, si el registro internacional ha sido denegado provisionalmente u objeto de una oposición o reclamación de invalidez, lo mismo ocurrirá en el caso de la solicitud o el registro nacionales transformados, que simplemente habrán pasado a sustituir el registro internacional cancelado. La delegación dijo que acoge con satisfacción las iniciativas que pueden reducir las desventajas derivadas del principio de dependencia y que considera que sería beneficioso un procedimiento de transformación accesible y eficiente en los diferentes miembros.

51. La delegación de Nueva Zelanda explicó que la información sobre la transformación se publica en el sitio web de la Oficina de Nueva Zelanda y que los titulares pueden solicitar la transformación de su registro internacional enviando un mensaje de correo electrónico a la Oficina de Nueva Zelanda; dijo que no se cobrará tasa alguna por ese tipo de petición y que, desde el punto de vista del procedimiento, se creará una solicitud nacional que refleje el registro internacional, y que tanto las fechas de prioridad y de presentación de la solicitud como el estado de la marca serán los mismos. La delegación dijo que, si el registro internacional está protegido en el momento de su cancelación, se registrará la nueva marca nacional, pero si el registro internacional sigue siendo objeto de examen o se han presentado medidas procedimentales, tales medidas se transferirían a la marca nacional; añadió que, por ejemplo, si se hubiera iniciado un procedimiento de oposición sobre el registro internacional, continuaría con la marca nacional.

52. El presidente, tras señalar que no se habían formulado más observaciones sobre los párrafos 1 a 8 del documento, cedió el uso de la palabra para que se debatiera el resto del documento.

53. La delegación de Austria, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, dijo que es fundamental que todas las Partes Contratantes del Sistema de Madrid dispongan de la posibilidad de transformación. La delegación subrayó la importancia de aprovechar los comentarios de los usuarios para determinar algunas mejoras que podrían introducirse y expresó su apoyo a las recomendaciones que figuran en el párrafo 9 del documento y sus preocupaciones sobre la recomendación que figura en el punto iii) de dicho

párrafo relativo a los costos añadidos. La delegación declaró que las Partes Contratantes deberían poder establecer libremente una tasa para las solicitudes de transformación, y expresó su acuerdo con la recomendación que figura en el punto iv) del documento, relativa a evitar la duplicación innecesaria de tareas; añadió que esto ya es una realidad en la Unión Europea y puso como ejemplo el artículo 24 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, que contiene disposiciones que están en consonancia con ese principio.

54. La delegación de Israel declaró que en los tres años anteriores había habido 30 casos de transformación. La delegación señaló que Israel cuenta con legislación específica relativa a la transformación, con arreglo a la cual la Oficina no ha reabierto el plazo de solicitud de examen, y que una solicitud de Israel recibe el mismo trato que un registro internacional. La delegación subrayó la importancia de que el proceso de transformación sea accesible, detallado y claro para los usuarios, y añadió que, en respuesta al documento del Grupo de Trabajo, pide a la Oficina Internacional que actualice la página de la Oficina de Israel en la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid. En cuanto al pago de las tasas de transformación en Israel, la delegación indicó que los solicitantes deben pagar nuevas tasas de solicitud, pero añadió que, para proteger a los usuarios y facilitar el uso de la transformación, Israel está dispuesto a reducir las tasas, algo que, sin embargo, llevará tiempo. La delegación declaró que las notificaciones de cesación de los efectos de marca de base deben tramitarse rápidamente, tanto por la Oficina de origen como por la Oficina Internacional, de modo que los titulares puedan presentar las solicitudes de transformación lo antes posible ante las Oficinas designadas.

55. La delegación de Francia señaló que el procedimiento de transformación de Francia se basa en las disposiciones del Protocolo de Madrid y no genera ningún problema, añadió que está a favor de las propuestas formuladas en el documento, en particular, las que figuran en los puntos iv) y v) del párrafo 9 del documento. Sin embargo, la delegación señaló que, como la delegación de Austria, tiene algunas reservas acerca del punto iii) de dicho párrafo y considera que las Oficinas deben permanecer neutrales en lo que respecta a las tasas.

56. La delegación de Italia informó de que Italia prevé la transformación y que, si bien la marca que se ha de transformar tiene que abarcar los productos y servicios reivindicados en el registro internacional, no necesitan ser exactamente los mismos, sino estar cubiertos por el registro internacional. La delegación subrayó que, a juzgar por el documento, parece haber pocas solicitudes de transformación, tan solo 96 solicitudes presentadas en 2010 y 127 en 2012. La delegación añadió que Italia ya ha seguido el procedimiento de transformación descrito en el párrafo 7 del documento y de conformidad con el Artículo 9 *quinquies* del Protocolo. Con respecto al párrafo 9 del documento, la delegación dijo que sigue dispuesta a examinar las posibles mejoras del procedimiento de transformación, pero señaló que es aceptable en su estado actual. La delegación manifestó su acuerdo con la postura expresada por la delegación de la Unión Europea de que cada Parte Contratante debe seguir siendo libre de establecer su propia tasa de transformación de conformidad con su legislación nacional siempre que los costos estén en consonancia con los intereses de los usuarios.

57. La delegación de la República de Moldova informó de que el país no había tenido muchos casos de transformación, con un promedio de cuatro a cinco casos al año. Sin embargo, dijo que la transformación es realmente importante y que se han introducido disposiciones especiales relativas a la transformación en su legislación nacional. La delegación explicó que el procedimiento de transformación descrito por la delegación de Noruega describe más o menos el procedimiento en la República de Moldova: los registros internacionales no se vuelven a examinar; no hay tasa de examen para la solicitud de transformación; la única tasa que el solicitante debe pagar es la tasa por la solicitud interna; el solicitante tiene que informar a la Oficina de que la solicitud se ha presentado en virtud de una transformación; y, aunque la solicitud no se haya vuelto a examinar, será nuevamente publicada. La delegación dijo que los usuarios están satisfechos con el procedimiento porque, en la mayoría de los casos, es menos costoso que presentar una nueva solicitud y que la solicitud transformada adopta la fecha del

registro internacional. La delegación expresó su apoyo a las opiniones expresadas por las delegaciones de la Unión Europea y de Italia sobre el hecho de que cada Parte Contratante debe examinar sus costos para garantizar que el sistema sea asequible; añadió que, en su opinión, los debates sobre el procedimiento de transformación deberían continuar para tener un enfoque coherente, pero que cada Parte Contratante debe seguir sus propios procedimientos de transformación con arreglo a su legislación.

58. La delegación de Colombia declaró que dispone de los reglamentos necesarios en vigor para la transformación, siguiendo los mismos principios descritos por otras delegaciones. La delegación explicó que no vuelve a examinar las solicitudes de transformación debido a que ya se han examinado, y expresó su acuerdo con las opiniones compartidas por la delegación de Israel, en el sentido de que cada Oficina establezca el procedimiento de transformación. La delegación dijo que examinará la información contenida en el documento y que, si introdujera modificaciones en su práctica, actualizaría la información de la Oficina de Colombia en la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid.

59. La delegación de la República de Corea declaró que la transformación protege al titular de un registro cancelado y reduce el riesgo de un ataque central; dijo que sería mejor debatir el motivo fundamental de la transformación. Mientras tanto, la delegación sugirió una reducción de las tasas de transformación para aliviar la carga que soporta el titular e informó de que la República de Corea no cobra ninguna tasa por la transformación.

60. La delegación del Japón dijo que, desde la perspectiva del usuario, mejorar el procedimiento de transformación aumentará la facilidad de uso del Sistema de Madrid. Añadió que las recomendaciones sugeridas en el párrafo 9 del documento le parecen útiles. La delegación confirmó que la Oficina del Japón ya ha proporcionado información sobre su procedimiento de transformación y las tasas que se mostrarán en la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid.

61. El representante de la INTA manifestó su acuerdo con las recomendaciones que figuran en el párrafo 9 del documento y dijo que le complace oír que las delegaciones que habían opinado sobre la cuestión hayan apoyado o descrito procedimientos que siguen esas recomendaciones. El representante de la INTA dijo que considera alentador el número de Partes Contratantes que no cobran por la transformación y que están dispuestas a establecer una tasa especial o a reducir dicha tasa, teniendo en cuenta que ya se han realizado parte o la totalidad del trabajo. El representante añadió que desea pedir a todas las Partes Contratantes que consideren que, en realidad, ya se ha pagado una tasa de presentación en el procedimiento internacional.

62. El representante de la JIPA manifestó su acuerdo con las mejoras propuestas en relación con el procedimiento de transformación, las cuales irán en beneficio de los usuarios, en particular, si las Partes Contratantes proporcionan información más detallada sobre la forma en que se tramitan las solicitudes de transformación mediante la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid.

63. La representante de MARQUES dijo que le complace oír que las cifras de transformaciones son bajas y señaló que, dado que la transformación sigue a la cancelación de la marca de base, bien por ataque central, oposición o u omisión involuntaria de renovación, cuanto más se pueda hacer para eliminar todo lo negativo que conlleva la transformación, mejor. El representante indicó que, como representante de la INTA, también se siente alentado por los debates y señaló que: si bien los miembros deben tener la libertad de decidir sobre su propio procedimiento y es conveniente obtener información detallada sobre el procedimiento de transformación de la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid, sería preferible que hubiera disposiciones modelo aplicadas en más miembros. La representante de MARQUES explicó que resulta confuso examinar procedimientos que pueden diferir de un país a otro, reiteró su solicitud formulada en la anterior reunión del Grupo de Trabajo de que las

Oficinas de las Partes Contratantes utilicen un formulario proporcionado por la OMPI a los fines de la transformación y pidió también que las tasas sean razonables, en particular, cuando ya se haya pronunciado una declaración de concesión de protección.

64. La delegación de Noruega señaló que el punto del orden del día objeto de examen se refiere a la transformación y no a la dependencia, pero apoya las opiniones expresadas por la delegación de la República de Corea; subraya la importancia de proseguir los debates en el Grupo de Trabajo sobre los costos y las consecuencias negativas de la dependencia.

65. La representante de la ECTA preguntó si las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, tras haber sido informadas por la Oficina Internacional de que un registro internacional ha dejado de surtir efecto, notifican al titular que tiene tres meses para transformar el registro internacional en una solicitud nacional o regional y dijo que se pregunta si una mayor sensibilización puede ser la clave para salvaguardar las marcas mediante un mayor uso del sistema de transformación. La representante dijo que no cree que se trate solo de una cuestión de tasas o de formularios sino, más bien, de una cuestión de sensibilización, así como de definición de la transformación como un cambio hacia la vía nacional, puesto que la propia transformación del término puede suponer un obstáculo para muchos titulares al tratarse de una palabra ardua.

66. El representante de la JPAA dijo que acoge con satisfacción y expresa su apoyo a la continuación de los debates sobre las posibles mejoras de los procedimientos de transformación, como se indica en el párrafo 9.i) a v) del documento, y espera que el costo de solicitar la transformación en cada país designado sea razonable y que la información relativa a los procedimientos de transformación se publique en la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid.

67. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que el país ha incorporado la transformación a su legislación nacional, que cuenta con normas que regulan su proceso y sus requisitos, que también se ha incluido en el Manual del examinador de la Oficina, que se ha puesto a disposición del público y de los profesionales, y que dicha información también se ha puesto a disposición de los usuarios en la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid. En cuanto a las tasas, la delegación informó de que, si bien la Oficina cobra una pequeña tasa por tramitar la solicitud de transformación, no se cobra tasa alguna por la nueva solicitud creada como resultado de la transformación. La delegación explicó que esa tasa cubre los gastos en que incurre la Oficina y que se han recibido muy pocas solicitudes de transformación, tan solo de 30 a 35 solicitudes de transformación en total. La delegación explicó que, si bien existe un formulario electrónico para la presentación de solicitudes de transformación, la labor en sí se realiza manualmente y, por lo tanto, considera la tasa razonable y que cubre suficientemente los costos de tramitación de las solicitudes. Sobre esa base, la delegación dijo que está a favor de que se establezca una tasa y apoya, al igual que otras delegaciones, que cada miembro determine si cobra una tasa. Con respecto al examen de la solicitud de transformación, la delegación informó de que la práctica de la USPTO consiste en volver a examinar la solicitud en términos generales y explicó que, cuando una solicitud se transforma en una solicitud nacional, es necesario indicar un fundamento para la presentación de la solicitud, del mismo modo que el solicitante tendría que hacerlo al presentar una solicitud nacional, lo que exige que todos los casos de transformación estén sujetos a un nuevo examen de mínimos para determinar si entran en juego nuevos requisitos a raíz de que el solicitante haya indicado un nuevo fundamento para la presentación. Explicó además que en los Estados Unidos de América se exige el uso efectivo de una marca y que, en consecuencia, la USPTO examinará el uso del solicitante y comprobará si este cumple los requisitos para obtener un registro nacional; por lo tanto, si la designación de los Estados Unidos de América está pendiente de protección o si se le ha concedido protección durante el proceso de transformación, la solicitud podrá volver a ser examinada en algunos casos, lo que suele ocurrir cuando ha transcurrido un período de tiempo considerable entre el examen de la petición inicial de extensión de la protección y la solicitud de transformación. La delegación dijo que, en los

casos en que haya transcurrido un tiempo considerable, al haber podido cambiar las condiciones del mercado, la USPTO volverá a examinar la marca para determinar si la denegación sería necesaria cuando, por ejemplo, la marca ya no tenga carácter distintivo. La delegación dijo que esa ha sido la práctica de la USPTO desde el principio, continúa en la actualidad y, probablemente, también en el futuro; dijo que en general ese examen somero no plantea ninguna cuestión nueva y que la nueva solicitud resultante del proceso de transformación será objeto de protección o continuará protegiéndose, pero que, a veces, puede haber problemas que exijan una denegación por motivos de fondo y, quizá impedir el registro.

68. La delegación de China explicó que las solicitudes de transformación se tramitan de conformidad con el Protocolo y que, si bien no es necesario pagar una tasa de transformación, el solicitante tiene que pagar la tasa por una solicitud nacional, de conformidad con las leyes nacionales de China. La delegación declaró que la transformación tiene un papel que desempeñar en el ejercicio de las ventajas del Sistema de Madrid, pero que, habida cuenta de los distintos procedimientos seguidos en los distintos países, los cambios en el procedimiento de transformación han conllevado a la modificación de las leyes nacionales, así como de los sistemas de TI de las Oficinas, que merecen un examen más detenido y un período de preparación más largo. Añadió que el costo del registro de marcas varía de un país a otro y que, en consecuencia, las Oficinas nacionales deben decidir el monto de las tasas de transformación.

69. El representante de la AROPI hizo referencia a los comentarios formulados por la delegación de los Estados Unidos de América sobre la posibilidad de que se vuelva a examinar una solicitud de transformación y estimó que sería bastante difícil para los usuarios entender que la solicitud deba volver a examinarse sobre la base de criterios distintos de los aplicados el día en que se presentó la solicitud internacional porque una de las principales ventajas de la transformación es beneficiarse de la fecha inicial del registro internacional. El representante de la AROPI dijo que resulta curioso que los criterios de examen actualizados prevalezcan en una solicitud de transformación, la cual debería mantener los derechos ya concedidos con anterioridad. En referencia a los comentarios formulados por la delegación de Italia, el representante declaró que, si bien el pago de una tasa no se justifica necesariamente, dado que ya se ha pagado la tasa en el momento de la presentación, no se opone a ello puesto que, como ha observado la representante de la ECTA, la cuantía es razonable y esa tasa irá, en realidad, en beneficio del titular que goza de un derecho retroactivo al día de la presentación inicial de la solicitud internacional.

70. La delegación de Suiza informó de que la Oficina de Suiza vuelve a examinar parcialmente las solicitudes de transformación y las deniega si existen nuevos motivos para la denegación; señaló que, si bien la Oficina aún no ha rechazado ninguna solicitud transformada, desea estar en condiciones de hacerlo cuando la práctica haya cambiado, por ejemplo, cuando la lista de productos y servicios que hayan sido aceptados en el registro internacional ya no se ajuste a la práctica suiza. La delegación recordó que la Oficina ha experimentado una vez un caso en que se había producido una cancelación parcial en la que, si la Oficina hubiera aceptado una solicitud de transformación, habría concedido derechos adicionales. La delegación dijo que, para evitar esos casos poco frecuentes, Suiza deja abierta la posibilidad de volver a examinar la solicitud de transformación y confirmó que Suiza requiere el pago de tasas por la solicitud de transformación.

71. La delegación de Noruega informó de que, cuando se ha concedido protección al registro internacional, la Oficina de Noruega no vuelve a examinar las solicitudes de transformación porque Noruega considera que una solicitud de transformación debe tratarse de la misma manera que el registro internacional. Añadió que, sin embargo, el registro nacional transformado puede ser objeto de medidas de revocación o invalidación y que podría plantearse un posible cambio en la práctica como motivo de los procedimientos de revocación o invalidación.

72. El Grupo de Trabajo tomó nota de las recomendaciones relativas al procedimiento de transformación que podrían aplicar las Partes Contratantes designadas, que se expone en el párrafo 9 del documento MM/LD/WG/16/3, en el entendimiento de que esas Partes Contratantes tienen la facultad de fijar una tasa por la presentación de una solicitud resultante de una transformación.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: NUEVOS TIPOS DE MARCAS Y NUEVOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN

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

74. La Secretaría presentó el documento, en el que se introdujo un nuevo tema de debate, como se establece en la hoja de ruta acordada por el Grupo de Trabajo en 2016, ofreció una reseña del marco jurídico del Sistema de Madrid y enumeró una serie de cuestiones que el Grupo de Trabajo debería considerar como base para futuros debates. La Secretaría declaró que el marco jurídico del Sistema de Madrid no limita los tipos de signos que pueden registrarse como marcas en el marco del Sistema de Madrid y que los tipos de signos que pueden constituir marcas y protegerse como tales en sus Partes Contratantes siguen siendo un asunto que corresponde a sus respectivas legislaciones internas. La Secretaría recordó que en la Regla 9 del Reglamento Común se exige únicamente que el solicitante indique que la marca es de un tipo determinado y que la Oficina de origen certifique que la misma indicación conste en la marca de base. La Secretaría señaló que las Partes Contratantes designadas podrían denegar la protección del registro internacional cuando, por ejemplo, el signo en cuestión no se considere que constituya marca en virtud de su legislación nacional. La Secretaría explicó que en el Sistema de Madrid exige la representación gráfica de la marca y que ese es también el caso en varias Partes Contratantes. La Secretaría invitó al Grupo de Trabajo a considerar si la reproducción gráfica del requisito de la marca debería sustituirse por un requisito más flexible, como por ejemplo, por ejemplo, que la solicitud contenga una representación de la marca y la posibilidad de introducir nuevos medios de representación de esa marca.

75. El presidente sugirió que el documento se examinara en cinco partes e invitó a las delegaciones a formular primero observaciones generales sobre todo el documento.

76. El representante de la INTA dijo que entiende que el tema se refiere a la capacidad de los solicitantes de utilizar el Sistema de Madrid para obtener protección en jurisdicciones que requieran o vayan a requerir representación no gráfica de marcas no tradicionales, por ejemplo, en la Unión Europea y sus Estados miembros. El representante de la INTA afirmó que, si el objetivo del Sistema de Madrid es seguir siendo una vía alternativa para la protección, tendrá que adaptarse a las necesidades cambiantes provocadas por las nuevas tecnologías. El representante de la INTA preguntó si una marca presentada en una jurisdicción que requiere representación no gráfica puede utilizarse como marca de base para una solicitud internacional; expresó su acuerdo con las sugerencias formuladas en los párrafos 21 y 24 del documento de que los nuevos medios de representación pueden y deben introducirse gradualmente y que se debería desarrollar un intercambio electrónico de datos en el Sistema de Madrid con miras a facilitar la transmisión de archivos digitales con una representación no gráfica de las marcas no tradicionales. El representante de la INTA señaló a la atención de los presentes la conexión de esto último con las normas relativas a la gestión electrónica de las marcas sonoras, elaboradas por el Comité con arreglo a las normas de la OMPI dos años antes.

77. La delegación de la Federación de Rusia dijo que su legislación nacional no impide que ninguna marca sea registrada y que, entre un año y otro, ha habido un aumento en el número de solicitantes que presentan solicitudes de registro de marcas ante su registro nacional en formato electrónico, lo que representa aproximadamente el 50% de las solicitudes recibidas por la Oficina de la Federación de Rusia en el pasado año; indicó además que durante el pasado año se produjo un aumento significativo del 7% en el número de solicitudes presentadas en

formato electrónico, y se permitió a los solicitantes presentar representaciones de la marca en formato digital, que no se limita a la representación gráfica. La delegación subrayó la importancia de desarrollar un intercambio electrónico de datos en el marco del Sistema de Madrid a fin de prever la posibilidad de intercambiar archivos, incluida la representación no gráfica de marcas. La delegación dijo que su Oficina está dispuesta a aceptar esas solicitudes.

78. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los párrafos 1 a 9 del documento relativo a la reseña del marco jurídico.

79. La delegación de la Unión Europea dijo que el año anterior informó a la Asamblea General de la OMPI acerca del nuevo Reglamento n.º 2017/1101 sobre la marca de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de octubre de 2017, y de la nueva Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, la cual están aplicando los Estados miembros de la Unión Europea. La delegación confirmó que la nueva legislación de la Unión Europea deroga el requisito de representación gráfica y se ha sustituido por un requisito general en el sentido de que la marca debe poder ser representada en el Registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección. Añadió que, tras el cambio, la Unión Europea y sus Estados miembros consideran de la mayor importancia que los solicitantes y titulares de registros de marca de la Unión Europea dispongan de la posibilidad de solicitar la ampliación de la protección a las marcas no tradicionales por conducto del Sistema de Madrid de conformidad con las modernas condiciones que tendrán a su disposición en virtud de la nueva legislación de la Unión Europea. La delegación subrayó que el uso de las últimas tecnologías en las prácticas de solicitud presentes también facilitará la modernización, digitalización y mejora de la facilidad de uso del Sistema de Madrid, y añadió que, en ese contexto, se estaba teniendo debidamente en cuenta el documento MM/LD/WG/16/4. Declaró que considera que la evaluación del marco jurídico del Sistema de Madrid requiere una mayor elaboración y se refirió, como ejemplo, a, en los párrafos 9 y 15 del documento, en el que se indica claramente que existe un requisito para la reproducción gráfica de las marcas, como se establece en la Regla 9.4.a)v) del Reglamento Común, y que el formulario oficial correspondiente no está disponible en un formato que permita a los usuarios evitar la reproducción gráfica. Sin embargo, la delegación añadió que en el párrafo 5 del documento se indica que en el Reglamento Común no se limitan los tipos de marcas para los que puede presentarse una solicitud internacional y que en el párrafo 12 del mismo documento se expresan dudas acerca de si sería conveniente, o incluso necesario, modificar el Reglamento Común. La delegación señaló que en el párrafo 17 del documento se sugiere que los formatos aceptables se traten en las Instrucciones Administrativas, algo que, a su juicio, no será posible sin modificar la norma subyacente del Reglamento Común. La delegación pidió, a la luz de esas consideraciones, nuevas aclaraciones por parte de la Secretaría; añadió que agradece y comprende perfectamente el interés manifestado por la Oficina Internacional en los párrafos 18 a 25 del documento en relación con las dificultades que se le podrían plantear a algunas Partes Contratantes en caso de introducirse nuevos medios de representación en el Sistema de Madrid. Sin embargo, dijo que considera que el documento no profundiza en la cuestión y no incluye sugerencias sobre la manera de superar esas preocupaciones; añadió que la Unión Europea ha emprendido posibles formas de armonizar el Sistema de Madrid con los avances técnicos y que, como resultado de esa labor en curso, le gustaría presentar una propuesta en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, aunque quiere seguir escuchando las opiniones de otros participantes en el Grupo de Trabajo. La Unión Europea y sus Estados miembros aguardan con interés nuevos debates sobre lo que considera una cuestión importante y están dispuestos a colaborar con la Oficina Internacional, los miembros de la Unión de Madrid y las asociaciones de usuarios interesadas a fin de encontrar soluciones técnicas y jurídicas para la adecuada protección de las marcas no tradicionales por conducto del Sistema de Madrid.

80. La delegación de Italia, como país europeo y miembro de la Unión de Madrid, subrayó la importancia de examinar nuevos tipos de marcas y medios de representación, y añadió que cree firmemente que los usuarios deben tener los mismos criterios y oportunidades al solicitar las marcas europeas e internacionales a través del Sistema de Madrid. La delegación informó de que, con arreglo al Artículo 3 de la nueva Directiva de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2015, la representación gráfica ya no es necesaria para las solicitudes de registro de marcas de la Unión Europea y que esa directiva entrará en vigor en Italia a partir de enero de 2019. La delegación manifestó su acuerdo con las opiniones expresadas por la delegación de la Unión Europea en el sentido de que el uso de las tecnologías más recientes en las prácticas vigentes facilitará la modernización y la digitalización del Sistema de Madrid. Declaró que, para lograr una mejora tan magnitud, el uso de la presentación electrónica es esencial, y añadió que, dado que las Partes Contratantes tienen soluciones, situaciones, legislación y requisitos nacionales diferentes, la armonización no será un objetivo fácil; por lo tanto, es importante mantener un debate constructivo durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre ese tema para encontrar una forma de avanzar. Afirmó que hay que tener en cuenta los posibles efectos de la introducción de nuevos medios de representación y que los esfuerzos en ese sentido están evolucionando tanto en las Oficinas nacionales como en la Oficina Internacional. La delegación se refirió a la labor realizada en 2008, cuando durante una reunión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas se abordó el tema de la representación de marcas no tradicionales, como las marcas tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, las marcas animadas o multimedia, las marcas de posición, las marcas gestuales y las marcas sonoras, y dijo que esa labor debe continuar. La delegación expresó su apoyo a la propuesta de modificar la Regla 9.4.a) del Reglamento Común, pero no está de acuerdo con la sugerencia de que los requisitos para la representación de la marca y los formatos aceptables se traten en las Instrucciones Administrativas debido a la importancia de la cuestión.

81. La delegación de Israel informó de que, aparte de las marcas tridimensionales, no se han registrado en Israel muchos otros tipos de marcas no tradicionales; no se han registrado marcas olfativas, pero sí unas 20 marcas sonoras y animadas y algunas marcas de color. La delegación dijo que considera que, ante la aparición de nuevos tipos de marcas no tradicionales, estos cambios deben reflejarse en el Reglamento Común; afirmó que la naturaleza de la marca para la que se solicita protección debe indicarse desde el momento de la notificación del nuevo registro internacional y de la forma más clara y definida posible para todas las Partes Contratantes designadas; y declaró que la propuesta de incluir descripciones voluntarias detalladas de la marca es una buena forma de hacer frente a ese problema. La delegación dijo que el Reglamento Común debería modificarse para dar cabida a la representación no gráfica en casos excepcionales, por ejemplo, adjuntando un archivo sonoro en el que la representación visual de la marca consista en notas musicales o en la descripción de un sonido, como el rugido de un león, y que esa posibilidad se refleje en el formulario oficial MM2. La delegación dijo que Israel tendrá que modificar su legislación para permitir la representación no gráfica de esas marcas y que, en lo que respecta a la transmisión de archivos digitales, la Oficina de Israel tendría que recibir el archivo sonoro al recibir la notificación del registro internacional de una marca sonora y que su infraestructura tecnológica tendría que permitir esos archivos digitales. La delegación declaró que la Oficina de Israel reconoce la importancia de la cuestión y está dispuesta a colaborar con sus profesionales de TI para desarrollar esas soluciones. La delegación añadió que los archivos digitales deberán poder consultarse y ser accesibles tanto en Madrid Monitor como en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI.

82. La delegación del Japón declaró que considera que no urge introducir nuevos medios de representación y que, con miras a mejorar la facilidad de uso de los usuarios tanto para los solicitantes como para las Oficinas y para promover la digitalización del procedimiento del Sistema de Madrid, sería más útil comprender mejor la situación actual de los procedimientos del Sistema de Madrid, identificar problemas específicos y analizar formas de resolverlos. La delegación dijo que, en consecuencia, el Japón desea desempeñar un papel activo en la promoción del debate sobre el logro de ese objetivo, y propone, por ejemplo, añadir ejemplos de marcas en el formulario MM2 si ayudan a aclarar el modo en que los usuarios deben cumplimentar las solicitudes internacionales. Añadió que, si bien el envío y la recepción de datos en formato electrónico pueden ser beneficiosos tanto para los solicitantes como para las Oficinas, podría transcurrir mucho tiempo hasta que algunas Partes Contratantes revisen sus leyes nacionales y perfeccionen su sistema, siendo el Japón uno de ellos; por lo tanto, dijo que aconseja que se examine detenidamente la cuestión.

83. La delegación de Australia expresó su apoyo por una mayor coherencia a la hora de tramitar los nuevos tipos de marcas y dijo que desea que se tengan en cuenta los comentarios formulados por la delegación del Japón; propuso que la Oficina Internacional realice una encuesta sobre la forma en que los miembros gestionan actualmente esos tipos de marcas para reunir información sobre la que podrían basarse los debates. La delegación dijo que, en su opinión, sería útil disponer de información sobre los tipos de marcas protegidas en los miembros, así como sobre los detalles de los requisitos mínimos para que las solicitudes puedan ser tramitadas y examinadas; añadió que, a su juicio, la información sobre nuevos tipos de marcas cuyo registro ya se está solicitando en las Oficinas de los miembros del Sistema de Madrid podría ser útil para determinar el método que se utilizará en el Sistema de Madrid y que podrá dar lugar a una aceptación lo más amplia posible sobre los tipos de marcas entre los miembros.

84. La delegación de Francia expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea y su convencimiento sobre la necesidad de modificar el Reglamento Común puesto que la versión actual puede interpretarse como una limitación de los tipos de marcas que pueden presentarse en el marco del Sistema de Madrid. La delegación dijo que está a favor de desarrollar un intercambio electrónico de datos.

85. El representante de la JPAA señaló que los solicitantes no pueden indicar expresamente en el formulario MM2 el tipo de marca para la que desean obtener protección y añadió que, cuando un solicitante desea obtener un registro, por ejemplo, de una marca de posición, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas podrían malinterpretar que el solicitante desea obtener protección para otro tipo de marca. El representante declaró que la JPAA considera se podrían evitar esos malentendidos para los solicitantes si los tipos de marcas figurasen en el formulario MM2.

86. La representante de la JTA expresó su acuerdo con las opiniones formuladas por el representante de la JPAA, en el sentido de que sería conveniente disponer de recuadros en el formulario MM2 para indicar nuevos tipos de marcas, como, por ejemplo, las marcas multimedia y las marcas animadas, para asegurarse de que las marcas se protegen en las Partes Contratantes designadas.

87. El representante de la JIPA manifestó su apoyo a las opiniones formuladas por los representantes de la JPAA y la JTA, y añadió que los usuarios japoneses pueden hacer un buen uso del sistema de Madrid para proteger las marcas tradicionales y no tradicionales, cuando sea posible, mediante un sistema electrónico de presentación de solicitudes en el futuro.

88. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el resto del documento, párrafos 10 a 25.

89. La delegación de la Unión Europea solicitó a la Secretaría que explique con mayor detalle el párrafo 17 del documento y, en particular, la referencia a la función de las Instrucciones Administrativas en relación con el requisito de representación gráfica. La delegación reiteró que la petición de información ha sido formulada en su declaración inicial a este respecto, presentada en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, e insistió en que tiene clara la interpretación que hace la Oficina Internacional del Reglamento Común. La delegación se pregunta si la Secretaría está considerando, en el párrafo 17, una de las posibles hipótesis que se examinarán más a fondo la redacción del Reglamento Común que estipula que la marca debe reproducirse de manera que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial. La delegación dijo que cree, al menos desde un punto de vista estrictamente teórico, que en el Reglamento Común no se exige explícitamente una representación gráfica de la marca y que el solicitante tiene que proporcionar la representación gráfica simplemente porque el formulario se diseñó de tal modo que sí se requiere la representación gráfica. La delegación se pregunta, en ese sentido, si, tras simplemente modificar el formulario oficial y las Instrucciones Administrativas para, por ejemplo, hacer que la forma sea adecuada para aceptar formatos electrónicos de marcas, ya no sería necesario modificar el Reglamento Común y los usuarios podrían evitar tener que proporcionar una reproducción gráfica de la marca. La delegación dijo que reconoce que ya se había dado un cierto grado de respuesta a esa pregunta en la introducción del documento presentado por la Secretaría, pero insistió en que se necesitaba una mayor aclaración, por lo que podría tener una interpretación completamente segura del Reglamento Común.

90. El presidente invitó a la Secretaría a responder a la pregunta formulada por la delegación de la Unión Europea.

91. La Secretaría explicó que, como se indica en la propia propuesta, para satisfacer las necesidades de los usuarios y seguir el desarrollo de las Partes Contratantes que están eliminando el requisito de representación gráfica es necesario modificar la regla 9.4)a)v). La Secretaría declaró que la regla establece que la solicitud internacional debe contener o indicar una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial y que, por lo tanto, nunca se ha pretendido cambiar simplemente la forma y modificar las Instrucciones Administrativas, sino modificar la regla 9.4) para exigir una representación de la marca en lugar de una reproducción que se ajuste al recuadro previsto a tal efecto. La Secretaría explicó además que lo que se entiende por formatos aceptables, como se indica en el párrafo 17 del documento, es el formato para representar electrónicamente la marca, como, por ejemplo, un archivo JPEG, MP3 o MP4, que podría tratarse en las Instrucciones Administrativas. La Secretaría añadió que, habida cuenta de la rapidez con la que evoluciona el sector tecnológico, sería preferible que dichos formatos figuren en las Instrucciones Administrativas para facilitar su modificación en lugar de enumerar todos los formatos en el Reglamento Común.

92. La delegación de Alemania recordó que una delegación había sugerido un cuestionario, pero consideró que ese cuestionario y estudio llevaría mucho tiempo. La delegación dijo que sería prematuro llevar a cabo una encuesta, dado que, al menos en lo que respecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea, el requisito de representación gráfica dejará de aplicarse a partir de febrero de 2019, y no habría experiencia en la aceptación de tales marcas no representadas gráficamente. Sin embargo, observó que hay varios países, entre ellos la Federación de Rusia, que ya han aceptado nuevas formas de marcas y ya no necesitan una representación gráfica. La delegación sugirió, como buena manera de seguir adelante, que se examinara en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo un proyecto de propuesta de modificaciones a la Regla 9.4)a)v) para examinarlo, que se examinará en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, lo que no exigiría que todas las Partes Contratantes modifiquen sus leyes, sino que, al menos, permitan el registro internacional de esos tipos de marcas en los países que los aceptan. La delegación dijo que, por ejemplo, un propietario de marca de Alemania que desee designar a la Federación de Rusia en el registro internacional con respecto a dicha marca podrá hacerlo. La delegación reiteró que no será necesario que todas

las Partes Contratantes modifiquen su legislación, que esto debe hacerse en la medida de lo posible, y que, mientras tanto, las Partes Contratantes que ya estén en condiciones de aceptar esas marcas podrán hacerlo.

93. El presidente invitó a la Secretaría a hacer uso de la palabra para formular comentarios.

94. La Secretaría destacó la importancia de distinguir de forma muy clara entre los nuevos tipos de marcas y el modo en que estas están representadas, y señaló que, si bien el debate se centra en los nuevos tipos de marcas, esos nuevos tipos de marcas podrían representarse gráficamente, por ejemplo, una marca sonora, que podría describirse mediante palabras y que esta sigue siendo práctica en algunos de los miembros de la Unión de Madrid. La Secretaría explicó que el tema objeto de debate se refiere a la representación de los signos no visibles por medios no gráficos como, por ejemplo, una marca sonora representada por una grabación digital en lugar de representarse gráficamente mediante palabras como, por ejemplo, “el rugido de un león”. La Secretaría declaró que, si bien la Oficina Internacional está preocupada por el formato en el que ha de representarse la marca, que determinados tipos de marcas puedan protegerse o no es una cuestión de fondo que continúa latente en el alcance de la legislación sobre marcas de las Partes Contratantes. La Secretaría subrayó que los medios para representar las marcas constituyen un asunto importante para la Oficina Internacional a fin de llevar a cabo procedimientos en virtud del Protocolo de Madrid y del Reglamento Común. La Secretaría explicó que la Oficina Internacional recibe y examina las solicitudes internacionales de forma no exhaustiva, registra y publica las marcas y posteriormente notifica a las Partes Contratantes de que se trate cuál es el procedimiento, incluso cuando la representación gráfica de la marca ha sido recibida en formato digital. La Secretaría informó de que, si bien la Oficina Internacional recibe el 80% de las solicitudes internacionales en formato digital, la cuestión fundamental es si todas las Oficinas de los miembros del Sistema de Madrid están dispuestas a recibir notificaciones sin una representación gráfica de la marca, lo que supondría que esas notificaciones tendrían que transmitirse electrónicamente. La Secretaría añadió que, en ese caso, no habrá ninguna corrección en la forma de la imagen en formato PDF o JPEG de la notificación, incluida la representación gráfica de la marca, que puede imprimirse fácilmente, y dijo que es consciente de que no todas las Oficinas están dispuestas a recibir comunicaciones electrónicas. La Secretaría subrayó que quiere señalar esta cuestión a la atención del Grupo de Trabajo porque es muy importante para su labor futura y reiteró que el Sistema de Madrid no contiene ninguna limitación en cuanto al tipo de marca que puede protegerse. La Secretaría declaró que lo que se limita es el tipo de representación, no el tipo de marca, y que es importante esta diferencia. La Secretaría recordó que la regla 9.4) lleva existiendo durante algún tiempo y destacó que, si bien se mencionan específicamente ciertos tipos de marcas, como las marcas tridimensionales y las marcas sonoras, no se mencionan específicamente otros tipos de marcas, como, por ejemplo, las marcas denominativas, y recordó que la Regla se refiere más bien a las marcas en caracteres estándar, que podrían considerarse obsoletas. La Secretaría declaró que hay margen para modificar y modernizar la regla, y destacó que esa modernización no será necesariamente un problema para la Oficina Internacional porque, independientemente de que la solicitud haya sido recibida con una reproducción gráfica de la marca en formato digital, en fichero JPEG o PDF, o con una representación no gráfica de la marca, como un archivo multimedia, no supone ninguna diferencia en cuanto al modo en que la Oficina Internacional tramita la solicitud. La Secretaría dijo que reconoce que más adelante se producirán problemas de carácter práctico, como, por ejemplo, los certificados de registro en los que se puede incluir un enlace que permita el acceso en línea a la representación no gráfica de la marca, y afirmó que es importante entender primero todas las consecuencias. La Secretaría invitó al Grupo de Trabajo a seguir formulando observaciones al respecto.

95. La delegación de Nueva Zelanda se remitió a los comentarios formulados por la Secretaría y confirmó que Nueva Zelanda también exige representación gráfica de las marcas; añadió que Nueva Zelanda adopta un enfoque muy flexible respecto de qué signos pueden constituir una marca, siempre que el signo cumpla el requisito de representación gráfica.

La delegación dijo que, si bien los sonidos están obligados a representarse gráficamente, como notación musical o descripción del sonido, también se permite la presentación electrónica de un archivo sonoro como representación complementaria de la marca, por lo que la combinación de esos tres elementos define el alcance de la marca. Dijo que, en su opinión, el requisito de representación gráfica tiene algunas ventajas prácticas, como mencionó la Secretaría, al publicar información sobre marcas, imprimir certificados de registro y comunicar información en los casos en que la transmisión electrónica no es una opción. La delegación dijo que, si bien acoge con agrado la introducción de medios electrónicos o de otros medios de representación de la marca en el Sistema de Madrid, no está de acuerdo con suprimir el requisito de representación gráfica en su totalidad.

96. La delegación de la República de Moldova informó de que su legislación nacional ya no exige representación gráfica y los solicitantes pueden solicitar marcas no tradicionales como sonidos, punzones y marcas de posición. Añadió que la Oficina de la República de Moldova interpreta con flexibilidad el requisito de representación y se aceptan, por ejemplo, descripciones de movimiento en lugar de una representación gráfica. La delegación expresó su apoyo a la iniciativa de introducir algunos cambios en la Regla 9.4) del Reglamento Común para permitir la presentación de solicitudes de nuevos tipos de marcas y recordó que ya se están aceptando formatos digitales que no constituyen un problema porque ya se ha puesto en marcha la comunicación digital con la Oficina Internacional. La delegación dijo que considera que el Portal de Madrid para las Oficinas de PI, que ya está desarrollado, ofrece a todas las Partes Contratantes la posibilidad de tener acceso a la reproducción de marcas en formato digital.

97. La delegación de México informó de que la aplicación de las enmiendas a su legislación para incorporar nuevos tipos de marcas comenzará en agosto de 2018. Por lo tanto, la delegación dijo que está interesada en conocer lo que han hecho otros miembros a ese respecto. La delegación apoya la propuesta de incluir las marcas no tradicionales en el Reglamento Común porque, como Unión Europea, ha abolido el requisito de representación gráfica. La delegación dijo que, si bien los titulares que solicitan el registro de marcas sonoras directamente en México tendrán la posibilidad de presentar un archivo sonoro, quienes deseen obtener protección en México en virtud del Sistema de Madrid recibirán una notificación de denegación provisional que les exija presentar un archivo sonoro. Por ese motivo, la delegación expresó su apoyo a la idea de incluir nuevos tipos de marcas en el Reglamento Común u otras opciones, como, por ejemplo, dar a los solicitantes la posibilidad de cargar un archivo sonoro.

98. La delegación de Alemania dijo que entiende el problema que la Oficina Internacional ha planteado en relación con las Oficinas que no pueden recibir comunicación electrónica, pero añadió que esperar hasta que todas las Oficinas estén en condiciones de recibir comunicaciones electrónicas no sería una buena razón para posponer la introducción de la representación no gráfica de las marcas. La delegación reconoció que no tiene una solución, pero dijo que no considera que esa introducción suponga un gran problema en términos prácticos puesto que es poco probable que un solicitante designe y gaste dinero en un país a sabiendas de que la marca será rechazada desde el principio. La delegación sugirió que la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid proporcione información sobre si un país exige representación gráfica, y añadió que no debe haber ninguna razón para aplazar la decisión en los próximos 10 o 15 años.

99. El presidente reconoció que existen diferentes posturas por parte de una serie de miembros y observó que hay dos aspectos del debate: los nuevos tipos de marcas, muchos de los cuales pueden representarse gráficamente, y la representación gráfica de las marcas, como, por ejemplo, un archivo sonoro en lugar de una notación musical, que sigue siendo necesaria en muchas Oficinas. El presidente recordó propuestas para avanzar de al menos dos formas; la primera propuesta, presentada por la delegación de Australia, consiste en realizar una encuesta. El presidente declaró que una encuesta podría ser útil para comprender mejor los tipos de marcas que se reciben y los requisitos correspondientes, y sugirió que las

conclusiones se presenten en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo. El presidente dijo que la segunda propuesta se refiere a posibles modificaciones de la Regla 9, que también podría presentarse en un documento que se examinaría en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo. El presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre las dos propuestas.

100. La delegación de la República de Corea expresó su apoyo a la recopilación de información de los miembros sobre su actual tramitación de las marcas no tradicionales, incluidos los requisitos y procedimientos de solicitud. Mediante la distribución de cuestionarios, y declaró que los datos de cada uno de los miembros podían constituir la base de un debate productivo sobre esa cuestión en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.

101. La delegación de Cuba manifestó su acuerdo con el cuestionario propuesto para examinar la experiencia de los miembros y añadió que la cuestión planteada por la delegación de Alemania debe tenerse en cuenta. La delegación señaló que, si bien para algunos miembros la representación de la marca genera ciertos inconvenientes mientras que otros miembros se encuentran mucho más avanzados en la solución de los mismos, varias delegaciones no han expresado sus opiniones al respecto. La delegación dijo que hay otra serie de cuestiones jurídicas y materiales que deben considerarse y podrían suponer un obstáculo para alcanzar el nivel de desarrollo que los miembros esperan del Sistema de Madrid. La delegación declaró que, si bien nunca había estado en contra de los avances en el Sistema de Madrid, en este momento tiene reservas contra la introducción de nuevos tipos de marcas hasta que la Oficina de Cuba cuente con las condiciones jurídicas y materiales necesarias para hacerles frente.

102. La delegación de Colombia dijo que se suma a las delegaciones de la República de Corea y de Cuba en apoyo de la propuesta formulada por la delegación de Australia de enviar un cuestionario para recabar la información necesaria y poder determinar la situación actual en los miembros del Sistema de Madrid.

103. La delegación de Italia reiteró su apoyo a cualquier estudio que pueda utilizarse para comprender mejor las marcas no tradicionales para las que se dispone de protección, incluida la propuesta de cuestionario. La delegación recordó que dicho cuestionario ha sido propuesto no solo por la delegación de Australia, sino también por la delegación del Japón. La delegación añadió que está a favor de la propuesta de modificar la Regla 9, pero eso solo será posible una vez se hayan identificado los nuevos tipos de marcas. La delegación, si bien agradeció a la delegación de Alemania sus observaciones prácticas al respecto, subrayó que, hasta que todos los miembros utilicen el sistema de presentación electrónica, no será posible lograr un resultado práctico. La delegación dijo que Italia es uno de los miembros que todavía utilizan papel, pero que cree que todos los países, entre ellos Italia, deben hacer todo lo posible para promover la presentación electrónica.

104. La delegación de Suiza expresó su apoyo a la elaboración de un cuestionario y dijo que, al igual que en el cuestionario sobre las limitaciones, ayudaría a comprender las consecuencias prácticas y jurídicas de la cuestión. La delegación dijo que tal vez sería útil pedir a las Oficinas y a los usuarios que formulen observaciones sobre el cuestionario, ya que ello podría favorecer los debates directos en el futuro puesto que algunas Oficinas podrían plantear cuestiones que ya se habían planteado internamente. La delegación dijo que sería prematuro modificar la Regla 9.4) sin las conclusiones del cuestionario propuesto.

105. La delegación de Polonia mostró su apoyo a la elaboración del cuestionario y dijo que sería útil e interesante conocer más acerca de la experiencia de otros países en el tratamiento de las marcas no tradicionales.

106. La representante de la ECTA señaló que una marca no tradicional podría registrarse como marca de la Unión Europea (MUE) y se preguntó qué sucedería si se presentara una solicitud internacional sobre la base de ese registro de MUE al y se designaran, por ejemplo,

al Afganistán y al Reino Unido. La representante de la ECTA preguntó si la Oficina Internacional podría tramitar esa solicitud internacional de algún modo dado que el Afganistán no tiene manera de recibirla, o si examinaría esa solicitud únicamente respecto de la designación del Reino Unido, que sí puede recibirla. La representante también preguntó si sería posible, a partir de los resultados del cuestionario propuesto, publicar en el sitio web de la OMPI una lista de los países que no disponen de medios para tramitar registros no tradicionales. La representante de la ECTA señaló que la espera hasta que todos los miembros tengan medios para recibir los registros no tradicionales impediría a los países que sí disponen de esos medios recibir dichos registros.

107. El presidente informó que la Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid contiene información sobre tipos de marcas que muchos miembros aceptan o no, y recordó que, en ese momento, sigue siendo necesario que la reproducción de la marca se ajuste al recuadro previsto en el formulario MM2. El presidente dijo que es demasiado pronto para responder a otras preguntas planteadas por la representante de la ECTA.

108. La representante de la ECTA, al solicitar aclaraciones adicionales, se preguntó si el problema es el recuadro del formulario MM2 y, por lo tanto, aun cuando una Parte Contratante haya introducido cambios en su legislación, los titulares no podrán obtener protección por medio del Sistema de Madrid.

109. El presidente confirmó que, por el momento, la representación de la marca todavía tiene que ajustarse al recuadro del formulario MM2 o, en caso de que las Oficinas transmitan dicho formulario por vía electrónica, puede ser enviada como representación gráfica de la marca en formato electrónico a la Oficina Internacional.

110. La delegación de la República Checa explicó que no tiene experiencia con marcas no tradicionales, pero que en poco tiempo la República Checa armonizará su práctica junto con varios miembros. La delegación indicó que, a partir de enero de 2019, la República Checa aceptará el registro de marcas no tradicionales y afirmó que sería buena idea examinar y comparar la situación en otros miembros. La delegación expresó su acuerdo con la solución propuesta por la representante de la ECTA a las declaraciones formuladas por los miembros a ese respecto, en una sola lista, que sería más clara que tener que examinar cada una de las declaraciones individuales formuladas por los miembros.

111. El representante del CEIPI declaró que las dos opciones que se están examinando no siempre se excluyen mutuamente y que todo depende de la forma en que se examine el proyecto de la nueva Regla 9.4). El representante dijo que, en cualquier caso, es oportuno redactar los cambios de manera suficientemente flexible para incluir los tipos de marcas futuros y desconocidos, que podrían crecer con mucha rapidez, y añadió que sería lamentable que fuera necesario cambiar las normas cada vez. El representante señaló que el proyecto inicial podría modificarse si los resultados del cuestionario demuestran que dicho cambio es necesario y expresó su apoyo a la propuesta formulada por la delegación de Alemania, ya que abre perspectivas muy interesantes.

112. El presidente propuso llevar a cabo una encuesta. El presidente, si bien reconoció la petición formulada por la delegación de Suiza de examinar el proyecto de encuesta, dijo que, dada la complejidad del tema, ese examen sería difícil y podría retrasar la distribución del cuestionario. El presidente indicó que la Secretaría acogerá con agrado cualquier sugerencia sobre el cuestionario y que en la próxima reunión del Grupo de Trabajo podría presentarse un documento en el que se presenten las conclusiones del cuestionario. El presidente, tras señalar que hay poco entusiasmo por el debate del proyecto de la nueva Regla 9 en la siguiente reunión, propuso, como alternativa, que se incluya un documento en el que se analicen los principios que guían las posibles modificaciones de la Regla 9. El presidente cedió el uso de la palabra para formular observaciones sobre el modo de proceder propuesto.

113. La delegación de la Unión Europea expresó su apoyo a la propuesta del presidente y convino en que los resultados de la encuesta y los principios que guían las posibles modificaciones de la Regla 9 deberían examinarse en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. El representante dijo que está de acuerdo con el representante del CEIPI, en el sentido de que ambas opciones no se excluyen mutuamente y, por lo tanto, podría celebrarse un debate simultáneo sobre los resultados del cuestionario y sobre los principios que guían las posibles modificaciones de la Regla 9.

114. El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que:

- i) lleve a cabo una encuesta entre las oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid sobre los tipos de marcas y los medios de representación aceptables y presente sus conclusiones en un documento que se debatirá en la próxima reunión del Grupo de Trabajo; y
- ii) prepare un documento en el que se describan las posibles modificaciones de la Regla 9 del Reglamento Común con miras a introducir nuevos medios de representación.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIMITACIONES EN REGISTROS INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL SISTEMA DE MADRID

115. El Grupo de Trabajo examinó en detalle el documento MM/LD/WG/16/5.

116. La Secretaría recordó que las limitaciones en registros internacionales se han debatido en el Grupo de Trabajo y en su mesa redonda desde 2010 y que los debates se han centrado en las funciones de la Oficina de origen, la Oficina Internacional y las Oficinas de las Partes Contratantes en relación con las limitaciones contenidas en solicitudes internacionales, en designaciones posteriores y las solicitadas en forma de inscripción de una modificación en el registro internacional. La Secretaría recordó además que, en su sesión anterior, celebrada en 2017, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que realizara un cuestionario entre las Partes Contratantes y las organizaciones observadoras sobre la función de las Oficinas y la Oficina Internacional en materia de limitaciones; que en noviembre del año anterior la Oficina Internacional presentó un proyecto de cuestionario a las Oficinas de las Partes Contratantes y a las organizaciones observadoras; y que la Oficina Internacional recibió información y contribuciones de 21 Oficinas y cuatro organizaciones observadoras. La Oficina Internacional informó de que la versión final del cuestionario se ha enviado en febrero de 2018 y que, en el plazo establecido, ha recibido respuesta de 55 Oficinas y siete organizaciones observadoras, además de algunas de las respuestas recibidas después del plazo, que, si bien no se reflejan en el documento, se encuentran publicadas en el sitio web de la reunión del Grupo de Trabajo con el título "Otros documentos conexos". La Secretaría explicó que el documento objeto de examen contiene información relativa a 21 preguntas presentadas en dos partes principales y que la Parte I atañe únicamente a las Oficinas y contiene información relativa a la función de la Oficina de origen, por las limitaciones efectuadas en las solicitudes internacionales, así como a la función de la Oficina de la Parte Contratante del titular, por las limitaciones incluidas en designaciones posteriores o solicitadas en forma de inscripción de una modificación en el registro internacional; presentó información adicional sobre la función de la Oficina de la Parte Contratante designada en relación con las limitaciones en los registros internacionales, designaciones posteriores o inscripciones de modificaciones; y, con información sobre la función de la Oficina, así como sobre la legislación y las prácticas relativas a las limitaciones efectuadas en solicitudes o registros nacionales o regionales. La Secretaría explicó además que en la Parte II de los resultados se presenta la información proporcionada por las organizaciones observadoras únicamente. La Secretaría declaró que el documento presenta los principales resultados del cuestionario sin llegar a extraer conclusiones.

117. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

118. La delegación de Suiza dijo que espera un resumen de las posturas de, al menos, aquellos que sostienen su misma opinión y afirmó que, a la luz del documento, la mayoría de las Oficinas esperan que la Oficina Internacional examine las limitaciones antes del registro, y, de ser así, los resultados de la encuesta apoyan la postura de Suiza en los últimos años, es decir, que la Oficina Internacional debe examinar las limitaciones antes del registro. La delegación preguntó si la Oficina Internacional o el presidente comparten la misma interpretación de los resultados de la encuesta.

119. La delegación de la Federación de Rusia expresó su apoyo a las opiniones expresadas por la delegación de Suiza y pidió a la Secretaría que responda a la pregunta formulada por la delegación de Suiza.

120. La delegación de Nueva Zelandia dijo que, según las respuestas de la encuesta, parece que no existe un consenso claro sobre quién debe evaluar las limitaciones y que, si bien muchos de los encuestados esperan que sea la Oficina Internacional quien evalúe las limitaciones, la delegación declaró que la Oficina Internacional no tiene ningún mandato para hacerlo porque el Reglamento Común y el Protocolo establecen que la Oficina Internacional ayude únicamente a clasificar los productos y servicios, y no el alcance de las limitaciones.

121. La delegación de Italia señaló que la Oficina de Italia está en consonancia con la mayoría de las posturas expresadas por la mayoría de los participantes. La delegación subrayó la importancia del papel central que desempeñan las Oficinas nacionales en el examen de las limitaciones de las solicitudes internacionales, ya que solo las Oficinas nacionales pueden garantizar que el alcance de la limitación no supere el alcance de la marca de base. La delegación dijo que la Oficina de Italia tiene un criterio diferente con respecto a las limitaciones contenidas en designaciones posteriores, ya que estas pueden presentarse directamente ante la OMPI. En consecuencia, la delegación declaró que la Oficina Internacional puede realizar la labor de examen e hizo suya la postura expresada por las delegaciones de Suiza y la Federación de Rusia. Declaró que, si bien no tiene ninguna sugerencia concreta sobre la labor futura en relación con el examen de las limitaciones, considera que las conclusiones del cuestionario podrían ser un buen punto de partida para la labor futura de la Oficina Internacional, con la colaboración de los miembros.

122. La delegación de Francia se pronunció a favor de los comentarios formulados por las delegaciones de Suiza e Italia.

123. La delegación de Nueva Zelandia reiteró su convicción de que la Oficina Internacional carece de mandato para evaluar las limitaciones. La delegación se refirió a los comentarios anteriores formulados sobre la función de la Oficina de origen en la evaluación de las limitaciones y dijo que, si bien se trata de algo positivo para identificar los problemas obvios con respecto a las limitaciones que se presentan a través de esas Oficinas, el hecho de que esas Oficinas no vean todos los tipos de limitaciones sigue siendo motivo de preocupación. La delegación añadió que, por ejemplo, la Oficina de Nueva Zelandia nunca ha recibido una solicitud de designación posterior porque esas solicitudes se han presentado a la Oficina Internacional. La delegación añadió que, si bien ve los beneficios de que la Oficina de origen realice las evaluaciones iniciales, corresponde a la Parte Contratante designada evaluar si la limitación sería aceptable con arreglo a la legislación y prácticas propias porque es allí donde la limitación surtirá efecto. La delegación sugirió que una posible vía de acción podría ser la modificación de las Reglas 17 y 27 para dar a las Partes Contratantes designadas que deseen denegar una limitación la capacidad clara para hacerlo.

124. La delegación de la República Checa expresó su acuerdo con las observaciones formuladas por las delegaciones de Suiza, Italia y Francia. La delegación no tiene una propuesta concreta, pero considera que las limitaciones deben ser evaluadas por la OMPI.

125. La delegación de Suecia expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de Nueva Zelandia y reiteró su opinión de que la posibilidad de que las Partes Contratantes designadas examinen las limitaciones en los registros internacionales debería establecerse en el Reglamento Común. La delegación informó de que Suecia lleva a cabo un examen de oficio de los motivos relativos y, por lo tanto, consideró que la Parte Contratante designada debe decidir finalmente el alcance de la protección. La delegación señaló que, a partir de los resultados del cuestionario, un régimen de ese tipo estaría respaldado por algunas de las organizaciones de usuarios y, posiblemente, algunas delegaciones.

126. La delegación del Japón declaró que los resultados del cuestionario muestran la forma en que varias Oficinas examinan las limitaciones y cuáles son sus criterios en relación con esas limitaciones, como, por ejemplo, las funciones de las Oficinas y de la Oficina Internacional en la gestión de las limitaciones. La delegación dijo que es evidente que entre las Partes Contratantes existen numerosas diferencias en sus procedimientos operativos cuando se trata de examinar las limitaciones tanto en calidad de Oficina de origen como de Oficina de una Parte Contratante designada, y que, a fin de mejorar las prácticas de examen, es esencial que la Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas promuevan la armonización de la clasificación de los productos y servicios. Añadió que, en el futuro, considera importante mejorar la Base de datos sobre productos y servicios del Sistema de Madrid y propuso que la Oficina Internacional estudie la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para examinar las indicaciones de los productos y servicios, incluidas las limitaciones.

127. La delegación de Suiza se preguntó si el Grupo de Trabajo debería examinar el documento, título por título tras el debate general, para comprender mejor los temas objeto de debate y dirigir mejor dicho debate.

128. El presidente recordó que se puede hacer uso de la palabra para formular comentarios generales y que, a continuación, el Grupo de Trabajo podría examinar algunas de las preguntas y respuestas del cuestionario, si lo consideran conveniente.

129. La delegación de Cuba declaró que, si bien algunos países tienen opiniones diferentes sobre la función de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, el examen de las limitaciones es importante porque implica la concesión o el otorgamiento de derechos. La delegación recordó que en el documento se ha pedido al Grupo de Trabajo que examine los resultados del cuestionario y extraiga conclusiones y añadió que, en consecuencia, tiene una sugerencia relativa al formulario MM6, que es el formulario oficial para solicitar la inscripción de una limitación como modificación, lo que facilitaría a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas el examen de esas limitaciones. La delegación recordó que los productos y servicios enumerados en el formulario MM6 se han redactado de forma positiva y dijo que eso plantea un problema para la Oficina de Cuba. La delegación se pregunta si sería más claro que los titulares simplemente indiquen los productos o servicios que deben eliminarse de la lista principal del registro internacional. La delegación señaló que varias Oficinas, al responder al cuestionario, han indicado que, en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada, examinan el alcance de las limitaciones en los registros internacionales. La delegación declaró que, en ese caso, la protección puede denegarse de conformidad con la Regla 17 del Reglamento Común. Declaró que, si bien las Oficinas, en su calidad de Oficinas de Partes Contratantes designadas, son responsables de examinar las limitaciones y están haciéndolo, el examen en esas Oficinas puede acelerarse si el Grupo de Trabajo examina los formularios oficiales respecto de las limitaciones y debata posibles cambios en esos formularios para que los solicitantes y titulares puedan presentar la información sobre las limitaciones de manera más clara.

130. El representante de la INTA señaló que la cuestión relativa a las distintas funciones de la Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas con respecto al examen de las limitaciones se ha debatido durante mucho tiempo en el Grupo de Trabajo y añadió que considera necesario encontrar una solución a esa cuestión y que esa solución no solo debe ser coherente con los principios básicos del Sistema de Madrid sino también práctica en términos operacionales. El representante declaró que la solución no debe ser necesariamente la misma para todos los tipos de limitaciones; es decir, las limitaciones en la solicitud internacional, en las designaciones posteriores o en virtud de la Regla 25 del Reglamento Común. El representante reiteró la opinión de la INTA expresada anteriormente de que el examen del alcance de toda limitación en la solicitud internacional debe formar parte del proceso de certificación por la Oficina de origen, previsto en el Artículo 3 del Protocolo y en la Regla 9.5)d) del Reglamento Común. El representante dijo que se siente sorprendido por las respuestas a la primera pregunta del cuestionario, ya que en esas respuestas se indica que 52 de 56 oficinas han indicado que realizan algún tipo de examen de las limitaciones en las solicitudes internacionales, y solo cuatro Oficinas indican que no llevan a cabo ningún tipo de examen. El representante de la INTA expresó su convicción de que el examen de la Oficina de origen sea coherente con el concepto básico del Sistema de Madrid, es decir, que el registro internacional es una extensión territorial de la protección obtenida en la Parte Contratante de origen en virtud de la marca de base. El representante declaró que, en consecuencia, la Oficina de origen es la única autoridad en condiciones de evaluar, con certeza, si el alcance de la limitación está comprendido en la marca de base. De conformidad con su legislación y su práctica, y certificar que todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, incluida cualquier limitación contenida en ellos, están comprendidos en el alcance de la marca de base. El representante dijo que, en virtud de la Regla 9.5)d) del Reglamento Común, la Oficina de origen debe certificar que los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional están comprendidos en los productos y servicios que figuran en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso, y añadió que parece lógico y práctico comprender que ese requisito se aplica no solo a la lista principal de productos y servicios, sino también a toda lista o listas limitadas de productos y servicios que figuren en la solicitud internacional. El representante señaló que, según las respuestas a la pregunta 1 del cuestionario, una gran mayoría de las Oficinas parecen compartir esa interpretación, y sugirió que, de no ser suficiente, sin duda alguna, podría establecerse en la Regla 9.5)d) del Reglamento Común que las Partes Contratantes se basan en la Oficina de origen para velar por que los productos y servicios que figuran en la lista principal de la solicitud internacional estén abarcados por la marca de base y que, asimismo, también se basan en la Oficina de origen para garantizar que los productos y servicios resultantes de cualquier limitación de esa lista principal estén abarcados también por la marca de base.

131. El representante de la JIPA manifestó su apoyo a las opiniones compartidas por el representante de la INTA y dijo que confía en que la Oficina de origen examine las limitaciones y vele por que consten en la lista principal de la solicitud internacional, de modo que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no tengan que efectuar dicho examen. La delegación explicó que a la JIPA le preocupa enormemente el aumento de los costos, por la necesidad de responder a cualquier medida de la Oficina y por cualquier demora en el examen si las Oficinas de las Partes Contratantes designadas llevan a cabo el examen.

132. El representante de la JPAA dijo que comparte las opiniones expresadas por el representante de la INTA en relación con las limitaciones y que, según su interpretación de los resultados del cuestionario, especialmente de la primera pregunta, la Oficina de origen examina las limitaciones en la solicitud internacional y, por lo tanto, expresa la esperanza de que haya consenso, al menos, en que esas limitaciones deban ser examinadas por la Oficina de origen.

133. El presidente propuso examinar el documento, pregunta por pregunta, a fin de encontrar una posible vía de acción y, a continuación, cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre los resultados de la pregunta 1, relativa a la función de la Oficina de origen. El presidente preguntó a las delegaciones si las Oficinas de sus correspondientes Partes Contratantes, actuando en calidad de Oficina de origen, examinan las limitaciones en el formulario MM2 o, en el caso de las Oficinas con presentación electrónica, en el formulario electrónico, y señaló que un número bastante elevado de oficinas consideran tener una función a ese respecto.

134. La delegación de Suiza señaló que un gran número de Oficinas consideran que las limitaciones deben examinarse antes de su registro o inscripción en el Registro Internacional, lo que se ajusta a las expectativas de los usuarios y las Oficinas, así como al interés de mayor claridad en el Registro Internacional debido a que una limitación, por su propia definición, no debería ser una extensión de la lista principal. La delegación se refirió a la primera pregunta, relativa a la función de la Oficina de origen en las solicitudes internacionales, y señaló que una abrumadora mayoría de las Oficinas considera que esas limitaciones deben ser examinadas por la Oficina de origen antes de transmitir las. La delegación dijo que está a favor de que se aclaren las reglas, conforme a lo sugerido por el representante de la INTA.

135. El presidente cedió el uso de la palabra para que formulen comentarios sobre los resultados de la pregunta 2, relativas a la función de la Oficina de la Parte Contratante del titular; explicó además que los debates deberían centrarse en las limitaciones efectuadas en una designación posterior o solicitadas como inscripción de una modificación en el registro internacional; y, tomó nota de que, si bien, según los resultados del cuestionario, una buena proporción de las Oficinas consideran que desempeñan una función en el examen de las limitaciones, la Oficina de la Parte Contratante del titular solo ve un pequeño número de esas limitaciones porque los titulares podrían presentar sus solicitudes directamente ante la Oficina Internacional. El presidente dijo que ha sido informado por la Secretaría de que, aproximadamente, el 78% de las designaciones posteriores se presentan directamente ante la Oficina Internacional, lo que significa que solo una de cada cinco designaciones posteriores se presenta ante la Oficina de la Parte Contratante del titular.

136. La delegación de Suiza reiteró su convicción de modificar las normas para explicar que la Oficina de origen debe examinar las limitaciones en las solicitudes internacionales y también pidió que se aclare la forma en que se van a llevar a cabo los debates.

137. El presidente aclaró que se debatirán todas las cuestiones y que se estudiarán todas las conclusiones que puedan extraerse de esos debates.

138. El representante de la INTA dijo que la cuestión sugiere que ningún registro internacional continúa rigiéndose por el Arreglo de Madrid y que, en consecuencia, la intervención de la Oficina de la Parte Contratante del titular ha pasado a ser totalmente facultativa. Añadió que sería útil, antes de llegar a una conclusión sobre el examen de las limitaciones en designaciones posteriores, saber qué proporción de las designaciones posteriores se canaliza por conducto de una Oficina, y, si se trata de una proporción importante, investigar las razones por las que los titulares optan por presentar sus designaciones posteriores por conducto de la Oficina de su Parte Contratante y no directamente ante la Oficina Internacional.

139. El presidente recordó que la Oficina Internacional recibe directamente el 78% de todas las designaciones posteriores. Ello significa que solo una de cada cinco designaciones posteriores es presentada por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular o, aproximadamente, el 20% del total. El presidente declaró que está bastante claro que la mayoría de los titulares prefieren presentar sus designaciones posteriores directamente ante la Oficina Internacional.

140. La delegación de Suiza dijo que, en lo que respecta a las limitaciones formuladas en designaciones posteriores, los resultados indican que la mayoría de las Oficinas espera que la Oficina de la Parte Contratante designada examine esas limitaciones. La delegación afirmó que, no obstante, la Oficina en la que se presenta una designación posterior debe examinar esas limitaciones y, en consecuencia, dijo que cree que la Oficina del titular o la Oficina Internacional debería llevarían a cabo ese examen.

141. El presidente abrió el debate acerca de los resultados de la pregunta 3, relativa a la función de la Parte Contratante del titular en las peticiones de inscripción de una limitación como modificación. El presidente señaló que, si bien un número razonable de Oficinas consideran tener una función a ese respecto, ha sido informado por la Secretaría de que el 96,5% de las peticiones de inscripción de una limitación como modificación se presentan directamente ante la Oficina Internacional y, en consecuencia, la Oficina de la Parte Contratante del titular recibe un número extremadamente bajo de esas solicitudes porque prácticamente todas ellas se presentan directamente ante la Oficina Internacional. El presidente recordó además que, en esos casos, las Partes Contratantes designadas pueden denegar los efectos de la limitación de conformidad con la Regla 27.5).

142. La delegación de Suiza declaró que la gran mayoría de los usuarios u Oficinas que consideran que debe examinarse una limitación antes de su inscripción en el Registro Internacional y que, a pesar de que existen diferentes maneras de modificar esa inscripción, incluida una declaración en virtud de la Regla 27, el principio es que las limitaciones deben examinarse antes de su inscripción en el Registro Internacional.

143. El presidente observó que, revisando las respuestas a la pregunta que se está debatiendo, parece haber menos Oficinas que piensan que es función de la Oficina Internacional examinar esas limitaciones, y solo seis Oficinas afirman que así debe ser. El Presidente recordó asimismo que más del 96% de las peticiones de inscripción de una limitación como modificación se presentan directamente ante la Oficina Internacional.

144. La delegación de Alemania dijo que no comparte la conclusión del presidente, ya que, por ejemplo, la Oficina de Alemania examina las limitaciones inscritas como modificaciones únicamente porque es consciente de que la Oficina Internacional no lo hace. Sin embargo, la delegación señaló que esa práctica no significa que la Oficina crea que la Oficina Internacional no deba examinar las peticiones de inscripción de una limitación como modificación.

145. La delegación de Suiza dijo que comparte las opiniones expresadas por la delegación de Alemania. En su opinión, cuando una designación posterior es presentada por conducto de la Oficina del titular, esa Oficina debe examinar la limitación; sin embargo, la Oficina Internacional debe examinar la petición cuando sea presentada directamente ante la Oficina Internacional.

146. El presidente recordó a las delegaciones que la finalidad de la encuesta es examinar la práctica de las Oficinas en ese momento, y no debatir qué opinan las delegaciones sobre lo que deben hacer las Oficinas, y que la encuesta debe ser analizada a la luz de ello.

147. El presidente abrió el debate sobre los resultados de la pregunta 4, relativa a la función de la Oficina de la Parte Contratante designada en relación con las limitaciones en las solicitudes internacionales; explicó que la cuestión de debate es si las Oficinas que examinan esas limitaciones deben determinar si están incluidas en la lista principal del registro internacional; y señaló que, según los resultados de la encuesta, algunas Oficinas examinan la limitación, pero un número razonable de oficinas no lo hacen porque consideran que la Oficina Internacional lo ha hecho anteriormente. El presidente señaló que las respuestas a la pregunta que se está examinando no son coherentes con las respuestas a la pregunta 1, en las que la mayoría de las Oficinas considera que corresponde a la Oficina de origen examinar la limitación.

148. La delegación de Australia declaró que las limitaciones serían examinadas mejor por la Oficina de la Parte Contratante designada, donde la limitación está destinada a surtir efecto, porque las razones para solicitar la limitación pueden basarse en circunstancias que existan únicamente en esa Parte Contratante y porque algunas Oficinas tienen requisitos particulares. Declaró que dejar el examen de las limitaciones a las Partes Contratantes designadas también respetaría la legislación y los sistemas de propiedad intelectual que se observan en cada uno de ellos; y, evitaría sobrecargar innecesariamente a la Oficina Internacional con las funciones de examen, especialmente en el caso de las designaciones posteriores, en el que la mayoría no se presenta por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La delegación dijo que, como el Reglamento Común no prevé un mecanismo en virtud del cual las Partes Contratantes puedan declarar que las limitaciones en los registros internacionales o en las designaciones posteriores no surten efecto, apoya los comentarios formulados por las delegaciones de Nueva Zelanda y Suecia en relación con las modificaciones de la Regla 17 a fin de establecer una declaración de que dichas limitaciones no surten efecto. La delegación afirmó que un mecanismo uniforme para todas las limitaciones aportará mayor claridad tanto a los usuarios como a las Oficinas, y añadió que apoya la capacidad constante de las Oficinas de origen para ayudar a los solicitantes a redactar las limitaciones como parte de una función de asesoramiento.

149. La delegación de Francia informó de que la Oficina de Francia examina las limitaciones, tanto en calidad de Oficina de origen como de Oficina de la Parte Contratante del titular, en las solicitudes internacionales, las designaciones posteriores y durante todo el ciclo de vida de la marca. La delegación dijo que la Oficina no puede examinar las limitaciones como la Oficina de una Parte Contratante designada porque su legislación limita el examen a los motivos de denegación provisional, a saber, el examen de los signos para determinar si pueden constituir una marca. La delegación dijo que determinar si una limitación es o no una extensión del alcance original, en su opinión, equivale a un examen formal de las designaciones en francés, respecto de las cuales la Oficina carece de fundamento jurídico. La delegación añadió que, desde un punto de vista práctico, sería difícil para la Oficina examinar las limitaciones, aunque tuviera la capacidad jurídica para hacerlo, porque la Oficina no dispone de acceso a la lista de productos y servicios de la marca de base.

150. La delegación de Suiza señaló que, en respuesta a la pregunta 4, la mayoría de las Oficinas considera que el examen de las limitaciones debe efectuarse antes de su inscripción en el Registro Internacional. La delegación dijo que se pregunta si las Oficinas de las Partes Contratantes designadas examinan el alcance de la limitación únicamente porque son conscientes de que no siempre se comprueban previamente y lo hacen, esencialmente, para abordar en la práctica esta carencia.

151. El presidente recordó que, cuando la Oficina Internacional notifica a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, la notificación contiene tanto las listas principales como las limitadas, y que, en consecuencia, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas siempre pueden compararlas.

152. La delegación de Noruega dijo que su país tiene una práctica similar a la de Suiza y que, si bien la Oficina de Noruega no examina las limitaciones porque considera que ya se ha hecho un examen de esa índole anteriormente, la Oficina deniega la protección, de conformidad con la legislación nacional, cuando observa que la limitación no se ha efectuado de conformidad con la lista principal.

153. La delegación de Alemania dijo que la práctica en Alemania difiere de la de Australia porque, en su calidad de Oficina de origen, la Oficina de Alemania certifica que la lista de productos y servicios de la solicitud internacional está incluida en la marca de base. La delegación declaró que una limitación no debe ir más allá del alcance de la lista de productos y servicios de la marca de base. Añadió que, en calidad de Oficina designada, la Oficina de Alemania examina las limitaciones porque sabe que ni las demás Oficinas ni la Oficina Internacional están examinando esas limitaciones.

154. El presidente cedió el uso de la palabra para el debate sobre los resultados de la pregunta 5, relativa a las limitaciones formuladas en una designación posterior; aclaró que los debates deben versar sobre si la Oficina de las Partes Contratantes designadas examinan las limitaciones formuladas en una designación posterior a fin de determinar si la limitación está incluida en la lista principal del registro internacional y señaló que, según los resultados de la encuesta, un número razonable de Oficinas no examina esas limitaciones porque consideran que ni la Oficina de origen ni la Oficina Internacional lo han hecho anteriormente. El presidente indicó que, según los debates anteriores, es muy probable que no sea así porque puede que la Oficina de origen no reciba la limitación y, cuando se presente directamente, la Oficina Internacional no las examine.

155. El presidente tomó nota de que no hay comentarios sobre los resultados de la pregunta 5, cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los resultados de la pregunta 6 y aclaró que dicha pregunta se refiere a la práctica que adopta una Oficina cuando determina que una limitación incluida en una solicitud internacional o en una designación posterior no está incluida en la lista principal del registro internacional. El presidente señaló que, según los resultados, la gran mayoría de las Oficinas emite una denegación en virtud de la Regla 17.

156. La delegación de Suiza expresó su sorpresa por el hecho de que 13 Oficinas emitan una denegación provisional y preguntó si esas Oficinas tienen una base jurídica especial para hacerlo. La delegación dijo que Suiza siempre ha interpretado que los motivos de una denegación provisional se limitan a motivos sustantivos para denegar la protección de la marca de conformidad con el Convenio de París y, por lo tanto, se pregunta si esa interpretación es demasiado estricta.

157. La delegación de Cuba se refirió a la pregunta 6 y declaró que el número de Oficinas que emiten una denegación provisional podría ser de 14 porque la Oficina de Cuba también lo hace, y recordó que la Oficina ha indicado en las preguntas 4 y 5 que examina las limitaciones en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada. La delegación explicó que la Oficina lleva a cabo ese examen de conformidad con la legislación nacional, que prevé la posibilidad de solicitar una limitación respecto de una solicitud o registro nacional en cualquier momento y exige a la Oficina que examine la solicitud. Afirmó que las limitaciones en los registros internacionales no son diferentes a las limitaciones en las solicitudes o registros nacionales, y que, en consecuencia, la Oficina examina las limitaciones para determinar si están incluidas en la lista principal del registro internacional o respecto de la lista donde se ha designado a Cuba y las denegará cuando no estén incluidas en dichas listas. Explicó además que la Oficina también examina las limitaciones en las solicitudes internacionales, cuando actúa en calidad de Oficina de origen, y, en caso de que esas limitaciones no estén incluidas en la lista principal o básica, no certificarán ni presentarán la solicitud hasta que se haya resuelto la cuestión.

La delegación subrayó además que el hecho de que la Oficina Internacional no esté examinando las limitaciones presentadas directamente obliga a la Oficina a examinar esas limitaciones para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional.

158. La delegación de Alemania, refiriéndose a los comentarios formulados por la delegación de Suiza, dijo que la Oficina de Alemania, siendo una de las Oficinas que emiten denegaciones provisionales, no tiene una interpretación tan estricta como la de la delegación de Suiza. La delegación dijo que la Oficina también emite denegaciones provisionales cuando, por ejemplo, la lista de productos y servicios no está suficientemente clara o hay indicaciones que son manifiestamente inaceptables. Recordó que en la Guía para el registro internacional de marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid se indica que las Oficinas designadas pueden emitir una denegación provisional cuando las indicaciones de productos o servicios sean demasiado imprecisas y la Oficina aplica este método al examinar las limitaciones.

159. El presidente señaló que no es posible ampliar el alcance de una solicitud en Nueva Zelanda y que la Oficina puede denegar las limitaciones, no solo en una marca nacional sino también en un registro internacional, sobre esa base, lo que significa que la situación en Alemania parece similar a la de Nueva Zelanda.

160. El presidente abrió el debate acerca de los resultados de la pregunta 8, relativa a las limitaciones inscritas como modificación, y aclaró que los debates deben versar sobre si la Oficina de una Parte Contratante designada examina dicha limitación. El presidente señaló que, según los resultados del cuestionario, la mitad de las Oficinas examinan las limitaciones, otras no lo hacen porque creen que la Oficina de origen o la Oficina Internacional ya lo han hecho, y un pequeño número no las examina por falta de fundamento jurídico. El presidente recordó que la Regla 27.5) permite a una Parte Contratante designada denegar los efectos de una limitación y dijo que se pregunta por qué, a pesar de ello, algunas Oficinas siguen considerando que carecen de fundamento jurídico para hacerlo.

161. La delegación de la República Checa explicó que la Oficina de la República Checa, actuando en calidad de Oficina de origen, examina las limitaciones, pero que, en su calidad de Oficina designada, no lo hace porque, al igual que Suiza y otros miembros, cree que la Oficina Internacional debe examinar todo lo que se haya inscrito, de modo que los usuarios puedan confiar en lo que figure en el Registro Internacional. La delegación dijo que esto debe hacerse correctamente porque, de lo contrario, los usuarios tendrán que examinar todas las denegaciones, como las emitidas por Alemania, para ver si una limitación es correcta o no. La delegación informó de que, en lo que respecta a la República Checa, el examen de las limitaciones no está previsto en su legislación, la Oficina no dispone de los medios para llevar a cabo esos exámenes y, en consecuencia, no lo hace. La delegación señaló que, si una limitación afecta a varios miembros, la Oficina Internacional debería examinarla, de modo que la limitación surta efecto en todos esos miembros de manera armonizada. La delegación dijo que es consciente de que algunos miembros tienen ciertos requisitos específicos en relación con la designación de productos y servicios y que, si bien debe ser posible que esos miembros adopten medidas, contravendría la lógica de tener un único registro internacional para varios miembros, desde la perspectiva de los usuarios, si cada miembro tiene requisitos específicos diferentes porque, en ese caso, los usuarios tendrían que actuar en cada miembro y nombrar un representante/mandatario local. Por ese motivo, la delegación declaró que la Oficina Internacional debe examinar la lista de productos y servicios, incluidas las limitaciones.

162. La delegación de Suiza declaró que está plenamente de acuerdo con las observaciones formuladas por la delegación de la República Checa y explicó que Suiza examina las limitaciones, como Oficina designada, porque se ha percatado de que esa labor no se está haciendo en las fases iniciales. Añadió que, al igual que Alemania, Suiza examina las limitaciones para ver si se trata de una ampliación y comprobar que no existen otras razones para la denegación, porque ha recibido limitaciones que han dado lugar a que la marca era

engañoso. La delegación dijo que, si bien es de la opinión de que deberían evitarse las inscripciones inexactas de las limitaciones, también entiende que a veces los usuarios consideran que la limitación se refiere únicamente a la Parte Contratante designada y que, en última instancia, corresponde a esa Parte Contratante designada adoptar una decisión. La delegación dijo que contempla un sistema en virtud del cual la Oficina Internacional, en su calidad de Oficina en la que se ha presentado la limitación, emite una opinión sobre la naturaleza de la ampliación de una limitación, por analogía a la Regla 13, notificando cualquier irregularidad y haciendo sugerencias al respecto al titular o a la Oficina, indicando el problema y, si el titular o la Oficina no respondiera, se inscribiría una observación indicando que, a juicio de la Oficina Internacional, la limitación es una ampliación. La delegación dijo que esa indicación pondría a la Parte Contratante designada y a terceros en aviso de que la Oficina Internacional considera que la limitación es inválida. Declaró que ese sistema simplificaría la labor de las Oficinas de las Partes designadas de manera más clara, ya que aquellas oficinas que no examinan las limitaciones podrían ver inmediatamente que existe un problema con la limitación. La delegación se ofreció a seguir debatiendo la cuestión por separado, de ser necesario.

163. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los resultados de la pregunta 9 de la encuesta y señaló que esta pregunta se refiere únicamente a las Oficinas que han respondido “sí” a la pregunta 8. El presidente aclaró que la cuestión se refiere al examen de una limitación inscrita como modificación y que las oficinas correspondientes tienen en cuenta, observando que, según los resultados del cuestionario, la mayoría de las oficinas tienen en cuenta la lista de productos o servicios que son amparados por la marca.

164. El presidente reconoció que no se han formulado comentarios a la pregunta 9 y abrió el debate para que se formulen observaciones sobre los resultados de la pregunta 10, señalando que la pregunta se refiere únicamente a las oficinas que han respondido “sí” a la pregunta 8. El presidente explicó que en la pregunta se busca recabar información sobre la práctica llevada a cabo por las oficinas al determinar que una limitación inscrita como modificación no está incluida en la lista principal de un registro internacional o, según sea el caso, sobre la lista de productos o servicios para los que la marca surte efecto o está protegida. El presidente señaló que, según los resultados del cuestionario, casi todas las Oficinas emiten una declaración de que la limitación en cuestión no surte efecto en la Parte Contratante, de conformidad con la Regla 27.5) del Reglamento Común.

165. El presidente señaló que no se han formulado observaciones a la pregunta 10 y cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los resultados de las preguntas 11 a 14. El presidente aclaró que la pregunta 11 se refiere a la legislación y la práctica de las Partes Contratantes designadas en relación con las solicitudes o los registros nacionales o regionales. El presidente señaló que, según los resultados, las oficinas examinan las peticiones de limitación hechas con respecto a las solicitudes nacionales o regionales y observó que hay una contradicción en el tratamiento de las limitaciones debido a que, mientras que en la mayoría de las oficinas se examinan las limitaciones en solicitudes o registros nacionales o regionales, varias oficinas no examinan las limitaciones en las solicitudes o los registros internacionales.

166. La delegación de Suiza dijo que considera interesante determinar si las oficinas examinan las peticiones de limitación en el plano nacional y si se podría establecer un paralelismo, y señaló que las oficinas examinan esas solicitudes siempre que las reciben. Sin embargo, la delegación declaró que ha interpretado las cifras de forma distinta al presidente y dijo que considera que las oficinas examinan la solicitud cuando la reciben y tienen que inscribirla en el registro nacional. La delegación dijo que entiende que 47 Oficinas han indicado que examinan las solicitudes que se les han presentado y que, de manera similar, la Oficina del titular, la Oficina de una Parte Contratante designada o la Oficina Internacional deben examinar una solicitud presentada ante ellos antes de que pueda inscribirse una modificación.

La delegación dijo que la Oficina de Suiza, en su calidad de Oficina de una Parte Contratante designada, en la mayoría de los casos, simplemente recibe la información que se ha inscrito en el Registro Internacional; mientras que, en su calidad de Oficina activa en relación con la inscripción de una modificación en su registro, examina la solicitud.

167. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la última parte del cuestionario que atañe a las organizaciones observadoras.

168. La representante de MARQUES dijo que, en su opinión, mientras no exista armonización respecto de las indicaciones aceptables de productos y servicios, las Oficinas que se vean concernidas por dicha limitación tendrán que examinarla. El representante llegó a la conclusión de que, hasta que no haya una armonización completa y un avance común mucho mayor sobre la forma en que se combinan y aceptan las listas de productos y servicios, cada miembro afectado tendrá que examinar la limitación.

169. El representante de la INTA, refiriéndose a las preguntas 15 a 17, declaró que todas las razones que figuran en el cuestionario son razones válidas, y añadió que ha intentado, en su contribución, clasificar las tres razones principales de cada pregunta.

170. El Representante de la AROPI dijo que la seguridad jurídica es sumamente importante para los usuarios y, por consiguiente, es sumamente importante garantizar que se acepte una limitación en cada una de las Partes Contratantes designadas a las que concierna esa limitación. El representante dijo que la AROPI apoya la práctica en Nueva Zelanda descrita por el presidente porque considera que es el enfoque más favorable para la seguridad jurídica.

171. El presidente invitó a la Secretaría a hacer uso de la palabra para formular comentarios.

172. La Secretaría abordó la cuestión planteada por la delegación de Cuba en relación con las limitaciones establecidas en el formulario oficial para el formulario MM6 y las dificultades con que tropieza la Oficina para comprender el alcance de esa limitación. La Secretaría explicó que en el pasado era más fácil cuando las Oficinas recibían la información contenida en los formularios MM6 porque el titular tenía que suprimir simplemente de la lista principal las indicaciones que ya no eran aplicables; con la evolución de las limitaciones observadas en años anteriores, la lista principal puede ser tan solo unas pocas líneas, mientras que la limitación puede ser de cientos o incluso miles de palabras; por lo tanto, resulta más difícil transmitir el alcance real de la limitación. Por lo tanto, con la disposición actual del formulario MM6, el titular puede indicar las clases que han de suprimirse por completo o especificar la nueva lista limitada completa que se ha solicitado que surta efecto en una Parte Contratante designada. La Secretaría dijo que, dado que la Oficina Internacional no puede interpretar el significado de una limitación, necesita información clara sobre el alcance previsto para inscribirla en el Registro Internacional; por esa razón, el titular debe indicar la lista limitada completa. La Secretaría declaró que esa práctica da más transparencia a terceros y a las Oficinas, aunque a veces es difícil entender lo que ha cambiado realmente. La Secretaría dijo que es un buen momento para hacer balance sobre el punto en el que se encuentra el Grupo de Trabajo en sus deliberaciones sobre las limitaciones. La Secretaría observó que, tras muchos años de debates, el Grupo de Trabajo todavía está dividido en cuanto a quién debe encargarse de determinar el alcance de las limitaciones y si esas limitaciones están incluidas en la lista principal de productos y servicios en el registro internacional. Varias delegaciones se pronunciaron a favor de que la Oficina de origen determine ese alcance; algunas delegaciones opinan que la Oficina Internacional debe decidir; otras consideran que el alcance debe ser decidido por la Oficina de las Partes Contratantes designadas en los casos en que la limitación surta efecto. La Secretaría añadió que sería útil recapitular la situación jurídica relativa a las limitaciones. La Secretaría recordó que, si bien varias Oficinas actúan como Oficinas de origen, examinan las limitaciones en las solicitudes internacionales, la Regla 8 del Reglamento del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas no prevé la inclusión de limitaciones en las solicitudes internacionales y, por consiguiente, el formulario de solicitud

internacional no refleja esa posibilidad. La opción, de incluir limitaciones en las solicitudes internacionales se prevé únicamente en la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común, que dio lugar a la modificación de los formularios de solicitud internacional en 2001. Antes de ese año, toda limitación debía solicitarse por separado, aunque podía publicarse junto con el registro internacional. Sobre esa base, no puede considerarse que la función de certificación de la Oficina de origen haya incluido originalmente el examen de las limitaciones. La Secretaría señaló que en muchas Oficinas, cuando actúan en calidad de Oficina de origen, existen diferentes prácticas en relación con el examen de las limitaciones en las solicitudes internacionales; en consecuencia, las delegaciones tendrán que ponerse de acuerdo sobre si las Oficinas que actúan como Oficinas de origen deben examinar la lista principal de productos y servicios de la solicitud internacional, así como toda limitación en ese sentido para determinar si esa limitación se encuentra dentro del alcance de la lista principal. La Secretaría dijo que, al hacerlo, las Oficinas que actúan como Oficina de origen pueden proporcionar un servicio valioso, pero la opinión de la Oficina de origen no debe ser, como han expresado algunas delegaciones, obligar a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas porque estas deben poder determinar el alcance de la protección para el que el registro internacional surta efecto en sus respectivos territorios. La Secretaría, tras recordar que algunas delegaciones han expresado la opinión de que la Oficina Internacional debe determinar si una limitación está dentro del ámbito de la lista principal, declaró que en el Reglamento Común no existe base jurídica que apoye esa opinión y, además, no hay consenso en cuanto a si debiera ser así. La Secretaría recordó que, sin consenso, el Reglamento Común no puede modificarse. La Secretaría recordó además que en el Reglamento Común encomienda a la Oficina Internacional el control de la solicitud internacional y que esa función se desarrolla en las Reglas 11 a 13 del Reglamento Común; de esas disposiciones, las Reglas 12 y 13 se refieren, respectivamente, a las irregularidades relativas a la clasificación y las indicaciones de productos y servicios. La Secretaría dijo que la Regla 12.1)a) establece que la Oficina Internacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 9.4)a)xiii); sin embargo, la disposición se refiere únicamente a la clasificación. Como resultado de los debates anteriores, el Grupo de Trabajo, en su decimotercera reunión, recomendó que se modifiquen las Reglas 12 y 25 a 27 del Reglamento Común, que fueron aprobadas por la Asamblea de la Unión de Madrid y que entraron en vigor el 1 de julio de 2017. Esos cambios, que también se explicaron con más detalle en el Aviso N.º 11/2017, aclaran el examen que ha de realizar la Oficina Internacional en relación con las limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales y las que se solicitan como inscripción de una modificación en el registro internacional. En lo que respecta a las solicitudes internacionales que contienen limitaciones, el nuevo párrafo (8bis) de la Regla 12 aclara que la Oficina Internacional también debe controlar la clasificación de las limitaciones en las solicitudes internacionales. Así pues, si bien esa norma se refiere a la clasificación, corresponde a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas determinar si la limitación se encuentra dentro del alcance de la lista principal. La Secretaría informó de que las modificaciones de las Reglas 25 a 27 del Reglamento Común, que se refieren a las limitaciones inscritas como modificación, obligan al titular a agrupar la lista limitada de productos y servicios en las clases correspondientes que aparecen en la lista principal del registro internacional. La Oficina Internacional examinará la solicitud para determinar si los números de clase indicados en la petición corresponden a los del registro internacional y a la Oficina de la Parte Contratante designada en que la limitación ha de tener efecto sería entonces libre de determinar si la limitación se encuentra dentro del alcance de la lista principal. La Secretaría señaló que, si bien en el Artículo 3ter.2) del Protocolo se autoriza la designación posterior al registro internacional, no se pide a la Oficina Internacional que controle la clasificación de los productos y servicios y simplemente se exige que la Oficina Internacional registre las extensiones territoriales, notifique a las Oficinas interesadas y lo publique cada vez que una designación posterior cumpla los requisitos aplicables. La Secretaría recordó que, en octubre de 2016, la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante "la Asamblea") suspendió la entrada en vigor de la modificación de la Regla 24.5)a) y d), adoptada previamente, que exigiría que la Oficina Internacional controlara, por iniciativa propia, la clasificación de las indicaciones enumeradas en una designación posterior

que contuviera una limitación¹. El motivo de la suspensión es que dicho control habría ido más allá de lo que entonces se disponía en el marco jurídico y el mandato de la Oficina Internacional, y que dicha aplicación, de ser posible, habría entrañado importantes consecuencias prácticas para la Oficina Internacional, las Oficinas y los usuarios del Sistema de Madrid. La Secretaría recordó además que, en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional propuso una modificación de la Regla 24, que no fue aprobada, que se refería a las designaciones que contienen limitaciones y que utilizaba como modelo la nueva Regla 25 revisada, en el sentido de que la Oficina Internacional únicamente comprobará las clases enumeradas en la limitación para asegurarse de que correspondan a las clases enumeradas en la lista principal y que quedará a discreción de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas determinar si esa limitación surtirá efecto o no. La Secretaría añadió que, a partir de las opiniones expresadas por las delegaciones durante la sesión, parece claro que las Partes Contratantes consideran que, al ser designadas, sus Oficinas deben determinar si una limitación tendrá efecto en su territorio y, en consecuencia, esas Oficinas también deben determinar si una lista limitada podrá considerarse dentro de la lista principal de ese registro internacional.

173. El presidente dijo que está claro que el Grupo de Trabajo sigue dividido en cuanto a quién debe ser responsable de determinar el alcance de las limitaciones y si una limitación determinada está incluida en la lista principal del registro internacional, y concluyó que los debates sobre la función de la Oficina Internacional se han agotado sin llegar a un consenso. El presidente señaló que las delegaciones de Nueva Zelanda, Australia y Suecia han formulado algunas sugerencias relativas a la modificación de la Regla 17, que proporcionan a las Partes Contratantes designadas la base jurídica para denegar los efectos de una limitación. El presidente tomó nota también de los comentarios formulados por la delegación de Suiza en relación con una posible modificación de la Regla 9, relativa a la función de la Oficina de origen al certificar una solicitud internacional. En consecuencia, el presidente sugirió que el Grupo de Trabajo examine la posibilidad de proseguir los debates sobre las posibles modificaciones de las Reglas 9 y 17 en una futura reunión, que podría ayudar a las Oficinas a examinar las limitaciones y, posiblemente, aclarar la función de la Oficina de origen al certificar la solicitud internacional. El presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre la propuesta.

174. La delegación de Suiza expresó su sorpresa por el resumen de la Presidencia porque dijo que considera que no se han agotado los debates sobre la función de la Oficina Internacional y señaló que la Oficina Internacional es el único punto de contacto común de todas las limitaciones. La delegación recordó que, en todos los casos, las limitaciones pasan por la Oficina Internacional y dijo que se pregunta si se ha excluido su función de examinar las limitaciones. Recordó además que ha presentado una propuesta sobre la posible función de la Oficina Internacional en el examen de las limitaciones, que sería similar a la Regla 13, y subrayó la importancia de contar con una alternativa que permita ahorrar esfuerzos a ambas partes. La delegación declaró que, en lo que a ella respecta, la cuestión de la función de la Oficina Internacional sigue abierta, y añadió que le gustaría que la cuestión se debatiera en el futuro.

175. El presidente reiteró que no hay consenso sobre la función de la Oficina Internacional y que ninguna otra delegación desea continuar ese debate. El presidente dijo que es evidente que la cuestión no ha cobrado fuerza en el Grupo de Trabajo; recordó que todavía quedan otras cuestiones en la hoja de ruta que se examinarán a mitad de período y sugirió que sería beneficioso volver a ocuparse de la cuestión de las limitaciones para volver a examinarla en algún momento en el futuro. El presidente señaló que tampoco se apoyó la modificación de las Reglas 9 o 17.

¹ Véase el documento MM/LD/WG/50/4, "Propuestas de modificación del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo".

176. La delegación de Alemania dijo que también considera que no hay consenso sobre las funciones de la Oficina de origen, la Oficina designada o la Oficina Internacional en el examen de las limitaciones y que esa ha sido la posición al comienzo de los debates. La delegación dijo que entiende que la Oficina Internacional no quiere, o no puede, examinar las limitaciones, algo que debe aceptarse porque parece ser la opinión estricta de la Oficina Internacional. En cuanto a la sugerencia de debatir las modificaciones de la Regla 17, la delegación dijo que, si bien Alemania ya cuenta con una base jurídica, la delegación está de acuerdo en seguir adelante con esa propuesta si otros países necesitan esa base jurídica. La delegación destacó el hecho de que no se ha llegado a un consenso sobre la opinión de que la Oficina Internacional no deba examinar las limitaciones, sino que es bastante evidente que la Oficina Internacional no quiere o no está en condiciones de hacerlo.

177. El presidente declaró que la cuestión principal es la falta de fundamento jurídico para que la Oficina Internacional examine una limitación; por lo tanto, a menos que haya consenso sobre la modificación del Reglamento Común para permitir que la Oficina Internacional lleve a cabo ese examen, la Oficina Internacional no puede hacerlo. El presidente añadió que el Grupo de Trabajo no ha llegado a un consenso sobre ese cambio y subrayó que, si bien algunas delegaciones desean que se amplíe la función de la Oficina Internacional, varias delegaciones no consideran que la Oficina Internacional deba desempeñar una función en el examen de las limitaciones. El presidente concluyó que la única manera de avanzar es examinar las propuestas de modificación de las Reglas 9 y 17, ya que esas propuestas no conciernen a la Oficina Internacional. El presidente recordó además que nada impide a las Partes Contratantes modificar su legislación porque el marco jurídico del Sistema de Madrid no impide que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas examinen las limitaciones. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

178. La delegación de Suiza reconoció que la cuestión de las limitaciones es compleja y recordó que existen tres tipos de limitaciones: en la solicitud internacional, en una designación posterior y en virtud de la Regla 25. La delegación explicó que la función de la Oficina Internacional en esos tres casos es distinta y, como tal, la delegación dijo que no considera que haya consenso sobre la función de la Oficina Internacional porque esa función depende del tipo de limitación. La delegación declaró que la función de la Oficina Internacional es menos activa que la función de la Oficina de origen cuando la limitación se efectúa en una solicitud internacional; sin embargo, la Oficina Internacional podría desempeñar una función en lo que respecta a las limitaciones presentadas a la Oficina Internacional. La delegación concluyó que es necesario aclarar la función de la Oficina Internacional con respecto a los tres tipos de limitaciones antes de poder alcanzar un consenso.

179. El representante de la INTA expresó su apoyo a la intervención de la delegación de Suiza y declaró que no cree que el Sistema de Madrid pueda abordarse sin debate sobre la función de la Oficina Internacional. El representante señaló que estas cuestiones se han dado por sentadas durante los 130 años de existencia del Sistema de Madrid, y que se entiende que, cuando se inscribe una limitación en el Registro Internacional, la Oficina Internacional, en su calidad de autoridad central del Sistema de Madrid, ha verificado esa limitación y que, efectivamente, lleva ocurriendo así durante 100 años o más. El representante de la INTA reconoció que la adopción del Protocolo y la ampliación del Sistema de Madrid han dado lugar a cambios y cree que esos cambios deben tener cabida. La evolución de las disposiciones en que se basa la función de la Oficina Internacional y, posiblemente, la de las Oficinas de origen y de las Partes Contratantes designadas debe ser coherente con la filosofía y los principios básicos del Sistema de Madrid, a saber, que en la práctica y en la medida de lo posible debe evitarse la duplicación del trabajo y no debe confundirse a los usuarios con quién se ocupa de qué y cuáles son las consecuencias. Añadió que los debates se refieren esencialmente al examen de las limitaciones, en cuanto al alcance de la lista de productos y servicios, pero la Secretaría, al resumir la posición de la Oficina Internacional ante el Grupo de Trabajo, ha planteado la cuestión de la función de la Oficina Internacional en el control de la clasificación. Recordó que la postura de la INTA siempre ha sido muy firme en el sentido de que la Oficina

Internacional, como guardiana de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), debe controlar eficazmente la clasificación de los productos y servicios en las limitaciones. El representante declaró que, para los usuarios, la falta de armonización de las prácticas de clasificación entre las oficinas de marcas de todo el mundo es una fuente constante de dificultades; que el Sistema de Madrid constituye la autoridad esencial la última palabra sobre la clasificación de los productos y servicios en los registros internacionales; y que esa responsabilidad de la Oficina Internacional se ha mantenido en interés del buen funcionamiento del sistema de registro internacional. El representante dijo que debería haber debates futuros sobre la función que la Oficina Internacional debería desempeñar, pero que, en este momento, no desempeña ninguna función en el examen de los productos y servicios de clasificación en las limitaciones.

180. La delegación de Polonia expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de Suiza y declaró que, si bien el cuestionario se refiere a la práctica actual de las Oficinas, no está claro cuál debe ser la práctica esperada de la Oficina Internacional. La delegación sugirió la realización de un cuestionario adicional sobre la función prevista de la Oficina Internacional en relación con el examen de las limitaciones en las tres situaciones.

181. La delegación de Francia se mostró de acuerdo con las delegaciones de Suiza y Polonia y declaró que la falta de consenso refleja dudas e incertidumbres en torno a la función de la Oficina Internacional y que, dado que esa incertidumbre no redundaría en beneficio de los usuarios, sería conveniente aclarar la función de la Oficina Internacional en el examen de las limitaciones. Por consiguiente, la delegación concluyó que el envío de un cuestionario sobre la función esperada de la Oficina Internacional, propuesto por la delegación de Polonia, parece ser una buena solución. La delegación dijo que, si bien ha tomado nota de las opiniones de la Oficina Internacional sobre las diversas funciones relativas a las limitaciones, no comparte enteramente esas opiniones, en particular en lo que respecta a la función de las Oficinas designadas. Reiteró que la falta de consenso se debe a la falta de claridad.

182. La delegación de Turquía propuso que el examen de las limitaciones en las solicitudes internacionales sea realizado por la Oficina de origen, pero que el examen de las peticiones de inscripción de limitaciones como una modificación sea realizado por la Oficina Internacional. La delegación señaló que el consenso sigue siendo un problema, pero considera importante para los usuarios que se aclaren las funciones de las Oficinas y de la Oficina Internacional.

183. La delegación de Nueva Zelanda declaró que ha habido muchos debates sobre la función de la Oficina Internacional y que, según su interpretación del Protocolo, la Oficina Internacional está a cargo de la clasificación de los productos y servicios, pero no, como ha indicado la Secretaría, de determinar el alcance de lo que es aceptable en esas clases. Si bien la Oficina Internacional ofrece indicaciones sobre lo que puede considerarse demasiado vago a efectos de clasificación, en ningún momento declara que un término sea demasiado amplio o no se encuentre dentro del alcance. La delegación dijo que considera que esa función debe ser realizada por las Partes Contratantes designadas y observó con interés que, según el cuestionario, los grupos de usuarios presentan limitaciones únicamente para evitar o superar las denegaciones provisionales planteadas en las Partes Contratantes designadas. Por lo tanto, la delegación dijo que parece incongruente afirmar que la Oficina Internacional deba adoptar esa decisión cuando la finalidad de la presentación de la limitación es superar un problema planteado a nivel nacional. La delegación reiteró su opinión de que el examen de las limitaciones debe corresponder a la función de las Partes Contratantes designadas, dado que son quienes reciben todos los tipos de limitaciones en todos los casos y tienen el mejor conocimiento de su legislación, jurisprudencia y prácticas internas para determinar si el alcance de la limitación es correcto en el plano nacional.

184. La delegación de la República Checa, al tiempo que dijo que apoya la posición expresada por Suiza y Francia, se refirió a la pregunta 11 del cuestionario y explicó que, en lo que respecta a su registro nacional, la Oficina examina todas las limitaciones pero, en lo que respecta al registro internacional, sus usuarios esperaban que las limitaciones sean examinadas y verificadas por la OMPI. Declaró que sería confuso que los usuarios reciban en primer lugar una notificación de irregularidades de la OMPI relativa a la clasificación, que posteriormente aborden y corrijan, para luego recibir una nueva notificación de una Parte Contratante designada en relación con una irregularidad en el alcance de la limitación. La delegación dijo que los usuarios creen que, dado que la OMPI ha examinado y corregido la clasificación, se ha determinado que la limitación es correcta y, por lo tanto, una denegación de una o más de las Partes Contratantes designadas generaría gran asombro y confusión.

185. La delegación de México expresó su apoyo a las opiniones expresadas por la delegación de Nueva Zelandia. La delegación recordó que las limitaciones pueden afectar al registro de una marca y, además, se podría pedir que se subsane una denegación basada en motivos o en la existencia de una marca anterior. La delegación señaló que un examen sustantivo de una limitación puede tener en efecto una profunda repercusión en la determinación de si registrar la marca.

186. La representante de MARQUES, refiriéndose a la hoja de ruta, recordó que habrá un debate sobre los principios de clasificación y la reducción de las incoherencias en las prácticas de clasificación en la mesa redonda y se preguntó si esos debates podrían ayudar al Grupo de Trabajo a responder mejor a las limitaciones. La representante manifestó su acuerdo con los comentarios formulados por la delegación de México y declaró que, en los casos en que la limitación se hace para solucionar un problema a nivel nacional, es evidente y tiene sentido que la Oficina de que se trate examine esa limitación porque es la única Oficina pertinente para hacerlo. Sin embargo, la representante de MARQUES dijo que sería útil saber más acerca de lo que las delegaciones están buscando para entender cuál debe ser el objetivo de un debate más a fondo.

187. El representante de la AROPI manifestó su apoyo a la declaración formulada por el representante de la INTA.

188. La delegación de Australia expresó su apoyo a las observaciones formuladas por las delegaciones de Nueva Zelandia y México, en particular, en relación con el hecho de que, como se indica en la encuesta, la gran mayoría de las limitaciones trata de evitar problemas en las Partes Contratantes designadas; por lo tanto, la delegación señaló que el examen debe realizarse en las Partes Contratantes designadas.

189. El presidente señaló que todavía no se ha llegado a un consenso sobre la función de la Oficina Internacional en lo que respecta a las limitaciones formuladas en la solicitud internacional, en una designación posterior o como petición de inscripción de una modificación. El presidente, al reconocer que se han presentado algunas propuestas para un cuestionario sobre cuál debe ser la función de la Oficina Internacional, dijo que no está convencido de que dicho cuestionario arroje necesariamente más luz sobre la cuestión, ya que las opiniones de las delegaciones sobre la función de la Oficina Internacional son claras. El presidente propuso que, además de las propuestas relativas a las modificaciones de la Regla 9 y la Regla 17, las delegaciones que deseen formular propuestas sobre la función de la Oficina Internacional sometan esas propuestas a examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. No obstante, el presidente concluyó que es evidente que no hay consenso sobre la función de la Oficina Internacional y cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el camino a seguir.

190. La delegación de Suiza cuestionó las conclusiones expuestas por el presidente.

191. El presidente reiteró que todas las delegaciones están invitadas a presentar propuestas para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo sobre posibles modificaciones de las Reglas 9 y 17, así como sobre el papel que le corresponde a la Oficina Internacional. El presidente dijo que hay otras cuestiones en la hoja de ruta que pueden ser de mayor interés o para las que es más probable lograr consenso.

192. El presidente observó que no se han de adoptar más medidas sobre ese asunto en la reunión en curso y recordó que, de conformidad con el Reglamento General de la OMPI, las delegaciones pueden presentar propuestas de labor futura sobre ese tema a más tardar un mes antes de la fecha fijada para el inicio de la próxima reunión, pidiendo que sean incluidas en el orden del día como punto suplementario.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

193. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/16/6 Rev.2.

194. La Secretaría informó de que el Protocolo de Madrid es el único tratado por el que se rigen las solicitudes y los registros internacionales en virtud del Sistema de Madrid desde octubre de 2015, lo que hace que el Arreglo de Madrid ya no esté en vigor y recordó que esa situación se consolidó en octubre de 2016, con la decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid de suspender los Artículos 14.1) y 14.2)a) del Arreglo de Madrid. La Secretaría dijo que, para reflejar ese hecho, la Oficina Internacional propone cambios de redacción específicos en el Reglamento Común y explicó que la labor comienza con la supresión de las referencias al Arreglo de Madrid, pero que es necesario aclarar otras disposiciones específicas suprimiendo referencias innecesarias al Protocolo de Madrid o, en otros casos, introduciendo referencias al Protocolo de Madrid. La Secretaría también propuso suprimir las disposiciones que ya no se aplican, así como las referencias a la presentación de formularios en ejemplar único. La Secretaría destacó que la Oficina Internacional desea aprovechar esta oportunidad para introducir el lenguaje inclusivo, en la medida de lo posible, y que, si bien las modificaciones propuestas darán lugar a una versión en inglés del Reglamento Común que incluya todos los idiomas, será necesario seguir trabajando para lograr el mismo objetivo en las versiones francesa y española. La Secretaría dijo que en el documento también se sugiere que se modifique el título del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Reglamento”); que los cambios propuestos figuren en los Anexos I y II del documento MM/LD/WG/16/6 Rev. 2; y que, si bien se han propuesto varios cambios, son de carácter editorial y no sustanciales. La Secretaría aclaró que la versión del Reglamento Común en la que se indican las modificaciones propuestas con control de cambios, corresponde a la versión que entrará en vigor el 1 de febrero de 2019 y contiene disposiciones recientemente aprobadas sobre la división y la fusión de registros internacionales. La Secretaría declaró que, en caso de que el Grupo de Trabajo recomiende por primera vez las modificaciones propuestas y luego las apruebe la Asamblea de la Unión de Madrid, el director general de la OMPI consultará a las Oficinas o las Partes Contratantes, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Regla 41 del Reglamento Común, para las modificaciones consiguientes de las Instrucciones Administrativas.

195. A modo de referencia, la Secretaría se refirió a iniciativas de lenguaje inclusivo de las Naciones Unidas y la OMPI y describió las medidas que la OMPI está adoptando para adoptar el lenguaje inclusivo en todas sus comunicaciones. A fin de proporcionar al Grupo de Trabajo algunas ideas adicionales sobre la posible utilización de lenguaje inclusivo, la Secretaría ofreció algunos ejemplos de formas en que el Reglamento Común podría hacerse inclusivo e informó de que la iniciativa de lenguaje inclusivo abarca, en este momento, los idiomas español, francés e inglés, pero que abarcará otros idiomas en el futuro.

196. El presidente aclaró que la versión en inglés de la propuesta de Reglamento ya es inclusiva y que el Grupo de Trabajo debe considerar posibles modificaciones en el futuro para que las versiones en español y francés también lo sean. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

197. El representante del CEIPI preguntó si las versiones en español y francés de la propuesta de Reglamento que figuran en el anexo del documento MM/LD/WG/16/6 Rev. 2 se presentarán por primera vez a la Asamblea de la Unión de Madrid para su aprobación y posteriormente se revisarán, en función de las propuestas para la adopción de principios de lenguaje inclusivo.

198. El presidente dijo que los anexos del documento reflejan los cambios propuestos en lo que respecta, por ejemplo, a la supresión de las referencias al Arreglo de Madrid y que las tres versiones lingüísticas de la propuesta de Reglamento que figuran en esos anexos se presentarán a la Asamblea de la Unión de Madrid. El presidente aclaró además que solo la versión en inglés incluye algunas modificaciones para adoptar un lenguaje inclusivo, pero que las versiones en español y francés todavía no incluyen ninguna modificación para adoptar un lenguaje inclusivo.

199. El presidente cedió el uso de la palabra para los debates sobre el documento MM/LD/WG/16/6 Rev. 2.

200. La delegación de Alemania preguntó cuándo se dispondrá de la versión francesa de la propuesta de Reglamento en el que se emplee un lenguaje inclusivo, ya que la versión en francés sería más fácil de traducir al alemán que a la versión en inglés debido a las similitudes en los idiomas francés y alemán.

201. La delegación de Australia dijo que, en principio, apoya todas las propuestas que, en su opinión, contribuirán al proceso en curso destinado a asegurar que el Sistema de Madrid sea más accesible y simple para el usuario. La delegación comentó que la legislación australiana incluye referencias al Reglamento Común y que tendrá que modificar su legislación nacional para dar cabida al cambio propuesto en el título. La delegación preguntó si otras Partes Contratantes podrían encontrarse en una situación similar y tener que modificar su legislación.

202. La delegación de Nueva Zelanda dijo que Nueva Zelanda se encuentra en una posición muy similar, ya que su reglamento nacional se refiere al Reglamento Común. En cuanto al lenguaje inclusivo, la delegación expresó su acuerdo con la modificación del Reglamento, ya que ello estará en consonancia con la forma en que se están elaborando las leyes en Nueva Zelanda en este momento.

203. La delegación de Alemania declaró que Alemania también tendrá que modificar su legislación.

204. La delegación de Cuba pidió que se aclare si en este momento se está debatiendo la versión en inglés de la propuesta de Reglamento.

205. El presidente explicó que los anexos del documento contienen propuestas en los tres idiomas, español, francés e inglés, y que la única diferencia entre la versión inglesa y las versiones francesa y española es que la versión en inglés incluye propuestas para adoptar un lenguaje inclusivo. El presidente añadió que las versiones en español y francés todavía no incluyen esa propuesta porque sería un poco más complicado lograr una versión inclusiva en esos idiomas y, por consiguiente, llevaría tiempo.

206. La delegación de Cuba pidió más aclaraciones sobre lo que se está debatiendo.

207. El presidente invitó a la Secretaría a hacer uso de la palabra.

208. La Secretaría explicó que los anexos del documento proponen versiones en español, francés e inglés de los reglamentos propuestos que se corresponden entre sí y son absolutamente idénticos. La Secretaría explicó que, debido a la propia naturaleza del inglés, la única diferencia es que la versión en inglés de la propuesta de Reglamento ya adopta un lenguaje inclusivo. La Secretaría añadió que se pide al Grupo de Trabajo que analice las modificaciones propuestas para eliminar las referencias al Arreglo y simplificar el Reglamento Común en español, francés e inglés. La Secretaría declaró que en algún momento en el futuro, en el Grupo de Trabajo, entre todas las delegaciones interesadas, habrá que debatir si también puede haber una versión en francés y español del Reglamento que adopte un lenguaje inclusivo.

209. La delegación de Cuba señaló además su preocupación por la adopción de un lenguaje inclusivo.

210. La Secretaría aseguró a la delegación de Cuba que cualquier cambio en las versiones española o francesa que adopten un lenguaje inclusivo será objeto de consultas con las Oficinas de las Partes Contratantes interesadas y debidamente debatidas con antelación, antes de que se presenten propuestas al Grupo de Trabajo.

211. El representante del CEIPI dijo que ha presentado algunas sugerencias a la Secretaría en relación con las cuestiones editoriales, de formato o de maquetación, así como sugerencias sobre ligeros cambios en el texto. El representante dijo que no cree que haya que debatir las sugerencias relativas a las cuestiones editoriales y las cuestiones de formato, sino que considera que los ligeros cambios propuestos en el texto deben señalarse a la atención del Grupo de Trabajo para su aprobación.

212. El presidente invitó al representante del CEIPI a hacer uso de la palabra y presentar sus sugerencias.

213. El representante del CEIPI se refirió a lo siguiente:

- i) Página 3, Anexo I, Regla 1)iii) y definición de Parte Contratante que dice que “se entenderá por “Parte Contratante” todo país que sea parte en el Arreglo o todo Estado u organización intergubernamental que sean partes en el Protocolo”, y sugirió simplificar la definición para tener en cuenta que el Arreglo ya no está en vigor, añadiendo que la sugerencia se aplica a todos los idiomas.
- ii) Regla 9.5)b) y su título, y sugirió que se sustituya la palabra “una” en la expresión “una solicitud internacional” por la palabra “la” para que diga “la solicitud internacional”, además de una modificación similar en la misma redacción en la Regla 10.2);
- iii) Regla 15.1)i) de la versión en francés y sugirió que se sustituya “son” por una referencia al solicitante o al representante/mandatario, a fin de adoptar un lenguaje más inclusivo;
- iv) El título de la Regla 18.1) y señaló que es extraño que la expresión “Parte Contratante designada” esté entre corchetes y sugirió que se utilice la palabra “general” en su lugar, añadiendo que la sugerencia es aplicable a todos los idiomas;
- v) El título de la Regla 18.2) y sugirió que se haga referencia al Artículo 5.2)c), sin mencionar el punto ii), añadiendo que la sugerencia es aplicable a todos los idiomas;
- vi) Regla 20bis.6)b) de la versión en francés únicamente, y señaló que, en la segunda línea, figura la expresión “*avant la date à laquelle cette règle entre en vigueur*” y explicó que en el Reglamento Común, en general, así como en los tratados, la versión francesa debería decir “*la présente règle*” y no “*cette règle*” que sería ambigua;

- vii) El título de la Regla 23*bis*.1), en todas las versiones, y señaló que son las comunicaciones las que no se contemplan en el Reglamento y no las Oficinas de las Partes Contratantes, y sugirió que se modifique ligeramente el texto para evitar esa ambigüedad;
- viii) Regla 25.2)v) de la versión en francés y sugirió algunos cambios gramaticales;
- ix) Regla 32.3) y, tras señalar que faltaba el título de ese párrafo, sugirió que se añadiera el título “Publicaciones en el sitio web”;
- x) Regla 40.6) de la versión francesa únicamente, y sugirió que, en la primera línea, “*cette règle*” se sustituyera por “*la présente règle*”;
- xi) Página 1 del Anexo II, la Tabla de tasas, e indicó que el punto 2, “Solicitudes internacionales”, está en plural cuando debería figurar en singular;
- xii) Anexo II, Tabla de tasas, y observó que hay varias referencias a una serie de artículos donde no se hace referencia a que pertenecen al Protocolo.

214. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre las sugerencias del representante del CEIPI.

215. El representante de la INTA dijo que también tiene un par de observaciones o preguntas para la Secretaría sobre algunos de los cambios introducidos.

216. El presidente invitó al representante de la INTA a hacer uso de la palabra y a presentar sus observaciones y preguntas.

217. El representante de la INTA:

- i) Se remitió al Artículo 3.3)b), en la versión en inglés, y expresó su preocupación por la sustitución de la palabra “himself” por la palabra “only” porque esa palabra puede resultar en cierta medida confusa si se lee fuera del contexto, dado que significa que todas las comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional se enviarán únicamente al solicitante, pero a ninguna otra parte, concretamente, no se enviarán a ninguna a una Oficina. El representante sugirió que se suprima la palabra “himself” y se sustituya por la frase por la frase “send all relevant communications to the applicant or holder only but not to the purported representative”, y añadió que utilizar “the purported representative” sería coherente con el texto que figura en el artículo anterior.
- ii) Dijo que compartía las preocupaciones expresadas por el representante del CEIPI sobre el título de la Regla 18.1) y sugirió que se sustituyan las palabras “Parte Contratante designada” por “Todas las notificaciones de denegación provisional”, puesto que equilibraría el título del párrafo 2, “Notificación de denegación provisional efectuada en virtud del Artículo 5.2)c)”, pero añadió que cualquier título, excepto “Parte Contratante designada”, sería adecuado.
- iii) Cuestionó la propuesta de suprimir “respecto de la cual la Oficina de origen haya recibido [...] la petición de que se presente a la Oficina Internacional[...]” de la Regla 40.2)a)i) ya que mantener esa frase es importante porque, en el momento en que la Oficina de origen recibe la petición, esta no es aún una solicitud internacional. El representante explicó que la petición pasa a ser una solicitud internacional cuando es certificada por la Oficina de origen y se adjunta a la petición la firma de la Oficina de origen; y dijo que esa es la razón por la que también se halla un lenguaje similar en la Regla 40.4)b). El representante añadió que, en caso de que no haya ninguna razón imperiosa para suprimir esas palabras, deben mantenerse.

iv) Tomó nota de que las palabras “o estime que ha recibido en virtud de la Regla 11.1)a) o c)” se han mantenido en la Regla 40.2)a)1)i) y se preguntó si esto es para mayor seguridad o porque la Oficina Internacional es consciente de que todavía pueden recibirse peticiones prematuras en virtud de la Regla 11.1) del Reglamento Común, que sería una petición presentada ante la Oficina de una Parte Contratante vinculada por el Arreglo únicamente y cuya transmisión se habría remitido a la Oficina Internacional hasta que esa Parte Contratante quedara obligada por el Protocolo de Madrid. La Secretaría añadió que, en caso de que no hubiera pruebas de que aún pudiera ser así, se podría suprimir la frase.

v) sugirió que no se suprimieran las palabras “o en debida forma a los fines de” de la Regla 40.2)a)ii) porque, a menos que existan razones imperiosas para hacerlo, ese es el lenguaje utilizado en la Regla 27.1) del Reglamento Común, y es correcto.

218. El presidente dio las gracias tanto al representante del CEIPI como al de la INTA y señaló que las sugerencias formuladas, si bien son relativamente menores, son numerosas. El presidente cedió el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones sobre la propuesta.

219. El representante del CEIPI señaló que ha considerado más a fondo la iniciativa en materia de lenguaje inclusivo y dijo que le gustaría advertir a la Secretaría acerca de los posibles escollos de ese ejercicio. El representante se refirió a una serie de ejemplos en los que modificar ciertas disposiciones en un idioma exige modificar ciertas definiciones previstas en el Reglamento, lo que afectaría a todas las versiones lingüísticas. El representante dijo que puede haber otros casos similares y afirmó que es preciso prestar gran atención a ese respecto. El representante del CEIPI dijo que también es importante examinar los propios tratados, que son los textos más importantes, y recordó que la OMPI administra unos 25 o 26 tratados y que todos ellos tendrían que ser revisados para adoptar un lenguaje inclusivo de conformidad con la iniciativa de las Naciones Unidas, algo que probablemente sea impensable a corto o medio plazo. El representante presentó varios ejemplos tomados de la versión en francés del Reglamento Común donde se habían utilizado adecuadamente sustantivos masculinos o femeninos y se preguntó si podrían estudiarse otras soluciones, no necesariamente alineadas con la iniciativa de lenguaje inclusivo de las Naciones Unidas, como utilizar únicamente sustantivos femeninos, como se ha hecho en algunos países. El representante del CEIPI concluyó diciendo que introducir un lenguaje inclusivo en todas las versiones lingüísticas del Reglamento sería un ejercicio muy delicado y que ciertamente llevaría mucho tiempo realizarlo correctamente.

220. El representante de la INTA dijo que comparte las preocupaciones expresadas por el representante del CEIPI y sugirió que no se aprueben las modificaciones relativas al lenguaje inclusivo en la versión en inglés de la propuesta de Reglamento hasta que también se haya aprobado un texto inclusivo en las otras dos versiones lingüísticas. El representante de la INTA reconoció que podría llevar algún tiempo, pero dijo que la cuestión deberá examinarse cuando la Oficina Internacional haya completado el proceso respecto de las tres versiones lingüísticas.

221. La delegación de Cuba dijo que le preocupa la adopción de un lenguaje inclusivo, además de lo ya expresado. La delegación, si bien dijo que está de acuerdo con la adopción de un lenguaje inclusivo, declaró que la normativa cubana se basa en el Reglamento Común y que cualquier cambio en el lenguaje utilizado en el Reglamento Común podrá tener repercusiones en su normativa. La delegación añadió que, aunque haya consenso sobre la introducción de un lenguaje inclusivo en la propuesta de Reglamento, la delegación no tiene el mandato de aprobar esos cambios. La delegación reiteró que está de acuerdo con la adopción de un lenguaje inclusivo, pero comparte las preocupaciones expresadas por el representante del CEIPI sobre las limitaciones de tiempo y las posibles repercusiones.

222. El presidente invitó a la Secretaría a responder a las preocupaciones planteadas por los representantes de las organizaciones observadoras y por la delegación de Cuba.

223. La Secretaría aclaró que las versiones en francés y español de la propuesta de Reglamento que se ha presentado para su examen por el Grupo de Trabajo corresponden exactamente al texto del Reglamento Común en vigor en este momento y que no se han introducido modificaciones de carácter lingüístico en esas versiones. La Secretaría dijo que entiende las preocupaciones planteadas y reitera que todo intento futuro de adoptar un lenguaje inclusivo en las versiones francesa y española del Reglamento será consultado, con tiempo suficiente, con las delegaciones y las oficinas interesadas antes de ser presentado para su examen por el Grupo de Trabajo. La Secretaría reiteró que la propuesta de Reglamento presentada en esta reunión del Grupo de Trabajo corresponde enteramente a la versión del Reglamento Común en vigor en este momento, y que las únicas modificaciones que se han introducido tienen por objeto simplificar el Reglamento mediante, entre otras cosas, la supresión de las referencias al Acuerdo.

224. La delegación de Cuba declaró que está claro que en las versiones en español y francés de la propuesta de Reglamento que se está debatiendo todavía no se ha adoptado un lenguaje inclusivo, pero, en consonancia con la misma opinión expresada por el representante del CEIPI, la posible adopción en el futuro de un lenguaje inclusivo en esas versiones lingüísticas sigue siendo motivo de preocupación.

225. El presidente recordó que se han formulado observaciones sobre la necesidad de modificar la legislación interna para reflejar el nuevo título propuesto del Reglamento y abrió el debate para que se formulen observaciones sobre la cantidad de tiempo que los miembros necesitarían para introducir esos cambios.

226. La delegación de Australia dijo que no está en condiciones de ofrecer un plazo exacto en este momento, pero declaró que, si bien el país no podrá iniciar su proceso interno hasta después del siguiente reunión de la Asamblea de la Unión de Madrid, la delegación no espera que se trate de un problema.

227. El presidente propuso el 1 de febrero de 2020 como fecha de entrada en vigor y cedió el uso de la palabra para que se formularan observaciones sobre esa sugerencia.

228. La delegación de la República de Moldova dijo que, como la delegación de Australia, no tiene un plazo exacto, pero que el 1 de febrero de 2020 es aceptable.

229. El presidente señaló que no hay objeciones a los cambios propuestos que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2020, e invitó a las delegaciones y a los observadores a examinar las propuestas de revisión de los documentos y a formular observaciones.

230. El presidente informó de que la Secretaría ha tenido en cuenta las observaciones recibidas y ha revisado los documentos.

231. El Grupo de Trabajo recomendó a la Asamblea de la Unión de Madrid que apruebe la propuesta de Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, con las modificaciones formuladas por el Grupo de Trabajo y que se exponen en el Anexo del presente documento, para su entrada en vigor el 1 de febrero de 2020.

PUNTOS 9 Y 10 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE CHINA Y PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

232. Los debates se basaron en los documentos MM/LD/WG/16/7 y MM/LD/WG/16/9 Rev.

233. El presidente invitó a la delegación de China a presentar el documento MM/LD/WG/16/7.

234. La delegación de China informó de que el chino es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y uno de los idiomas de trabajo de la OMPI. Dijo que el Gobierno chino siempre ha sostenido que el chino debería utilizarse en todos los mecanismos de la OMPI, incluido el Sistema de Madrid. Añadió que China considera que la aplicación de esa política lingüística permitirá a China desempeñar una función más importante en el desarrollo de la OMPI. Introducir el chino como idioma de trabajo del Sistema de Madrid podría contribuir a seguir desarrollando el Sistema de Madrid en China. Como segunda mayor economía del mundo, China ha sumado numerosos mercados al suyo propio y, con la aplicación de la iniciativa “Un cinturón, una ruta”, los vínculos económicos de China con otros países se han estrechado todavía más. La delegación afirmó que China es el primer mayor comerciante de productos del mundo, el segundo mayor comerciante de servicios, el segundo mayor receptor de inversión extranjera directa y el tercer mayor inversor directo extranjero. Al examinar ese proceso, es evidente que las marcas entran en China y que las marcas chinas salen al extranjero. Por lo tanto, China es también uno de los países que ha experimentado un crecimiento más rápido y sigue teniendo el mayor potencial en el Sistema de Madrid. La delegación señaló que, en los últimos años, el número de solicitudes procedentes de China en el Sistema de Madrid ha seguido aumentando y alcanzó la cifra de 4.810 en 2017, lo que representa un aumento del 59,6% con respecto al año anterior. De enero a mayo de 2018 se presentaron 2.228 solicitudes. Sin embargo, las solicitudes de registro internacional de marca presentadas por medio del Sistema de Madrid solo representan el 10% del total de solicitudes presentadas por residentes chinos en el extranjero, muy por debajo de la media del 63% de los miembros del Sistema de Madrid. Ese hecho demuestra que el Sistema de Madrid tiene potencial en China. La introducción del chino como idioma de trabajo en el Sistema de Madrid es una aspiración general de los usuarios chinos. La delegación dijo que cree que haría que el Sistema de Madrid resulte más atractivo para los usuarios chinos y, por lo tanto, daría lugar a más solicitudes. En sus esfuerzos por ampliar el Sistema de Madrid en China, la delegación declaró haberse enterado de que la barrera lingüística ha impedido, en gran medida, que muchos titulares de marcas elijan el Sistema de Madrid. El Sistema de Madrid sería más ventajoso si se utilizara el chino en la presentación de solicitudes y en las demás etapas conexas. La delegación señaló que China también promueve la digitalización de las solicitudes presentadas por conducto del Sistema de Madrid. El 21 de junio de 2018, la solución electrónica de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid de China comenzó a funcionar y se estableció la comunicación electrónica con la Oficina Internacional. El 28 de junio de 2018, una semana después de entrar en funcionamiento, esa solución ya había recibido 144 solicitudes electrónicas, lo que facilitó el uso del Sistema de Madrid. Ello demuestra el atractivo del Sistema de Madrid en China. Para los solicitantes del Sistema de Madrid que designan a China, el chino como idioma de trabajo del Sistema de Madrid reduciría los malentendidos lingüísticos y la complejidad y podría acortar el plazo de tramitación del registro internacional. En vista de ello, la delegación hizo un llamamiento a todos los miembros para que consideren favorablemente la propuesta formulada por la delegación de China y apoyen la introducción del chino como idioma de trabajo del Sistema de Madrid y, así, solicitar al Grupo de Trabajo que presente su propuesta a la Asamblea de la Unión de Madrid.

235. El presidente invitó a la delegación de la Federación de Rusia a presentar el documento MM/LD/WG/16/9 Rev.

236. La delegación de la Federación de Rusia dijo que le gustaría contar con el ruso como idioma oficial del Sistema de Madrid. El ruso es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus organismos especializados. Hay más de 250.000.000 de hablantes de ruso que hacen que este idioma sea uno de los diez idiomas más hablados del mundo. El ruso es el idioma nacional de varios países. La diáspora rusa ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de la ciencia y la cultura en todo el mundo. Así pues, en Internet se utiliza cada vez más el ruso, concretamente en los cursos de enseñanza a distancia. Ello hace posible que el ruso contribuya a la innovación y la creatividad en todo el mundo. La delegación destacó que la Federación de Rusia es uno de los cinco miembros de la OMPI más designados en las solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid. En los últimos tres años, la delegación ha observado un aumento constante del número de solicitudes de registro. El año pasado ese aumento fue del 30%. La traducción automática se está utilizando cada vez más en la OMPI y la versión rusa del Gestor de Productos y Servicios de Madrid se utiliza a menudo al redactar la lista de productos y servicios; dos elementos que permitirían reducir el costo de la traducción. La puesta en marcha de la iniciativa permitiría aumentar y mejorar el número de solicitudes de registro en ruso. La representatividad lingüística en el Sistema de Madrid implica que sería posible contar con un mayor número de solicitudes de registro, no solo de la Federación de Rusia sino de otros miembros de la región. Por consiguiente, la delegación dijo que sería aconsejable incluir ese punto en el orden del día de la Asamblea de la Unión de Madrid.

237. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

238. La delegación de Uzbekistán, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, informó de que el Grupo cuenta con nueve países, todos ellos miembros del Sistema de Madrid. El ruso es un idioma estatal de la Federación de Rusia y Belarús y un idioma oficial en Kazajistán y Kirguistán. El ruso se ha extendido por todo el espacio eurasiático, donde se utiliza como medio de comunicación, incluso en las esferas de la tecnología y la industria, y, además, es el idioma de las relaciones internacionales en Tayikistán. Se dispone de datos estadísticos sobre el aumento de la utilización del Sistema de Madrid en los países de la región. En varios de esos países, el número de solicitudes internacionales ha aumentado. La delegación dijo que, en su opinión, aún no se ha logrado alcanzar plenamente el potencial de crecimiento del Sistema de Madrid y que el uso del ruso como idioma oficial contribuiría sin duda a mantener el aumento del número de registros internacionales en los miembros de su Grupo. La delegación declaró que lograr ese objetivo aumentaría la eficacia de la labor de los examinadores de habla rusa y también ahorraría el tiempo dedicado a la tramitación de las solicitudes procedentes de esos países. El Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental espera que el Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea de la Unión de Madrid la propuesta formulada por la delegación de la Federación de Rusia en el documento MM/LD/WG/16/9 Rev. La delegación añadió, a título nacional, que Uzbekistán apoya también la propuesta de la delegación de la Federación de Rusia de incluir el ruso como idioma oficial del Sistema de Madrid.

239. La delegación de la Unión Europea dijo que está dispuesta a estudiar posibles medidas para que el Sistema de Madrid sea aún más atractivo teniendo en cuenta la introducción de otros idiomas. La delegación declaró que esa medida significativa debe llevarse a cabo tras un examen y una evaluación a fondo de todas sus posibles consecuencias. Por lo tanto, la delegación pidió a la Oficina Internacional que se base en la información ya proporcionada en los documentos objeto de examen y que realice un estudio a fondo de las consecuencias prácticas y financieras de introducir idiomas adicionales en el Sistema de Madrid.

240. La delegación de Belarús manifestó su apoyo a la propuesta presentada por la delegación de la Federación de Rusia y su esperanza de que la labor emprendida a ese respecto mejore y haga más atractivo el Sistema de Madrid para los usuarios. La delegación declaró que el ruso, junto con Belarús, es uno de los dos idiomas oficiales de la República de Belarús y es el idioma oficial de trabajo para el registro de marcas en la Oficina de Belarús. La delegación señaló que

alrededor del 80% de todas las marcas presentadas en la Oficina de Belarús tienen su origen en la Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania, y que en dos de esos países, el ruso es el idioma oficial, mientras que en el tercero es muy utilizado. Declaró que ese hecho demuestra que hay un gran interés entre los usuarios de marcas bielorrusos por otros países de habla rusa y señaló que el Sistema de Madrid no se utiliza de manera muy generalizada por los usuarios bielorrusos, solo alrededor del 4% de las marcas nacionales se convierten en la base de solicitudes internacionales. La delegación dijo que, en su opinión, la ausencia del ruso como idioma de trabajo en el Sistema de Madrid es uno de los factores que limitan una mayor utilización del Sistema de Madrid por parte de los usuarios de Belarús y que la situación no puede seguir así. La delegación añadió que la Oficina de Belarús considera que el empleo del ruso contribuiría a ahorrar tiempo en el examen de las solicitudes internacionales en Belarús y pidió que el Grupo de Trabajo apoye la propuesta presentada por la Federación de Rusia. La delegación también expresó su apoyo a la propuesta presentada por la delegación de China, habida cuenta del importante uso del sistema y su potencial de crecimiento en el mercado chino.

241. La delegación de la República Islámica del Irán declaró que el ruso es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y considera que su inclusión como idioma de trabajo del Sistema de Madrid contribuiría a la expansión geográfica, así como a un mejor funcionamiento del Sistema de Madrid. La delegación también subrayó la importancia del Sistema de Madrid como uno de los principales Uniones administradas por la OMPI. Dijo que, a su juicio, la propuesta daría lugar a un mayor crecimiento de las solicitudes internacionales y, por consiguiente, mejoraría la sostenibilidad financiera del Sistema de Madrid.

242. La delegación de Armenia señaló que, si bien el armenio es el único idioma nacional de Armenia, más del 90% de su población habla y puede leer y escribir en ruso. La delegación añadió que incorporar el ruso en el Sistema de Madrid facilitaría a la Oficina de Armenia el envío de solicitudes y la recepción de respuestas en ruso. La delegación explicó que Armenia recibe muy pocas solicitudes internacionales y, por ese motivo, apoya la propuesta formulada por la delegación de la Federación de Rusia.

243. La delegación de la República Árabe Siria expresó su apoyo a la propuesta presentada por la delegación de la Federación de Rusia. La delegación dijo que el Sistema de Madrid está infrutilizado y que la incorporación de ese idioma ayudaría a aumentar la tasa de registros internacionales presentados en la Federación de Rusia, así como los presentados en Asia, el Cáucaso y Europa Oriental. La delegación dijo que considera que esa propuesta garantizaría los derechos de los solicitantes y facilitaría su acceso al Sistema de Madrid, además de que mejoraría la eficiencia de los examinadores en ruso, al reducirse el tiempo necesario para examinar las solicitudes relativas a esa región.

244. La delegación de Italia manifestó su firme acuerdo con la postura expresada por la delegación de la Unión Europea. La delegación consideró interesante las propuestas de las delegaciones de China y de la Federación de Rusia y señaló que los idiomas adicionales podrían tener alguna repercusión positiva. Sin embargo, la delegación dijo que le preocupan las repercusiones financieras del Sistema de Madrid y la carga de trabajo adicional para la Oficina Internacional que se generaría al trabajar en más idiomas. Además, la delegación se preguntó si ello abriría un puente para que muchos otros países, entre ellos Italia, preguntaran si su propio idioma podría añadirse como idioma de trabajo. Sobre esa base, la delegación solicitó más detalles antes de poder considerar la cuestión más detenidamente.

245. La delegación de Hungría expresó su apoyo a las declaraciones formuladas por las delegaciones de la Unión Europea e Italia y añadió que le preocupan las propuestas de las delegaciones de China y la Federación de Rusia desde una perspectiva diferente porque, si bien es indudable que se obtendrían ventajas al introducir nuevos idiomas de trabajo en el Sistema de Madrid, la delegación teme que esa introducción también pueda aumentar la tasa

de base de la solicitud internacional. El aumento de la tasa de solicitud de base afectaría negativamente al número de solicitudes húngaras, algo que no se encuentra en consonancia con los intereses de Hungría. Por lo tanto, la delegación no puede apoyar las propuestas.

246. La delegación de Dinamarca expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea y expresó también su preocupación con respecto a los efectos de las propuestas. En particular, la delegación dijo que le preocupa que la incorporación de nuevos idiomas de trabajo pueda tener un impacto negativo en el sistema de Madrid en términos de costos más elevados, entre otros, de traducción, y que el sistema fuera menos sencillo. Por ese motivo, la delegación aconsejó proceder con cautela y solicitó más información sobre los efectos de esas propuestas, pero subrayó que seguía abierto a nuevos debates sobre los posibles efectos de incorporar otros idiomas de trabajo.

247. La delegación del Japón expresó su apoyo a las declaraciones formuladas por las delegaciones de la Unión Europea, Italia, Hungría, Dinamarca y otras delegaciones, y dijo que considera que los idiomas de trabajo del sistema de Madrid son una cuestión muy importante que constituye la base fundamental del sistema. Por lo tanto, cualquier cambio en los idiomas de trabajo podría tener repercusiones significativas, no solo para la Oficina Internacional, sino también para todos los que participan en el Sistema de Madrid, incluidos los usuarios y las oficinas. La delegación reconoció que la traducción es inevitable y que, si bien la Oficina Internacional hace todo lo posible, los errores de traducción pueden causar problemas a las oficinas de las Partes Contratantes designadas, que podrían tener que volver a realizar el examen y se demoraría, así, la protección de la marca en esa Parte Contratante. Además, debido a los nuevos idiomas de trabajo, el costo del propio Sistema de Madrid podría aumentar y los usuarios podrían no sentir beneficios del sistema. La delegación expresó su preocupación por el hecho de que ese efecto negativo pueda perjudicar la facilidad de uso del Sistema de Madrid y que, en última instancia, los usuarios no opten por el Sistema de Madrid. Los idiomas de trabajo del Sistema de Madrid son un problema para los usuarios y las Partes Contratantes cuando el idioma oficial no es uno de los idiomas de trabajo, razón por la cual a los usuarios japoneses se les plantea la misma cuestión. Por ese motivo, la delegación dijo que considera que la mejor solución posible para ampliar el uso del sistema de Madrid no es añadir idiomas de trabajo, algo que podría tener repercusiones negativas en el sistema, sino, en cambio, podría ser más beneficioso considerar posibles medidas para mejorar la facilidad de uso de los usuarios de aquellos países en los que no se hablan los idiomas de trabajo. Una idea podría ser, por ejemplo, mostrar los títulos de los servicios en línea de la OMPI, como Madrid Monitor y Madrid Portfolio Manager, en más idiomas. Dijo que, a su juicio, la prestación de servicios que mejoren la facilidad de uso reduciría algunas de las dificultades lingüísticas a las que se enfrentan los usuarios. La delegación recomendó que se analicen más detenidamente las ventajas y desventajas de las propuestas antes de considerar la posibilidad de utilizar otros idiomas de trabajo.

248. La delegación de Georgia hizo suya plenamente las observaciones formuladas por las delegaciones de Italia, Hungría y Dinamarca. La delegación dijo que considera que, de aprobarse, las propuestas aumentarían injustificadamente los costos administrativos del Sistema de Madrid y prolongarían el tiempo de examen en la Oficina Internacional. Además, la ampliación de los idiomas oficiales requeriría modificaciones del Reglamento Común que solo pueden ser adoptadas por la Asamblea de la Unión de Madrid.

249. La delegación de China recordó que, a principios de 2011, el Comité del Programa y Presupuesto decidió que en la OMPI, como uno de los principales organismos del Sistema de las Naciones Unidas, la actividad de los Comités debe realizarse en sus seis idiomas oficiales. Dijo que China siempre ha opinado que la cobertura de los seis idiomas oficiales también debe aplicarse a todos los mecanismos administrados por la OMPI. La delegación declaró que se podría adoptar un método gradual para la incorporación del chino como idioma de trabajo. La delegación confirmó que entiende que el chino, si se incorporase como idioma de trabajo, provocaría un aumento del costo para la Unión de Madrid, pero que, con un sistema inteligente

de traducción, el costo de traducción podría limitarse y la introducción del chino como idioma de trabajo aumentaría el atractivo del Sistema de Madrid. La delegación dijo que considera que la introducción del chino atraería a un número cada vez mayor de solicitantes chinos a presentar solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid y que los beneficios derivados de la introducción del chino como idioma de trabajo superarían el costo, algo que también desempeña una función importante en la promoción del Sistema de Madrid. En consecuencia, la delegación espera que la Asamblea de la Unión de Madrid considere la posibilidad de incorporar el chino como idioma de trabajo.

250. La delegación de la República de Corea apoya en términos generales la idea de incorporar los idiomas oficiales de aquellos países que presentan el mayor número de solicitudes. Sin embargo, la delegación dijo que comparte las opiniones expresadas por las delegaciones de la Unión Europea, Italia y el Japón y que, a su juicio, la Secretaría debe justificar la necesidad de contar con nuevos idiomas oficiales tras la realización de un análisis de la cuestión. La delegación señaló que puede que las partes interesadas y los miembros necesiten más tiempo para examinar más a fondo la cuestión y celebrar un debate completo en la siguiente reunión antes de adoptar una decisión.

251. La delegación de la Federación de Rusia dijo que está firmemente convencida de que el potencial de crecimiento del Sistema de Madrid está directamente vinculado a la ampliación de la disponibilidad de idiomas, y que ese paso llevaría efectivamente al desarrollo del Sistema de Madrid, al crecimiento de las solicitudes internacionales y a una base financiera más estable. La delegación dijo que, en su opinión, la adopción de cualquier otra decisión tendría el efecto contrario y, por lo tanto, propuso que se someta a consideración de la Asamblea de la Unión de Madrid la cuestión de la incorporación del ruso y el chino como idiomas de trabajo oficiales del Sistema de Madrid.

252. La delegación de Armenia dijo que apoya la propuesta formulada por la delegación de la China.

253. La delegación de Alemania expresó su apoyo a la declaración realizada por la delegación de la Unión Europea y otras delegaciones que también apoyaron esa declaración. La delegación, refiriéndose a la opinión de que los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas deben convertirse en idiomas de trabajo, expresada por la delegación de China, declaró que, en su opinión, el árabe podría, por ejemplo, pasar a ser el siguiente idioma que se incorpore en el Sistema de Madrid. Esa incorporación podría dar lugar a un gran avance para otros idiomas, como, por ejemplo, el alemán, que es el idioma utilizado por el segundo mayor grupo de solicitantes. La delegación se refirió a las observaciones formuladas por la delegación de la Federación de Rusia, que dijo que la introducción de nuevos idiomas puede dar al Sistema de Madrid una base financiera más estable, y tomó nota del desacuerdo existente entre las observaciones sobre los costos más elevados y las declaraciones formuladas en el sentido de que las propuestas darían lugar a una mejor base financiera. Por lo tanto, la delegación señaló que se necesita un estudio a fondo de todas las consecuencias, tal como ha propuesto la delegación de la Unión Europea.

254. La delegación de la República Checa dijo que comparte la opinión expresada por las delegaciones de la Unión Europea, Italia, Alemania y otras opiniones similares expresadas por otras delegaciones.

255. La representante de MARQUES dijo que, si bien está a favor de todo lo que haga que el sistema sea más accesible para los usuarios, también comparte la preocupación expresada por algunas delegaciones y está de acuerdo con la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea. La representante declaró que es necesario examinar detenidamente la cuestión antes de adoptar cualquier decisión. La representante reconoció que sería conveniente que se incorporasen otros idiomas y no se opone a su introducción, pero un buen análisis ayudaría a evaluar las ventajas y posibles obstáculos. La representante se refirió a un

documento y a una propuesta de MARQUES sobre las marcas en caracteres no latinos y dijo que, a su juicio, el aumento del acceso al sistema es una prioridad más importante, en lo que respecta a la protección de las marcas, en lugar de ocuparse de la incorporación de más idiomas. El representante señaló que a menudo las marcas en caracteres no latinos se consideran marcas figurativas y ni siquiera se leen correctamente, y dijo que desea volver a tratar esta cuestión, dado que se está debatiendo el tema de los idiomas. El representante dijo que, en su opinión, ocuparse las marcas en caracteres no latinos es una cuestión más importante para las empresas que la incorporación de nuevos idiomas.

256. La delegación de China aclaró que está de acuerdo con la recomendación de que la Asamblea de la Unión de Madrid considere la posibilidad de incluir el ruso y el chino como idiomas de trabajo del Sistema de Madrid.

257. El presidente informó de que es necesario adoptar varias medidas antes de introducir un nuevo idioma de trabajo en el Sistema de Madrid. El presidente aclaró además que sería necesario modificar la Regla 6 del Reglamento Común para incorporar nuevos idiomas de trabajo en el Sistema de Madrid y que, en consecuencia, en primer lugar, el Grupo de Trabajo deberá acordar las posibles modificaciones de la Regla 6 y recomendar su adopción a la Asamblea de la Unión de Madrid.

258. La delegación de Cuba reiteró su apoyo a las propuestas formuladas por las delegaciones de China y la Federación de Rusia.

259. El representante de la JPAA expresó su apoyo a los comentarios formulados por las delegaciones de la Unión Europea, Italia, el Japón y otras delegaciones. El representante declaró que, si bien el aumento del número de idiomas de trabajo puede ser atractivo y beneficioso para los usuarios cuya lengua materna sea uno de los nuevos idiomas, ese aumento sería desfavorable para los usuarios del Sistema de Madrid. El representante dijo que un aumento de la labor de traducción puede retrasar el registro, aumentar los costos de traducción y las necesidades de mano de obra, lo que podría dar lugar a un aumento de las tasas y las correcciones debido a errores de traducción. El representante de la JPAA añadió que las diferencias en la traducción pueden afectar al alcance de los derechos. Sobre esa base, el representante sugirió que se lleven a cabo los debates con precaución.

260. La representante de JTA expresó su preocupación por la incorporación de nuevos idiomas de trabajo, ya que ello podría significar un aumento de las demoras y los costos, algo que repercutiría negativamente en los usuarios. Por lo tanto, la representante del JTA expresó también la esperanza de que el debate se lleve a cabo con precaución.

261. El representante de la JIPA manifestó su apoyo a los comentarios formulados por los representantes de la JPAA y la JTA, así como a los comentarios formulados por las delegaciones de la Unión Europea, el Japón y la República de Corea. El representante expresó su preocupación por el aumento de las demoras y el aumento de los costos como consecuencia de la incorporación de nuevos idiomas de trabajo en el Sistema de Madrid y pidió que se examinen detenidamente todos los aspectos.

262. El presidente dijo que, en su opinión, hay dos posturas claras sobre las propuestas de incorporar el chino y el ruso como nuevos idiomas de trabajo del Sistema de Madrid, y añadió que están teniendo lugar propuestas que cuentan con apoyo o peticiones de información adicional en forma de estudio. Por lo tanto, el Presidente propuso un estudio a fondo para permitir la continuación de los debates en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

263. La delegación de la República de Moldova dijo que apoya la propuesta del presidente.

264. La delegación de la Federación de Rusia, refiriéndose a las observaciones formuladas por el presidente sobre la necesidad de modificar el texto de la Regla 6, preguntó si habría un debate sobre las modificaciones concretas a esa Regla, junto con otras propuestas que figuran en el documento relativas a la introducción del ruso y el chino como idiomas de trabajo, de modo que el Grupo de Trabajo pueda realmente tener algo concreto sobre la mesa para su examen.

265. El presidente se refirió a las observaciones formuladas anteriormente por el director general de la OMPI en esa reunión y, en concreto, a, a las diferentes formas que se podrían considerar en la incorporación de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid, como, por ejemplo, aquellas que podrían ser las más eficientes y eficaces en función de los costos. El presidente dijo que el estudio examinará varias situaciones hipotéticas para la incorporación de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid y añadió que, una vez que se hayan examinado esas hipótesis y se haya llegado a un acuerdo sobre la mejor manera de avanzar, será el mejor momento para examinar los cambios que sería necesario introducir en la Regla. El presidente llegó a la conclusión de que, en consecuencia, el documento que se presentará en la siguiente reunión no contendrá necesariamente ninguna propuesta concreta sobre los cambios en el Reglamento, pero ofrecerá ideas sobre la mejor manera de proceder y la más costo-eficaz.

266. La delegación de Italia expresó su apoyo a la propuesta del presidente y pidió que el documento que se examinaría en la siguiente reunión también proporcionara información sobre las repercusiones económicas, así como sobre las ventajas y desventajas de incorporar nuevos idiomas.

267. El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que prepare un estudio exhaustivo sobre las consecuencias de la posible introducción de los idiomas chino y ruso en el Sistema de Madrid, basándose en la información ya facilitada en el documento MM/LD/WG/16/INF/2, a los fines de su examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

268. La delegación de los Estados Unidos de América presentó el documento MM/LD/WG/16/10.

269. La delegación de los Estados Unidos de América instó a que el Grupo de Trabajo considere prioritaria la cuestión de las tasas y las opciones de pago del Sistema de Madrid. La delegación recordó que la Oficina Internacional había señalado, en un documento examinado en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, que han transcurrido más de 20 años desde la última revisión exhaustiva de la Tabla de tasas en el marco del Sistema de Madrid. La delegación también recordó que el Grupo de Trabajo ha decidido incluir la cuestión de la revisión de las tasas y las opciones de pago en su hoja de ruta, una lista de temas que debe a examinar el Grupo de Trabajo a corto, medio y largo plazo, y la cuestión de la revisión de las tasas y las opciones de pago se ha incluido entre los temas que se examinarán a medio plazo. La delegación instó al Grupo de Trabajo a que examine esta cuestión a corto plazo, dada su importancia y la necesidad de que la decisión de la Unión de Madrid sobre las tasas quede reflejada en el presupuesto por programas de la Organización de manera oportuna. La delegación dijo que, en su opinión, todas las delegaciones pueden ponerse de acuerdo sobre los cambios en la tabla de tasas a fin de crear incentivos y desincentivos para el comportamiento de los solicitantes, como, por ejemplo, el hecho de que la tasa de cesión sea mayor que la tasa de modificación del nombre y la dirección o el tipo de entidad probablemente fomente el uso del formulario erróneo para ahorrar dinero. La delegación añadió que los avances tecnológicos de los últimos 20 años sugieren que debería reevaluarse la diferencia de tasas entre las solicitudes internacionales con un dibujo en blanco y negro o un dibujo en color. La delegación destacó que esos son solo ejemplos, pero que ciertamente habrá más ideas. La delegación indicó que los Estados Unidos de América consideran que, además de crear incentivos para el comportamiento de los solicitantes, la revisión de las tasas en el marco

del Sistema de Madrid también brindaría la oportunidad de considerar ajustes que permitirían al Sistema de Madrid generar mayores ingresos y contribuir más sólidamente a la salud financiera general de la OMPI. La delegación dijo que, a su juicio, la OMPI goza de una sólida posición financiera debido principalmente al éxito del PCT, que genera más del 75% de los ingresos totales de la OMPI, pero que esta viabilidad a largo plazo del PCT enmascara la debilidad de los demás Sistemas financiados mediante tasas, a saber, los Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa. La delegación declaró que esos sistemas no contribuyen proporcionalmente a los gastos generales de la Organización y se refirió al documento WO/PBC/27/13, presentado por la delegación de los Estados Unidos de América al Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI, en la sesión que tuvo lugar en septiembre de 2017, en el que se examina el desequilibrio en la financiación de la OMPI con mayor detalle y que se encuentra disponible en todos los idiomas en el sitio web de la OMPI. La delegación dijo que, sin entrar en detalles abrumadores, los Estados Unidos de América consideran que el Sistema de Madrid cesaría su actividad si tuviera que hacer frente a sus propios costos indirectos proporcionales a sus propios gastos directos, y añadió que, si tuviera que pagar sus gastos indirectos en proporción, el Sistema de Madrid no podría contribuir plenamente a ninguna otra actividad de interés común de la OMPI, incluidas las actividades de la agenda para el desarrollo. La delegación declaró que, en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid, la Unión de Madrid debe hacer frente a sus propios costos reales, directos e indirectos, así como a una parte de los gastos comunes, pero, dado que el Sistema de Madrid no ha pagado íntegramente sus propios costos, no está haciendo una importante contribución a la salud financiera general de la organización. La delegación dijo que los Estados Unidos de América consideran que el bienestar financiero de la OMPI debe fortalecerse tomando en consideración una financiación más equilibrada de las actividades y los gastos de capital de la Organización por parte de todos sus Uniones financiadas mediante tasas y que espera que la Oficina Internacional presente varias opciones de tasas para su examen por el Grupo de Trabajo, contemplando aumentos de tasas modestos que generarían recursos netos adicionales, en cada hipótesis, para el Sistema de Madrid, lo que permitiría al Sistema de Madrid hacer una contribución más sólida en apoyo de la salud financiera general de la organización y sus actividades.

270. El presidente cedió el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

271. La delegación de Austria dijo que ha estudiado detenidamente el documento presentado por la delegación de los Estados Unidos de América y que, en el poco tiempo del que ha dispuesto para examinarlo, su primera impresión es, especialmente teniendo en cuenta el título y los argumentos de la propuesta, que el asunto afecta no solo a la Unión de Madrid sino que tiene consecuencias intersectoriales para otras uniones y para la Organización en su conjunto. Por lo tanto, la delegación dijo que considera que la cuestión no debe examinarse de manera aislada, en una reunión técnica de una Unión, sino en el comité competente encargado de examinar la situación financiera general de la OMPI y de las Uniones administradas por la OMPI.

272. La delegación de Italia expresó su apoyo a la declaración de la delegación de Austria. La delegación dijo que no está a favor de examinar los posibles cambios y aumentos de las tasas en el marco del Sistema de Madrid, recordando que, en una reunión anterior del Grupo de Trabajo, al examinar la hoja de ruta, las delegaciones acordaron que la cuestión se examinaría a medio plazo. La delegación declaró que no era el momento de examinar las tasas y añadió que el documento MM/LD/WG/16/10 también se hace referencia a los Sistemas de Lisboa, La Haya y del PCT, mientras que, en su opinión, todas las deliberaciones del Grupo de Trabajo deben centrarse exclusivamente en las cuestiones del Sistema de Madrid. La delegación dijo que se brindará la oportunidad de debatir las cuestiones financieras de las diferentes Uniones administradas por la OMPI durante la siguiente sesión del Comité del Programa y Presupuesto.

273. La delegación de Hungría expresó su apoyo a las declaraciones de las delegaciones de Austria e Italia. Dijo que comparte la opinión de que la propuesta trata asuntos que son competencia de una plataforma diferente y, por lo tanto, los debates sobre la cuestión no deben celebrarse en el Grupo de Trabajo.

274. La delegación de Francia declaró que, dada la presentación tardía de la propuesta, no sería posible adoptar una posición definitiva sobre la cuestión, pero expresó su interés en las posiciones adoptadas por las delegaciones de Austria, Italia y Hungría. La delegación declaró que el Grupo de Trabajo no es el foro adecuado para debatir esas cuestiones y que el debate debe ser llevado a los grupos de trabajo competentes o al Comité del Programa y Presupuesto, en presencia de las delegaciones pertinentes.

275. La delegación de Dinamarca expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de Austria y su convicción de que el debate es una cuestión que compete al Comité del Programa y Presupuesto.

276. La delegación de Dinamarca expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de Austria y su convicción de que el debate es una cuestión que compete al Comité del Programa y Presupuesto. La delegación dijo que el Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid tal vez no sea el mejor lugar para debatir todos los puntos planteados en el documento y que el Grupo de Trabajo debe considerar las cuestiones en el marco del Sistema de Madrid y no examine las posiciones financieras de otras uniones. Añadió que, sin embargo, está de acuerdo en que, después de más de 20 años, el Grupo de Trabajo examine la estructura de las tasas y las opciones de pago en el marco del Sistema de Madrid y recordó que la Oficina Internacional también ha reconocido este hecho en un documento examinado en la 14.^a reunión del Grupo de Trabajo y que la cuestión figura entre las prioridades de medio plazo de la hoja de ruta del Grupo de Trabajo. La delegación añadió que, como parte de los debates sobre la estructura de tasas, la Oficina Internacional debe tener en cuenta las opciones de pago dentro del Sistema para mejorar la experiencia de los usuarios. La delegación se refirió también a un documento presentado por el Reino Unido en la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo sobre los cambios que deben introducirse en el Sistema de Madrid y que las cuestiones examinadas en ese documento también se han añadido a las prioridades a medio plazo. La delegación pidió a la Secretaría que facilite un calendario para el examen de las propuestas enumeradas como prioridades a medio plazo en la hoja de ruta.

277. La delegación de la República Islámica del Irán reconoció que el Sistema de Madrid se encuentra en una situación financiera estable y adecuada y señaló que, según el documento, el sistema de Madrid no es deficitario, sino: más bien, tiene un superávit, lo que demuestra que el nivel actual de tasas es suficiente para cubrir los gastos actuales del Sistema y, en términos más generales, para contribuir a los gastos de la OMPI. La delegación recordó que, de conformidad con una decisión de la Asamblea General de la OMPI de 2017, se prevé que las uniones financiadas mediante tasas revisen sus presupuestos para garantizar que no sean deficitarias, y añadió que es evidente que el Sistema de Madrid no es deficitario. La delegación declaró que la sostenibilidad financiera de otros sindicatos administrados por la OMPI y sus actividades en relación con su propia sostenibilidad no se ajustan al mandato del Grupo de Trabajo y que, por consiguiente, no está convencida de la utilidad de mover el debate sobre la revisión de las tasas y las opciones de pago del medio al corto plazo. Por último, la delegación dijo que, dado que la propuesta fue presentada recientemente, se ha visto limitada por la escasez de tiempo para examinarla y no ha tenido la oportunidad de consultar con su Gobierno.

278. La delegación de Portugal expresó su apoyo a las declaraciones formuladas por las delegaciones de Austria, Italia, Hungría y la República Islámica del Irán.

279. Las delegaciones de China, Suiza y Alemania expresaron su apoyo a la declaración formulada por la delegación de Austria.

280. La delegación de los Estados Unidos de América reconoció que su propuesta se ha presentado tarde y dio las gracias a la delegación del Reino Unido por recordar que la Secretaría también ha reconocido que han transcurrido más de 20 años desde los últimos debates relativos a las revisiones de tasas del Sistema de Madrid. La delegación dijo que desea aclarar que no está pidiendo una divergencia de la hoja de ruta, sobre la que todas las delegaciones ya llegaron a un acuerdo en la 14.^a reunión del Grupo de Trabajo, sino que pide que la Oficina Internacional prepare diversos escenarios de opciones de tasas para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, algo que, a su juicio, mantendría la hoja de ruta del Grupo de Trabajo. La delegación preguntó a la Secretaría cuándo es probable que la cuestión de las revisiones de tasas se presente como parte de la hoja de ruta y, en ese sentido, preguntó si la Secretaría podrá formular observaciones sobre las medidas que adoptará para ayudar a los miembros a prepararse para ese debate.

281. El presidente dijo que invita a la Secretaría a responder a las preguntas formuladas por las delegaciones.

282. La Secretaría explicó que a medio plazo hay varias cuestiones sobre la mesa y que, cuando se llegó a un acuerdo sobre la hoja de ruta, el corto plazo comprendía reuniones hasta 2018, por lo que el medio plazo se prevé a partir de 2019. La Secretaría afirmó que no hay un período fijo previsto para el medio plazo y que, por consiguiente, se desconoce el comienzo del período a largo plazo. La Secretaría recordó que figuran varios temas a medio plazo, pero señaló que no será posible iniciar los debates sobre todos esos temas en la primera reunión dentro del período a medio plazo y de señaló que también hay varios temas de la actual reunión que se adelantarán a la siguiente, como los nuevos tipos de marcas y la continuación de los debates sobre los idiomas. La Secretaría dijo que sería factible iniciar los debates sobre dos de los temas que figuran a medio plazo y, a ese respecto, se está considerando la posibilidad de armonizar los plazos para responder a las denegaciones provisionales, como habían solicitado las oficinas y las organizaciones de usuarios, así como los debates sobre la posible reducción del plazo de dependencia, que se han solicitado y llevan pendientes desde algún tiempo, tras los debates previos sobre la posible abolición de la marca de base y el plazo de dependencia. La Secretaría declaró que, aunque se había previsto para el medio plazo, no será posible iniciar los debates sobre las revisiones de tasas en la próxima reunión del Grupo de Trabajo y que toda labor relativa a las tasas tendrá que esperar hasta que se haya implantado la nueva plataforma de TI. La Secretaría explicó que la nueva plataforma de TI tendrá un impacto significativo en los servicios prestados por la OMPI y que no será posible calcular el costo de dichos servicios hasta que se haya implantado la nueva plataforma de TI. Por tal motivo, la Secretaría propuso que, en su próxima reunión, el Grupo de Trabajo prosiga los debates sobre los nuevos tipos de marcas y sobre los idiomas, e inicie los debates sobre la armonización de los plazos para responder a las denegaciones provisionales y sobre una posible reducción del plazo de dependencia.

283. La delegación de Cuba recordó que el párrafo 2 del Artículo 9sexies sigue en vigor, según el cual, a partir de 2008 y a petición de cualquier Parte Contratante, la Asamblea de la Unión de Madrid debe examinar la aplicación del párrafo 1)b) del mismo Artículo y podrá derogar o restringirlo por mayoría de tres cuartos de los Estados parte tanto en el Arreglo de Madrid como en el Protocolo de Madrid.

284. La delegación de los Estados Unidos de América agradeció a la Secretaría la información adicional y las aclaraciones con respecto al calendario de la hoja de ruta y dijo que es muy útil entenderla para prepararse para próxima reunión. La delegación declaró que, sin duda, estará interesada en seguir debatiendo la cuestión y que podrá preparar con mucho gusto un nuevo documento para la próxima reunión del Grupo de Trabajo. La delegación dijo que también ha tomado nota de los comentarios formulados por otras delegaciones en relación con su interés en examinar el sistema general de tasas en el marco del Comité del Programa y Presupuesto.

285. La representante de MARQUES acogió con satisfacción la incorporación de los temas relativos a la armonización de plazos y al plazo de dependencia en el proyecto de orden del día de la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

286. El representante de la INTA preguntó si el tema de la sustitución y, en particular, los principios de la Regla 21, también figuran en el proyecto de orden del día de la próxima reunión.

287. El presidente confirmó que el tema de la sustitución se debatirá también en la siguiente reunión.

288. La delegación de Suiza preguntó si se debatirán las limitaciones en la siguiente reunión.

289. El presidente recordó que las propuestas relativas a las limitaciones tendrán que presentarse por escrito para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.

290. El presidente dio por concluido el debate y concluyó que el tema de las revisiones de las tasas y las opciones de pago se debatirá una vez que la Oficina Internacional haya implantado su nueva plataforma de TI.

291. El presidente cedió el uso de la palabra para el debate de cualquier otro asunto.

292. La delegación de Portugal solicitó más aclaraciones sobre la posición de la Oficina Internacional en relación con los nuevos tipos de marcas, en particular, las marcas olfativas, observó que las marcas olfativas se registran en el Reino Unido y los Estados Unidos de América y preguntó si la Oficina Internacional aceptaría esas marcas o si se habían dejado de lado como había sido el caso en la Oficina de la Unión Europea.

293. El presidente aclaró que no existen limitaciones en cuanto a los tipos de marcas que pueden presentarse por conducto del Sistema de Madrid, siempre que cumplan con el requisito de representación gráfica, y añadió que la marca será aceptada si cumple ese requisito.

294. La representante de la ECTA dijo que la ECTA ha publicado tres documentos de posición con los siguientes títulos: “ECTA Position Paper on the Introduction of a Non-Use Central Attack for International Trade Mark Registrations (Madrid System)”², “ECTA Position Paper on the Dependency of International Trade Marks on a National Basic Application or Registration (Madrid System)”³, y “ECTA Position Paper on the Introduction of a Common Electronic Filing Portal (CEFP) for International Trade Mark Registrations (Madrid System)”⁴. La representante de la ECTA dijo que desea hacer cinco observaciones: i) cada documento contiene referencias a los demás documentos, pero eso no significa que la ECTA esté sugiriendo una propuesta global; ii) La ECTA presentó los tres documentos el 16 de mayo de 2018; los documentos se habían elaborado para la anterior reunión del Grupo de Trabajo y son anteriores al documento sobre la sustitución⁵ preparado por la Oficina Internacional, con fecha de 2 de mayo de 2018; la ECTA desea llamar la atención sobre los párrafos 6 a 8 de ese documento, que se refieren a la creación de un mecanismo centralizado de presentación de carácter facultativo en virtud de las propuestas de modificación de la Regla 21 del Reglamento Común; iii) La dependencia se incluyó en la hoja de ruta de cinco años, aprobada en 2016, como punto de debate a medio plazo y, habida cuenta de que 2018 es el punto intermedio de ese plan quinquenal, la representante de la ECTA recordó que debe examinarse la reducción del tiempo de tramitación de cinco a tres años; (iv) en la mesa redonda se deberá considerar una plataforma común de presentación electrónica de solicitudes sobre la base de que se trata de una cuestión práctica y no de una cuestión jurídica, lo que daría tiempo al Grupo de Trabajo de Madrid para

² Véase el documento MM/LD/WG/16/ECTA/1.

³ Véase el documento MM/LD/WG/16/ECTA/2.

⁴ Véase el documento MM/LD/WG/16/ECTA/3.

⁵ Véase el documento MM/LD/WG/16/2 “Sustitución”.

considerar la dependencia y el seguimiento centralizado; v) el sistema internacional mantiene un mecanismo de ataque central, pero carece de disposiciones para un mecanismo de ataque central por falta de uso. El representante explicó que los terceros que desean impugnar una marca por falta de uso tienen que presentar múltiples acciones de cancelación en múltiples jurisdicciones y dijo que la desigualdad de la carga de los costos podría mitigarse si, en una etapa temprana, la carga de la respuesta recayera en el titular que perdería el registro internacional en caso de que el titular no respondiera. La representante de la ECTA explicó además que esa propuesta no subvertiría la distinción entre la Oficina Internacional, en su calidad de autoridad formal, y las Partes Contratantes, en su calidad de autoridades sustantivas, sino que simplemente establecería una vía única, al comienzo del procedimiento, para determinar si el titular desea responder o no. El representante pidió al Grupo de Trabajo que examine las cuestiones planteadas y dijo que la ECTA está dispuesta a prestar asistencia de cualquier manera.

295. La delegación de Noruega elogió a la representante de la ECTA por haber planteado el tema de la reducción del plazo de dependencia en el documento de posición de la ECTA y por compartir las opiniones de sus miembros. La delegación también agradeció a la Secretaría la aclaración sobre las prioridades a medio plazo y declaró que Noruega sigue opinando que la supresión o suspensión del principio de dependencia sería algo beneficioso y, por lo tanto, se mostró a favor de que el grupo considere la posibilidad de reducir el plazo de dependencia porque un plazo más breve lograría un equilibrio más justo y aumentaría la seguridad jurídica para los usuarios del Sistema. El representante afirmó que un período más breve de incertidumbre podría hacer que el Sistema de Madrid fuera más atractivo y fácil de utilizar en todo el mundo y que un plazo de dependencia más breve podría beneficiar, por ejemplo, a los solicitantes de países que utilizan caracteres no latinos. La delegación declaró que, tal como se refleja en el documento MM/LD/WG/14/4 y en la hoja de ruta revisada, así como a la luz del documento de posición de la ECTA y de las observaciones formuladas anteriormente por otras organizaciones de usuarios, aguarda con interés la continuación de los debates sobre este importante tema en las próximas reuniones.

296. La representante de MARQUES se refirió al documento de MARQUES⁶ y a su propuesta relativa a las marcas en diferentes caracteres, y señaló que ese tema no figura en la hoja de ruta. La representante preguntó si el Grupo de Trabajo ha decidido que no desea examinarlo y sugirió que se someta a debate en algún momento.

297. El presidente aclaró que la cuestión de las marcas en caracteres no latinos ha sido examinada en la mesa redonda, en reuniones anteriores, pero que al parecer no se ha avanzado mucho, por lo que no figura en la hoja de ruta.

298. La delegación de Israel dijo que, como país en el que se utiliza un alfabeto no latino, considera muy ventajoso poder presentar solicitudes internacionales de marcas que, a juicio de la Oficina de origen, corresponden intrínsecamente a la marca de base. Por lo tanto, la delegación recomendó que se prepare un documento, de conformidad con la propuesta de MARQUES, para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.

299. El presidente dijo que podría resultar difícil disponer de un documento sobre las marcas en caracteres no latinos para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, pero que podría ser posible examinar una pequeña modificación de la hoja de ruta e incorporar la cuestión como tema que se examinará en la mesa redonda, a medio plazo.

300. El presidente dio por concluidas las deliberaciones sobre otros asuntos.

⁶ Véase el documento MM/LD/WG/16/MARQUES/1, "MARQUES' Comments on Official Languages and Non-Latin Script Marks".

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

301. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la presidencia con las modificaciones resultantes de las intervenciones de varias delegaciones.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

302. El presidente clausuró la reunión el 6 de julio de 2018.

[Sigue el Anexo I]

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Reglamento ~~Común~~ del Protocolo
concerniente al 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~~ 2020)

LISTA DE REGLAS

- Capítulo 1: Disposiciones generales*
- Regla 1: Definiciones
- Regla 1bis: ~~[Suprimida] Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo~~
- Regla 2: Comunicación con la Oficina Internacional
- Regla 3: Representación ante la Oficina Internacional
- Regla 4: Cómputo de los plazos
- Regla 5: Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica
- Regla 5bis: Continuación de la tramitación
- Regla 6: Idiomas
- Regla 7: Notificación de determinados requisitos especiales
- Capítulo 2: Solicitudes internacionales*
- Regla 8: Pluralidad de solicitantes
- Regla 9: Condiciones relativas a la solicitud internacional
- Regla 10: Tasas relativas a la solicitud internacional
- Regla 11: Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación
- Regla 12: Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios
- Regla 13: Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios
- Capítulo 3: Registros internacionales*
- Regla 14: Registro de la marca en el Registro Internacional
- Regla 15: Fecha del registro internacional
- Capítulo 4: Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales*
- Regla 16: Posibilidad de notificar una denegación provisional basada en una oposición en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo
- Regla 17: Denegación provisional
- Regla 18: Notificaciones irregulares de la denegación provisional
- Regla 18bis: Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada
- Regla 18ter: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada
- Regla 19: Invalidaciones en Partes Contratantes designadas
- Regla 20: Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional
- Regla 20bis: Licencias
- Regla 21: Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional
- Regla 21bis: Otros datos relativos a la reivindicación de antigüedad
- Regla 22: Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base

- Regla 23: División o fusión de las solicitudes de base, de los registros resultantes de ellas o de los registros de base
- Regla 23bis: Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por conducto de la Oficina Internacional
- Capítulo 5: Designaciones posteriores; Modificaciones*
- Regla 24: Designación posterior al registro internacional
- Regla 25: Petición de inscripción
- Regla 26: Irregularidades en las peticiones de inscripción en virtud de la Regla 25
- Regla 27: Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25; declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto
- Regla 27bis: División de un registro internacional
- Regla 27ter: Fusión de registros internacionales
- Regla 28: Correcciones en el Registro Internacional
- Capítulo 6: Renovaciones*
- Regla 29: Aviso oficioso de la expiración
- Regla 30: Detalles relativos a la renovación
- Regla 31: Inscripción de la renovación; notificación y certificado
- Capítulo 7: Gaceta y base de datos*
- Regla 32: Gaceta
- Regla 33: Base de datos electrónica
- Capítulo 8: Tasas*
- Regla 34: Cuantía y pago de las tasas
- Regla 35: Moneda de pago
- Regla 36: Exención de tasas
- Regla 37: Distribución de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa
- Regla 38: Ingreso de la cuantía de las tasas individuales en las cuentas de las Partes Contratantes interesadas
- Capítulo 9: Otras disposiciones*
- Regla 39: Continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores
- Regla 40: Entrada en vigor; disposiciones transitorias
- Regla 41: Instrucciones Administrativas

Capítulo 1 Disposiciones generales

Regla 1 Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por

- i) “Arreglo”, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979;
- ii) “Protocolo”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989;
- iii) “Parte Contratante”, ~~todo país que sea parte en el Arreglo o~~ todo Estado u organización intergubernamental que sean partes en el Protocolo;
- iv) “Estado contratante”, una Parte Contratante que sea Estado;
- v) “Organización contratante”, una Parte Contratante que sea organización intergubernamental;
- vi) “registro internacional”, el registro de una marca efectuado en virtud del Arreglo o del Protocolo, o de ambos, según proceda;
- vii) “solicitud internacional”, la solicitud de registro internacional presentada en virtud ~~del Arreglo o del Protocolo, o de ambos, según proceda;~~
- viii) ~~[Suprimido]”solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina~~
 - ~~— de un Estado obligado por el Arreglo, pero no por el Protocolo, o~~
 - ~~— de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, siempre que sólo se designe a Estados en la solicitud internacional y todos los Estados designados estén obligados por el Arreglo pero no por el Protocolo;~~
- ix) ~~[Suprimido]”solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina~~
 - ~~— de un Estado obligado por el Protocolo, pero no por el Arreglo, o~~
 - ~~— de una organización contratante, o~~
 - ~~— de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, siempre que en la solicitud internacional no figure la designación de algún Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo;~~
- x) ~~[Suprimido]”solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, que se base en un registro y dé cabida a las designaciones de,~~
 - ~~— al menos, un Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo,~~
 - ~~y~~
 - ~~— al menos, un Estado obligado por el Protocolo, con independencia de que dicho Estado esté también obligado por el Arreglo, o al menos, una organización contratante;~~
- xi) “solicitante”, la persona natural o jurídica en cuyo nombre se presenta la solicitud internacional;
- xii) “persona jurídica”, la corporación, asociación u otra agrupación u organización que, en virtud de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales;
- xiii) “solicitud de base”, la solicitud de registro de una marca que se haya presentado en la oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca;

xiv) “registro de base”, el registro de una marca que haya sido efectuado por la oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca;

xv) “designación”, la solicitud de extensión de la protección (“extensión territorial”) presentada ~~en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Arreglo o~~ en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo, ~~según proceda~~; y también, esa extensión, una vez inscrita en el Registro Internacional;

xvi) “Parte Contratante designada”, una Parte Contratante para la que se haya pedido la extensión de la protección (“extensión territorial”) ~~en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Arreglo o~~ en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo, ~~según proceda~~, o respecto a la cual se haya inscrito esa extensión en el Registro Internacional;

xvii) ~~[Suprimido] “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo”, una Parte Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Arreglo;~~

xviii) ~~[Suprimido] “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”, una Parte Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo;~~

xix) “notificación de denegación provisional”, una declaración de la Oficina de una Parte Contratante designada conforme al ~~Artículo 5.1) del Arreglo o el~~ Artículo 5.1) del Protocolo;

xixbis) “invalidación”, una decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte Contratante;

xx) “Gaceta”, el boletín periódico mencionado en la Regla 32;

xxi) “titular”, la persona natural o jurídica cuyo nombre se inscriba en el Registro Internacional como titular del registro internacional;

xxii) “clasificación internacional de los elementos figurativos”, la clasificación establecida por el Arreglo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de 12 de junio de 1973;

xxiii) “clasificación internacional de productos y servicios”, la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los productos y servicios a los fines del registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977;

xxiv) “Registro Internacional”, la recopilación oficial de datos relativos a los registros internacionales que mantiene la Oficina Internacional, datos cuyo registro es exigido o permitido por ~~el Acuerdo,~~ el Protocolo o el Reglamento, con independencia del medio en que esos datos estén almacenados;

xxv) “Oficina”, la Oficina de una Parte Contratante encargada del registro de marcas o la Oficina común mencionada en el ~~Artículo 9quater del Arreglo o en el~~ Artículo 9quater del Protocolo, ~~o en ambos, según proceda~~;

xxvi) “Oficina de origen”, ~~la Oficina del país de origen definido en el Artículo 1.3) del Arreglo o~~ la Oficina de origen definida en el Artículo 2.2) del Protocolo, ~~o ambas, según proceda~~;

xxvibis) “Parte Contratante del titular”,

– la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen o,

– cuando se haya registrado un cambio de titularidad o en caso de sucesión de un Estado, la Parte Contratante, o una de las Partes Contratantes, respecto de las que el titular satisfaga las condiciones estipuladas ~~en los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o~~ en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional;

xxvii) “formulario oficial”, el formulario establecido por la Oficina Internacional o cualquier formulario que tenga el mismo contenido y la misma presentación;

xxviii) “tasa prescrita”, la tasa aplicable establecida en la Tabla de tasas;

xxix) “director general”, el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

xxx) “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

xxxi) “Instrucciones Administrativas” las Instrucciones Administrativas mencionadas en la Regla 41.

Regla 1bis

~~[Suprimida] Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo~~

~~1) — [Principio general y excepciones] La designación de una Parte Contratante quedará regida por el Arreglo o por el Protocolo en función de que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,~~

~~i) — en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Arreglo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Protocolo a partir de la fecha en la que el Arreglo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Protocolo y~~

~~ii) — en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Protocolo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Arreglo a partir de la fecha en la que el Protocolo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Arreglo.~~

~~2) — [Inscripción] La Oficina Internacional hará constar en el Registro Internacional una indicación del tratado que rige cada designación.~~

Regla 2

Comunicación con la Oficina Internacional

Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se efectuarán en la forma especificada en las Instrucciones Administrativas.

Regla 3

Representación ante la Oficina Internacional

1) *[Mandatario; número de mandatarios]* a) El solicitante o el titular pueden tener un mandatario ante la Oficina Internacional.

b) El solicitante o el titular sólo podrán tener un mandatario. Cuando en el nombramiento figuren varios mandatarios, sólo el designado en primer lugar será considerado mandatario e inscrito como tal.

c) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina Internacional a un gabinete u oficina de abogados o de agentes de patentes o de marcas, se considerará como un solo mandatario.

2) *[Nombramiento de mandatario]* a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o en una designación posterior o una petición formulada en virtud de la Regla 25.

b) El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una comunicación independiente, que puede referirse a una o más solicitudes internacionales especificadas o a uno o más registros internacionales especificados, del mismo solicitante o titular. Esa comunicación será presentada a la Oficina Internacional

- i) por el solicitante, el titular o el mandatario designado, o
- ii) por la Oficina de la Parte Contratante del titular.

La comunicación llevará la firma del solicitante o del titular, o de la Oficina por cuyo conducto se haya presentado.

3) *[Nombramiento irregular]* a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario realizado en virtud del párrafo 2) es irregular, lo notificará en consecuencia al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente o transmitente es una oficina, a eésta.

b) Hasta que no se cumplan los requisitos previstos en el párrafo 2), la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones pertinentes ~~únicamente~~ al solicitante o al titular, pero no al supuesto mandatario.

4) *[Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto]* a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el Registro Internacional el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre y el domicilio de eéste. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designación posterior, la petición o la comunicación independiente en la que se nombre mandatario.

b) La Oficina Internacional notificará la inscripción mencionada en el apartado a) tanto al solicitante ~~como~~ al titular y como, 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.

5) *[Efecto del nombramiento de un mandatario]* a) Excepto en los casos en que el presente reglamento disponga otra cosa, la firma de un mandatario inscrito con arreglo al párrafo 4)a) sustituirá a la firma del solicitante o del titular.

b) Excepto en los casos en que el presente Reglamento exija expresamente que se envíe una invitación, una notificación u otra comunicación tanto al solicitante o al titular como al mandatario, la Oficina Internacional enviará al mandatario inscrito con arreglo al párrafo 4)a) toda invitación, notificación u otra comunicación que, en ausencia de mandatario, se habría de enviar al solicitante o al titular; cualquier invitación, notificación u otra comunicación dirigida así a dicho mandatario tendrá el mismo efecto que si hubiera sido enviada al solicitante o al titular.

c) Cualquier comunicación que el mandatario inscrito con arreglo al párrafo 4)a) dirija a la Oficina Internacional tendrá el mismo efecto que si hubiera sido enviada a dicha oficina por el solicitante o por el titular.

6) *[Cancelación de la inscripción; fecha en que la cancelación surte efecto]* a) Cualquier inscripción realizada en virtud del párrafo 4)a) se cancelará cuando se pida la cancelación en una comunicación firmada por el solicitante, el titular o el mandatario. La Oficina Internacional cancelará de oficio la inscripción cuando se nombre un nuevo mandatario o, en caso de que se haya inscrito un cambio de titularidad, cuando el nuevo titular del registro internacional no haya nombrado mandatario.

b) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), la cancelación surtirá efecto a partir de la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicación correspondiente.

c) Cuando el mandatario solicite la cancelación, eésta surtirá efecto a partir de la más antigua de las fechas siguientes:

i) la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicación en que se nombra un nuevo mandatario;

ii) la fecha en que venza el plazo de dos meses contado a partir de la recepción de la solicitud en que el mandatario pide que se cancele la inscripción.

Hasta la fecha en que surta efecto la cancelación, la Oficina Internacional dirigirá todas las comunicaciones mencionadas en el párrafo 5) tanto al solicitante o al titular como al mandatario.

d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud de cancelación formulada por el mandatario, notificará en consecuencia al solicitante o al titular, y acompañará la notificación con copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o recibido de éste durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificación.

e) La Oficina Internacional, una vez conocida la fecha en que surte efecto la cancelación, notificará la cancelación y su fecha al mandatario cuya inscripción ha sido cancelada, al solicitante o al titular y, cuando el nombramiento del mandatario se haya presentado por conducto de una oficina, a ésta.

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

Regla 4 *Cómputo de los plazos*

1) *[Plazos expresados en años]* Todo plazo expresado en años vencerá, en el año siguiente al que se tome en consideración, el mes con el mismo nombre y el día con el mismo número que el mes y el día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando ese acontecimiento haya tenido lugar el 29 de febrero y en el año siguiente al que se tome en consideración febrero tenga 28 días, el plazo vencerá el 28 de febrero.

2) *[Plazos expresados en meses]* Todo plazo expresado en meses vencerá, en el mes siguiente al que se tome en consideración, el día con el mismo número que el día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al que se tome en consideración no tenga día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes.

3) *[Plazos expresados en días]* El cómputo de cualquier plazo expresado en días correrá a partir del día siguiente a aquéél en que el acontecimiento considerado tuvo lugar, y vencerá en consecuencia.

4) *[Vencimiento en un día en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén abiertas al público]* Si un plazo expira un día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada no están abiertas al público, el plazo vencerá, no obstante lo dispuesto en los párrafos 1) a 3), el primer día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de nuevo abiertas al público.

5) *[Indicación de la fecha de vencimiento]* La Oficina Internacional indicará, en todos los casos en que comunique la existencia de un plazo, la fecha de vencimiento de aquéél, de conformidad con los párrafos 1) a 3).

Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribución
y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica

1) *[Comunicaciones enviadas a través de un servicio postal]* El incumplimiento por una parte interesada del plazo fijado para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio postal se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional,

i) que la comunicación se envió por correo al menos cinco días antes del vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal se haya visto interrumpido en alguno de los 10 días precedentes al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió por correo con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio postal,

ii) que el servicio postal registró el envío de la comunicación o datos sobre [éste](#) en el momento de efectuarlo, y,

iii) en los casos en que los envíos por correo de toda clase no llegan normalmente a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a su expedición, que la comunicación ha sido enviada mediante una clase de correo que normalmente llega a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a la expedición, o por correo aéreo.

2) *[Comunicaciones enviadas a través de un servicio de distribución]* El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio de reparto se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional,

i) que la comunicación se envió al menos cinco días antes de vencer el plazo, o, cuando el servicio de distribución se haya visto interrumpido en cualquiera de los 10 días inmediatamente anteriores al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio de distribución, y

ii) que el servicio de distribución registró datos relativos al envío de la comunicación en el momento de efectuarlo.

3) *[Comunicaciones enviadas por vía electrónica]* El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

4) *[Limitación de la justificación]* El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en los párrafos 1), 2) o 3) y la comunicación o, en su caso, un duplicado de la misma seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar.

5) *[Solicitud internacional y designación posterior]* Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el ~~Artículo 3.4) del Arreglo, en el~~ Artículo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepción se ha debido a las circunstancias mencionadas en los párrafos 1), 2) o 3), serán de aplicación los párrafos 1), 2) o 3) y el párrafo 4).

Regla 5bis
Continuación de la tramitación

1) *[Petición]* a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 20bis.2), 24.5b), 26.2), 34.3c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:

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

ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

b) Toda petición que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerará como tal y se notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

2) *[Inscripción y notificación]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

Regla 6
Idiomas

1) *[Solicitud internacional]* Toda solicitud internacional se redactará en español, en francés o en inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre el español, el francés y el inglés.

2) *[Comunicaciones distintas a la solicitud internacional]* Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional se redactará, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 17.2)v) y 3),

i) en español, en francés o en inglés cuando el solicitante o el titular, o una Oficina, dirijan esa comunicación a la Oficina Internacional;

ii) en el idioma aplicable según la Regla 7.2) cuando la comunicación consista en la declaración de la intención de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud internacional en virtud de la Regla 9.5f) o a la designación posterior de conformidad con la Regla 24.3b)i);

iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de redactarse en español, en francés o en inglés; cuando la notificación dirigida por la Oficina Internacional se refiera a la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la correspondiente solicitud internacional;

iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a menos que dicho solicitante o titular haya expresado el deseo de que todas esas notificaciones se redacten en español, en francés o en inglés.

3) *[Inscripción y publicación]* a) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con el registro internacional se realizarán en español, en francés y en inglés. En la inscripción y en la publicación del registro internacional se indicará el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud internacional.

b) Cuando se realice la primera designación posterior en relación con un registro internacional que, en aplicación de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido publicado únicamente en francés, o en francés y en inglés, la Oficina Internacional, además de publicar esa designación posterior en la Gaceta, publicará el registro internacional en español y en inglés y volverá a publicarlo en francés, o publicará el registro internacional en español y volverá a publicarlo en francés y en inglés, según sea el caso. Esa designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

4) *[Traducción]* a) La Oficina Internacional realizará las traducciones que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2)iii) y iv) y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3). El solicitante o el titular, según proceda, puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripción de una designación posterior o de una modificación, una propuesta de traducción de cualquier texto que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripción. Si la Oficina Internacional estima que la traducción propuesta no es correcta, podrá modificarla, previa invitación al solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitación.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no traducirá la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) o 24.3)c), el solicitante o el titular faciliten una traducción o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificará la corrección de esas traducciones.

Regla 7

Notificación de determinados requisitos especiales

1) *[Suprimido]*

2) *[Intención de utilizar la marca]* Cuando una Parte Contratante exija, como Parte Contratante designada ~~con arreglo al Protocolo~~, una declaración de la intención de utilizar la marca, notificará esa exigencia al director general. Cuando esa Parte Contratante exija que la declaración lleve la firma del propio solicitante y figure en un formulario oficial aparte, anexo a la solicitud internacional, en la notificación se hará constar esa exigencia y se expondrá en detalle el texto exacto de la declaración exigida. Cuando la Parte Contratante exija además que la declaración esté redactada en español, en francés o en inglés, en la notificación se indicará explícitamente el idioma exigido.

3) *[Notificación]* a) Toda notificación mencionada en el párrafo 2) se puede realizar en el momento en que la Parte Contratante haga el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o de adhesión a eéste, y la fecha en que la notificación surta efecto será la misma de entrada en vigor del Protocolo con respecto a la Parte Contratante que haya presentado la notificación. Asimismo, la notificación puede presentarse más tarde, en cuyo caso surtirá efecto tres meses después de que el director general la reciba, o en una fecha posterior que se indique en ella, cuando se trate de registros internacionales cuya fecha sea la misma en que surte efecto la notificación o una fecha posterior.

b) Toda notificación realizada con arreglo al párrafo 2) 7, puede retirarse en cualquier momento. El aviso de retiro se dirigirá al director general. El retiro tendrá efecto cuando el director general reciba dicho aviso, o en cualquier otra fecha posterior que se indique en eéste.

Capítulo 2 Solicitudes internacionales

Regla 8 Pluralidad de solicitantes

1) ~~[Suprimido]~~~~[Dos o más solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del Arreglo, o tanto en virtud del Arreglo como del Protocolo]~~ Dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, o regida tanto por el Arreglo como el Protocolo, si son titulares conjuntamente del registro de base y si el país de origen, tal como se define en el Artículo 1.3) del Arreglo, es el mismo para cada uno de ellos.

2) ~~[Dos o más solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del Protocolo]~~ Dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si cada uno de ellos está calificado, en relación con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una solicitud internacional al amparo del Artículo 2.1) del Protocolo.

Regla 9 Condiciones relativas a la solicitud internacional

1) ~~[Presentación]~~ La Oficina de origen presentará la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

2) ~~[Formulario y firma]~~ a) La solicitud internacional se presentará en ~~un solo ejemplar del~~ el formulario oficial.

b) La solicitud internacional estará firmada por la Oficina de origen y, cuando dicha Oficina así lo exija, también por el solicitante. Cuando la Oficina de origen no exija al solicitante que firme la solicitud internacional, pero le permita hacerlo, el solicitante podrá firmar.

3) ~~[Tasas]~~ Las tasas prescritas aplicables a la solicitud internacional se abonarán con arreglo a lo dispuesto en las Reglas 10, 34 y 35.

4) ~~[Contenido de la solicitud internacional]~~ a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

ii) la dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iii) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,

v) una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,

- vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,
 - vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color,
 - vii**bis**) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,
 - viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación “marca tridimensional”,
 - ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación “marca sonora”,
 - x) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,
 - xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción; cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud,
 - xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una ~~transcripción~~[transliteración](#) de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la ~~transcripción~~[transliteración](#) a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,
 - xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,
 - xiv) la cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y
 - xv) las Partes Contratantes designadas.
- b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,
- i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional;
 - ii) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;
 - iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y al inglés, o a uno o dos de esos idiomas;
 - iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color,
 - v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección;
 - vi) una descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi).

5) [Contenido adicional de ~~una~~la solicitud internacional] a) [Suprimido] ~~En una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, figurarán el número y la fecha del registro de base, y en ella se indicará uno de los siguientes aspectos:~~

~~i) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio del Estado contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, o~~

~~ii) cuando el solicitante no tenga dicho establecimiento en ningún Estado contratante del Arreglo, que tiene un domicilio en el territorio del Estado cuya Oficina es la Oficina de origen, o~~

~~iii) cuando el solicitante no tenga un establecimiento de esa índole o un domicilio en el territorio de ningún Estado contratante del Arreglo, que es un nacional del Estado cuya Oficina es la Oficina de origen.~~

b) En una la solicitud internacional ~~que se rija exclusivamente por el Protocolo~~ figurará el número y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella se indicará uno o varios de los aspectos siguientes:

i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea un Estado, que el solicitante es un nacional de dicho Estado;

ii) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea una organización, el nombre del Estado miembro de esa organización de la que sea nacional el solicitante;

iii) que el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen;

iv) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

c) Cuando la dirección del solicitante facilitada de conformidad con el párrafo 4)a)ii) no esté en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen y se haya indicado en el apartado a)i) o ii), o en el apartado b)iii) o iv), que el solicitante tiene un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante, ese domicilio o la dirección de ese establecimiento se facilitarán en la solicitud internacional.

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

i) la fecha en que la Oficina de origen haya recibido ~~o, con arreglo a lo estipulado en la Regla 11.1), se considere que ha recibido,~~ la petición del solicitante de que se presente la solicitud internacional a la Oficina Internacional,

ii) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base, según sea el caso,

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

iv) que la marca que es objeto de la solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y

vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.

e) Cuando la solicitud internacional esté basada en dos o más solicitudes de base o registros de base, se estimará que la declaración mencionada en el apartado d) se aplica a la totalidad de esas solicitudes de base o esos registros de base.

- f) Cuando la solicitud internacional contenga la designación de una Parte Contratante que haya formulado la notificación prevista en la Regla 7.2), la solicitud internacional comprenderá asimismo una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; se estimará que la declaración forma parte de la designación de la Parte Contratante que la exige y, conforme a lo requerido por esa Parte Contratante, deberá
- i) estar firmada por el propio solicitante y redactada en un formulario oficial independiente anexo a la solicitud internacional, o
 - ii) estar incluida en la solicitud internacional.
- g) Cuando una solicitud internacional contenga la designación de una Organización Contratante, podrá también contener las indicaciones siguientes:
- i) cuando el solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislación de esa Organización Contratante, la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas en un Estado miembro de esa Organización, o para ese Estado miembro, una declaración a tal efecto, en la que se indique el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada la marca anterior, o para los que haya sido registrada, la fecha en que surtió efecto el registro pertinente, el número del registro pertinente y los productos y servicios para los que haya sido registrada la marca anterior. Dichas indicaciones se efectuarán en un formulario oficial que habrá de adjuntarse a la solicitud internacional;
 - ii) cuando, en virtud de la legislación de esa Organización Contratante, se exija al solicitante que indique un segundo idioma de trabajo ante la oficina de esa Organización Contratante, además del idioma de la solicitud internacional, la indicación de ese segundo idioma.

Regla 10

Tasas relativas a la solicitud internacional

- 1) ~~[Suprimido] Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo~~ Una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en el punto 1 de la Tabla de tasas. El importe de esas tasas se abonará en dos plazos correspondientes a diez años cada uno. Para el pago del segundo plazo, se aplicará la Regla 30.
- 2) ~~[Tasas pagaderas Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo]~~ Una La solicitud internacional ~~regida exclusivamente por el Protocolo~~ estará sujeta al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 2) de la Tabla de tasas. Esas tasas se abonarán respecto a un período de diez años.
- 3) ~~[Suprimido] Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo~~ Una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo estará sometida al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de las tasas individual y suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 3 de la Tabla de tasas. Por lo que se refiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo, será de aplicación el párrafo 1). En cuanto a las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo, será de aplicación el párrafo 2).

Regla 11
Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación
de los productos y servicios o a su indicación

1) ~~[Suprimido][Petición prematura a la Oficina de origen]~~ a) ~~Cuando la Oficina de origen reciba la petición de que presente a la Oficina Internacional una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo antes de que la marca mencionada en esa petición se haya inscrito en el registro de esa Oficina de origen, se estimará que, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 3.4) del Arreglo, la Oficina de origen ha recibido tal petición en la fecha en que se inscriba la marca en el registro de dicha Oficina.~~

~~b) —A reserva de lo dispuesto en el apartado c), cuando la Oficina de origen reciba una petición para que presente a la Oficina Internacional una solicitud internacional regida tanto por el Acuerdo como por el Protocolo antes de que la marca mencionada en esa petición se haya inscrito en el registro de dicha Oficina de origen, la solicitud internacional será considerada como una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo, y la Oficina de origen suprimirá la designación de toda Parte Contratante obligada por el Arreglo pero no por el Protocolo.~~

~~e) —Cuando la petición mencionada en el apartado b) se acompañe de una petición expresa de que la solicitud internacional sea considerada como una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo desde el momento en que la marca esté inscrita en el registro de la Oficina de origen, dicha Oficina no suprimirá la designación de ninguna Parte Contratante obligada por el Arreglo pero no por el Protocolo, y, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 3.4) del Arreglo y en el Artículo 3.4) del Protocolo, se estimará que dicha Oficina ha recibido la petición de presentar la solicitud internacional en la fecha de inscripción de la marca en su registro.~~

2) *[Irregularidades que el solicitante debe subsanar]* a) Si la Oficina Internacional estima que en la solicitud internacional existen irregularidades que no sean las mencionadas en los párrafos 3), 4) y 6) y en las Reglas 12 y 13, notificará esas irregularidades al solicitante e informará al mismo tiempo a la Oficina de origen.

b) El solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya notificado. Si una irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de esa irregularidad por la Oficina Internacional, la solicitud internacional se dará por abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

3) *[Irregularidad que debe subsanar el solicitante o la Oficina de origen]* a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), cuando la Oficina de origen haya abonado a la Oficina Internacional las tasas que deben pagarse en virtud de la Regla 10 y la Oficina Internacional estime que la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la requerida, lo notificará al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante. En la notificación se especificará el importe por pagar.

b) La Oficina de origen o el solicitante pueden abonar el importe pendiente de pago en los tres meses siguientes a la fecha de notificación por la Oficina Internacional. Si ese importe no se abona en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la irregularidad, la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.

4) *[Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen]* a) Si la Oficina Internacional i) constata que la solicitud internacional no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2 o no se ha presentado en el formulario oficial prescrito en la Regla 9.2)a),

ii) constata que la solicitud internacional contiene algunas de las irregularidades mencionadas en la Regla 15.1),

iii) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional,

iv) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas a la declaración de la Oficina de origen a que se refiere la Regla 9.5)d),

v) [Suprimido]
vi) constata que la solicitud internacional no está firmada por la Oficina de origen, o
vii) constata que la solicitud internacional no contiene la fecha y el número de la solicitud de base o el registro de base, según sea el caso, lo notificará a la Oficina de origen y al mismo tiempo informará de ello al solicitante.

b) La Oficina de origen puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional. Si una irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la notifique, la solicitud internacional se dará por abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.

5) *[Reembolso de tasas]* Cuando, de conformidad con los párrafos 2)b), 3) o 4)b), la solicitud internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsará las tasas pagadas en relación con esa solicitud a la parte que las haya hecho efectivas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en [el los puntos 1.1.1, 2.1.1-ó 3.1.1](#) de la Tabla de tasas.

6) *[Otra irregularidad relativa a la designación de una Parte Contratante ~~en virtud del Protocolo~~]* a) Cuando, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de esa solicitud internacional por la Oficina de origen y estime que, según la Regla 9.5)f), es necesaria una declaración de la intención de utilizar la marca, y que, sin embargo, esa declaración se ha omitido o no cumple los requisitos exigibles, lo notificará con prontitud y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

b) La Oficina Internacional estimará que ha recibido la declaración de la intención de utilizar la marca junto con la solicitud internacional, si recibe la declaración omitida o la declaración corregida en el plazo de dos meses mencionado en el apartado a).

c) Si la declaración omitida o la declaración corregida se reciben una vez vencido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado b), se considerará que en la solicitud internacional no figura la designación de la Parte Contratante respecto a la cual se exige una declaración de la intención de utilizar la marca. La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen, reembolsará las tasas de designación que hayan sido ya abonadas en relación con esa Parte Contratante e indicará que la designación de dicha Parte Contratante se podrá efectuar como designación posterior en virtud de la Regla 24, siempre que esa designación vaya acompañada de la declaración exigida.

7) *[Solicitud internacional no considerada como tal]* La solicitud internacional no se considerará como tal y se devolverá al remitente cuando sea presentada directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o no cumpla lo estipulado en la Regla 6.1).

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

1) *[Propuesta de clasificación]* a) Si la Oficina Internacional estima que no se cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), formulará su propia propuesta de clasificación y agrupamiento, la notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

b) En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y el agrupamiento propuestos.

2) *[Diferencia de opinión respecto a la propuesta]* La Oficina de origen puede comunicar a la Oficina Internacional su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta.

3) *[Recordatorio de la propuesta]* Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará su propuesta. El envío de esa comunicación no afectará al plazo de tres meses a que se refiere el párrafo 2).

4) *[Retiro de una propuesta]* Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), retira su propuesta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

5) *[Modificación de la propuesta]* Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), modifica su propuesta, lo notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante acerca de tal modificación ~~e~~ y de todo cambio resultante en la cuantía a que se alude en el párrafo 1)b).

6) *[Confirmación de la propuesta]* Si la Oficina Internacional, no obstante la opinión mencionada en el párrafo 2), confirma su propuesta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

7) *[Tasas]* a) Si no se ha comunicado opinión alguna a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refiere el párrafo 1)b) se pagará en los cuatro meses siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

b) Si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refieren el párrafo 1)b) o, en su caso, el párrafo 5) se pagará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya comunicado la modificación o la confirmación de su propuesta de acuerdo con los párrafos 5) o 6), según proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

c) Si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional en virtud del párrafo 2) y si, a la luz de esa opinión, la Oficina Internacional retira su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4), no se adeudará la cuantía mencionada en el párrafo 1)b).

8) *[Reembolso de tasas]* Cuando, de conformidad con el párrafo 7), se considere abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará al autor del pago las tasas abonadas en relación con esa solicitud, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en [el los puntos 1.1.1, 2.1.1 ó 3.1.1](#) de la Tabla de tasas.

8bis) *[Examen de las limitaciones]* La Oficina Internacional examinará las limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los párrafos 1)a) y 2) a 6), *mutatis mutandis*. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión, modificada de conformidad con los párrafos 1) a 6), según sea el caso, notificará la existencia de una irregularidad. 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 afectados.

9) *[Clasificación en el Registro]* A reserva de que la solicitud internacional guarde conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrará con la clasificación y el agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos.

Regla 13
Irregularidades respecto a la indicación de los productos
y servicios

1) *[Comunicación de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de origen]*
Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designa en la solicitud internacional con una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, la Oficina Internacional puede recomendar una expresión sustitutoria o la supresión de la expresión.

2) *[Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad]* a) La Oficina de origen puede realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1).

b) Si dentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional hará constar en el registro internacional la expresión que figura en la solicitud internacional, siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresión debe incluirse; en el registro internacional constará una indicación en el sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresión es demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, según proceda. Cuando la Oficina de origen no haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada, notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

Capítulo 3
Registros internacionales

Regla 14
Registro de la marca en el Registro Internacional

1) *[Registro de la marca en el Registro Internacional]* Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, registrará la marca en el Registro Internacional, notificará el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas e informará en consecuencia a la Oficina de origen, y enviará un certificado al titular. Cuando la Oficina de origen así lo desee y haya informado a la Oficina Internacional en consecuencia, el certificado se enviará al titular por conducto de la Oficina de origen.

2) *[Contenido del registro]* En el registro internacional figurarán

- i) todos los datos contenidos en la solicitud internacional, excepto las reivindicaciones de prioridad previstas en la Regla 9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la presentación anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido más de seis meses,
- ii) la fecha del registro internacional,
- iii) el número del registro internacional,
- iv) cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos, y a menos que en la solicitud internacional figure una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en

caracteres estándar, los símbolos pertinentes de dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional,

- v) ~~[Suprimido] una indicación, por cada Parte Contratante designada, en que se precise si la designación se ha hecho en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo,~~
- vi) indicaciones adjuntas a la solicitud internacional de conformidad con la Regla 9.5)g)i) relativas al Estado o Estados miembros en los que ha sido registrada, o para los que ha sido registrada, una marca anterior cuya antigüedad se reivindique, la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

Regla 15

Fecha del registro internacional

1) *[Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional]* Cuando en la solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos siguientes:

- i) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario, si lo hubiere,
- ii) las Partes Contratantes que estén designadas,
- iii) una reproducción de la marca,
- iv) la indicación de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca,

el registro internacional llevará la fecha en que el último de los elementos omitidos haya llegado a la Oficina Internacional, con la salvedad de que, si el último de esos elementos llega a la Oficina Internacional en el plazo de dos meses mencionado en el ~~Artículo 3.4) del Arreglo y en el Artículo 3.4) del Protocolo~~, el registro internacional llevará la fecha en que la Oficina de origen haya recibido ~~o, según lo dispuesto en la Regla 11.1), se considere que ha recibido~~, la solicitud internacional defectuosa.

2) *[Fecha del registro internacional en otros casos]* En cualquier otro caso, el registro internacional llevará la fecha determinada de conformidad con lo estipulado en ~~el Artículo 3.4) del Arreglo y el Artículo 3.4) del Protocolo~~.

Capítulo 4

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

Regla 16

Posibilidad de notificar una denegación provisional basada en una oposición en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo

1) *[Información relativa a posibles oposiciones y plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición]* a) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, cuando una Parte Contratante ha formulado una declaración con arreglo al Artículo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa Parte Contratante, cuando sea evidente, en relación con un registro internacional determinado que designe a esa Parte Contratante, que el plazo de oposición vencerá demasiado tarde para que una denegación provisional basada en una oposición se notifique a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en el Artículo 5.2)b), comunicará a la Oficina Internacional el número y el nombre del titular del registro internacional.

b) Cuando en el momento de comunicar la información mencionada en el apartado a) se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposición, se indicarán esas fechas en la comunicación. Si en ese momento las fechas no se conocen aún, se comunicarán a la Oficina Internacional en cuanto se conozcan⁷.

c) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado haya informado a la Oficina Internacional, antes de que venza el plazo de 18 meses mencionado en ese apartado, de que el plazo para presentar oposiciones vencerá 30 días antes del vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante esos 30 días, una denegación basada en una oposición presentada durante esos 30 días podrá notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya formulado la oposición.

2) *[Inscripción y transmisión de la información]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información que reciba en virtud del párrafo 1) y transmitirá esa información al titular.

Regla 17 *Denegación provisional*

1) *[Notificación de denegación provisional]* a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una declaración dando las razones por las que la Oficina que efectúa la notificación considera que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión (“denegación provisional de oficio”), o una declaración en el sentido de que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición (“denegación provisional basada en una oposición”), o ambas declaraciones.

b) Una notificación de denegación provisional guardará relación con un solo registro internacional, llevará fecha y estará firmada por la Oficina que la realiza.

2) *[Contenido de la notificación]* En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán

i) la Oficina que realiza la notificación,
ii) el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base,

iii) [Suprimido]

iv) todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación,

v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una reproducción de la primera marca, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,

vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella,

vii) el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de

⁷ La Asamblea de la Unión de Madrid adoptó esta disposición en el entendimiento de que si el plazo para presentar la oposición es prorrogable, la Oficina sólo podrá comunicar la fecha inicial del plazo de oposición.

respuesta, con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegación.

3) *[Requisitos adicionales relativos a una notificación de denegación provisional basada en una oposición]* Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, la notificación no sólo deberá cumplir los requisitos previstos en el párrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre y la dirección del oponente; sin embargo, pese a lo dispuesto en el párrafo 2.v), la Oficina que realice la notificación deberá, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposición; y podrá, asimismo, comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese registro anteriores, en el entendimiento de que dichas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores.

4) *[Inscripción; transmisión de copias de notificaciones]* La Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional junto con los datos contenidos en la notificación, con una indicación de la fecha en que la notificación haya sido enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1)d), se considere haber sido enviada, a la Oficina Internacional, y transmitirá una copia de la misma a la Oficina de origen; si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias; y, al mismo tiempo, al titular.

5) *[Declaraciones relativas a la posibilidad de examen]* a) [Suprimido]

b) [Suprimido]

c) [Suprimido]

d) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al director general, en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante,

i) toda denegación provisional que haya sido notificada a la Oficina Internacional estará sujeta a una revisión, independientemente de que el titular haya o no solicitado dicha revisión, y

ii) la decisión adoptada con respecto a dicha revisión podrá ser objeto de una revisión ulterior o de un recurso ante la Oficina.

Cuando esta declaración sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha decisión directamente al titular del registro internacional en cuestión, la Oficina enviará la declaración mencionada en la Regla 18ter.2) ~~é-o~~ 3) a la Oficina Internacional inmediatamente después de adoptada dicha decisión, pese al hecho de que todos los procedimientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra decisión que afecte la protección de la marca será enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.4).

e) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al director general en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante, toda denegación provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estará sujeta a revisión ante dicha Oficina. Cuando esta declaración sea aplicable, toda notificación de oficio de una denegación provisional efectuada por dicha Oficina se considerará que incluye una declaración de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.2)ii) ~~é-o~~ 3).

6) [Suprimido]

Regla 18
Notificaciones irregulares de denegación provisional

1) [~~Parte Contratante designada en virtud del Arreglo~~ General] a) Una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada ~~en virtud del Arreglo~~ no será considerada como tal por la Oficina Internacional

i) si no contiene ningún número de registro internacional, a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación permitan identificar el registro internacional al que se refiera la denegación provisional,

ii) si en ella no se indica algún motivo para la denegación, o

iii) si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después de pasado ~~un~~ el plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2)a) o, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del Artículo 5.2)b) o c)ii) del Protocolo, ~~año~~ a partir de la fecha en que se hayan efectuado la inscripción del registro internacional o la inscripción de la designación posterior al registro internacional, en el entendimiento de que esa fecha es la misma en que se ha enviado la notificación del registro internacional o de la designación posterior.

b) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitirá, pese a todo, una copia de la notificación al titular, comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que haya enviado la notificación de denegación provisional que esta no es considerada como tal por la Oficina Internacional e indicará las razones para ello.

c) Si la notificación

i) no está firmada en nombre de la Oficina que la comunicó o no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2 o el requisito exigible en virtud de la Regla 6.2),

ii) no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que la marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla 17.2)v) y 3)),

iii) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vi),

iv) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), o

v) [Suprimido]

vi) no contiene, en su caso, el nombre y la dirección del oponente ni la indicación de los productos y servicios en que se basa la oposición (Regla 17.3)), la Oficina Internacional, salvo cuando sea aplicable el apartado d), inscribirá no obstante la denegación provisional en el Registro Internacional.

La Oficina Internacional invitará a la Oficina que haya comunicado la denegación provisional a que envíe una notificación rectificadora dentro de los dos meses siguientes a la invitación y enviará al titular copias de la notificación irregular y de la invitación enviada a la Oficina interesada.

d) Cuando la notificación no cumpla los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), no se inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional. No obstante, si se envía una notificación rectificadora en el plazo mencionado en el apartado c), se estimará que, a los efectos de lo estipulado en el Artículo 5 del ~~Arreglo~~ Protocolo, ha sido enviada a la Oficina Internacional en la fecha en que se haya enviado la notificación defectuosa. Si la notificación no se corrige en ese plazo, no será considerada como notificación de denegación provisional. En este caso, la Oficina Internacional comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envió la notificación que no considera como tal la notificación de denegación provisional e indicará las razones para ello.

e) Toda notificación rectificadora, cuando la legislación aplicable así lo permita, indicará un nuevo plazo, razonable según las circunstancias, para presentar una petición de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o un recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo.

f) La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificadora.

(2) [Notificación de denegación provisional efectuada en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo ~~Parte Contratante designada en virtud del Protocolo~~] a) [~~Suprimido~~] ~~El párrafo 1) se aplicará asimismo en el caso de una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada en virtud del Protocolo, en el entendimiento de que~~

~~el plazo mencionado en el párrafo 1)a)iii) será el plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2)a), o, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del Artículo 5.2)b) o c)ii) del Protocolo.~~

b) El párrafo 1)a) se aplicará para determinar si se ha respetado el plazo en que la Oficina de la Parte Contratante interesada debe proporcionar a la Oficina Internacional la información mencionada en el Artículo 5.2)c)i) del Protocolo. Si tal información se facilita después de que venza ese plazo, se dará por no facilitada, y la Oficina Internacional informará en consecuencia a la Oficina interesada.

c) La notificación de la denegación provisional no será considerada como tal cuando se realice en virtud del Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 5.2)c)i). No obstante, la Oficina Internacional enviará en ese caso una copia de la notificación al titular, comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envió la notificación que no considera como tal la notificación de denegación provisional e indicará las razones para ello.

Regla 18bis

Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) *[Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros]* a) La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del ~~Artículo 5.2) del Arreglo o el~~ Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones⁸.

b) La Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio, y que la protección de la marca aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros, indicando la fecha límite para presentar dichas oposiciones u observaciones.

2) *[Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias]* La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

Regla 18ter

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

1) *[Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional]*⁹ Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del ~~Artículo 5.2) del Arreglo o el~~ Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección, la Oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate¹⁰.

⁸ Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18bis a observaciones por terceros son aplicables únicamente en las Partes Contratantes en cuya legislación se prevén tales observaciones.”

⁹ Al adoptar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que una declaración de concesión de la protección podría referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros.

¹⁰ Al adoptar los párrafos 1) y 2) de esta regla, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que de ser aplicable la Regla 34.3), la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa.

2) *[Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional]* Salvo cuando envíe la declaración prevista en el párrafo 3), la Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca

i) una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección, o

ii) una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.

3) *[Confirmación de la denegación provisional total]* La Oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar la denegación de la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto.

4) *[Decisión ulterior]* Cuando no se haya enviado una notificación de denegación provisional en el plazo aplicable conforme a lo estipulado en los Artículos 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 ¹¹.

5) *[Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias]* La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

Regla 19

Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

1) *[Contenido de la notificación de invalidación]* Cuando, en virtud del ~~Artículo 5.6) del Arreglo o del~~ Artículo 5.6) del Protocolo, los efectos de un registro internacional se invaliden en una Parte Contratante designada y la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso, la Oficina de la Parte Contratante cuya autoridad competente haya pronunciado la invalidación notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En la notificación figurarán o se indicarán

i) la autoridad que haya pronunciado la invalidación,

ii) el hecho de que la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso,

iii) el número del registro internacional

iv) el nombre del titular,

v) si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los que se hayan tenido en cuenta al pronunciarla o los que no se hayan visto afectados por ella, y

vi) la fecha en que la invalidación se haya pronunciado y, si es posible, la fecha en que surta efecto.

¹¹ Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18*ter*.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.”

2) *[Inscripción de la invalidación e información al titular y a la Oficina interesada]* a) La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular. La Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina que comunicó la invalidación acerca de la fecha en que la invalidación haya sido inscrita en el Registro Internacional si la Oficina ha solicitado recibir dicha información.

b) La invalidación se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de toda notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20
Restricción del derecho del titular
a disponer del registro internacional

1) *[Comunicación de información]* a) El titular de un registro internacional o la Oficina de la Parte Contratante del titular podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional y, si procede, lo indicará a las Partes Contratantes afectadas.

b) La Oficina de una Parte Contratante designada podrá informar a la Oficina Internacional de que el derecho del titular a disponer del registro internacional se ha restringido en el territorio de esa Parte Contratante.

c) La información facilitada de conformidad con el apartado a) o b) consistirá en una exposición resumida de los hechos principales relativos a la restricción.

2) *[Supresión parcial o total de la restricción]* Cuando la Oficina Internacional haya sido informada, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1), de una restricción del derecho del titular a disponer del registro, la ~~Oficina de la Parte Contratante~~ parte que haya comunicado la información notificará asimismo a la Oficina Internacional toda supresión parcial o total de esa restricción.

3) *[Inscripción]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuestión.

b) La información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) se inscribirá en la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicación cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20bis
Licencias

1) *[Petición de inscripción de una licencia]* a) La petición de inscripción de una licencia será presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el titular o, si la Oficina admite dicha presentación, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia.

b) En la petición se indicará

- i) el número del registro internacional en cuestión,
- ii) el nombre del titular,
- iii) el nombre y la dirección del licenciatario, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iv) las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,

v) que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados en el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases apropiadas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

- c) En la petición se podrá asimismo indicar
 - i) cuando el licenciatarario sea una persona natural, el Estado del que el licenciatarario sea nacional,
 - ii) cuando el licenciatarario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica,
 - iii) que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio de la Parte Contratante designada especificada,
 - iv) cuando el licenciatarario tenga un mandatario, el nombre y la dirección del mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - v) cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia única, ese hecho¹²,
 - vi) cuando sea aplicable, la duración de la licencia.
- d) La petición será firmada por el titular o por la Oficina que la presente.

2) *[Petición irregular]* a) Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos del párrafo 1) a), b) y d), la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

b) Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la irregularidad por la Oficina Internacional, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsará cualquier tasa pagada, previa deducción de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes mencionadas en el punto 7 de la Tabla de Tasas, a la parte que haya pagado dichas tasas.

3) *[Inscripción y notificación]* a) Cuando la petición cumpla los requisitos del párrafo 1 a), b) y d), la Oficina Internacional inscribirá la licencia en el Registro Internacional, junto con la información contenida en la petición, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

b) La licencia se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la licencia en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en el párrafo 2)b).

4) *[Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia]* Los párrafos 1) a 3) se aplicarán *mutatis mutandis* a la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.

5) *[Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos]* a) La Oficina de una Parte Contratante designada que ha sido informada por la Oficina Internacional de la inscripción de una licencia respecto de dicha Parte Contratante podrá declarar que esa inscripción no surte efectos en dicha Parte Contratante.

- b) En la declaración mencionada en el apartado a), se indicarán
 - i) las razones por las que la inscripción de la licencia no surte efectos,
 - ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaración o aquellos que no resulten afectados por la declaración,
 - iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y
 - iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

¹² Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Cuando una petición de inscripción de una licencia no incluya la indicación, prevista en la Regla 20bis 1)c)v), de que la licencia es exclusiva o única, se podrá considerar que la licencia es no exclusiva.”

c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación mencionada en el párrafo 3) haya sido enviada a la Oficina en cuestión.

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cualquier declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. La declaración se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles.

e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia.

6) *[Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante]* a) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea la inscripción de licencias de marcas podrá notificar al director general que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante.

b) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas, 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, podrá notificar al director general que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante. Dicha notificación podrá ser retirada en cualquier momento¹³.

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

- 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.

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.

¹³ Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“El apartado a) de la Regla 20bis.6) aborda el caso de una notificación de una Parte Contratante cuya legislación no prevé la inscripción de licencias de marcas; dicha notificación puede efectuarse en cualquier momento; en cambio, el apartado b) aborda el caso de una notificación de una Parte Contratante cuya legislación sí prevé la inscripción de licencias de marcas pero que, en la actualidad, no puede darle efecto a la inscripción de una licencia en el Registro Internacional; esta última notificación, que puede ser retirada en cualquier momento, sólo puede efectuarse antes de que entre en vigor la presente Regla o antes de que la Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo.”

Regla 21bis
Otros datos relativos a la reivindicación de antigüedad

1) *[Denegación definitiva de una reivindicación de antigüedad]* Cuando una reivindicación de antigüedad haya sido registrada en el Registro Internacional en relación con la designación de una Organización Contratante, la Oficina de esa Organización notificará a la Oficina Internacional cualquier decisión definitiva en la que se rechace, íntegramente o en parte, la validez de dicha reivindicación.

2) *[Reivindicación de antigüedad posterior al registro Internacional]* Cuando el titular de un registro internacional en el que se designa a una Organización Contratante haya reivindicado directamente ante la Oficina de esa Organización, en virtud de la legislación de dicha Organización Contratante, la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas en un Estado miembro de esa Organización, o para ese Estado miembro, y cuando la Oficina en cuestión haya aceptado dicha reivindicación, esa Oficina notificará el hecho a la Oficina Internacional. En dicha notificación se indicará:

i) el número del registro internacional en cuestión, y
ii) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

3) *[Otras decisiones que afectan a la reivindicación de antigüedad]* La Oficina de una Organización Contratante notificará a la Oficina Internacional cualquier decisión definitiva, incluidos el retiro y la cancelación, que afecte a una reivindicación de antigüedad que haya sido inscrita en el Registro Internacional.

4) *[Inscripción en el Registro Internacional]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información notificada en virtud de los párrafos 1) a 3).

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]* a) Cuando se ~~aplique~~ ~~apliquen el Artículo 6.3) y 4) del Arreglo o~~ ~~el Artículo 6.3) y 4) del Protocolo,~~ ~~o ambos,~~ la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional e indicará

i) el número del registro internacional,
ii) el nombre del titular,
iii) los hechos y las decisiones que afecten al registro de base, o, cuando el registro internacional pertinente esté basado en una solicitud de base que no haya dado por resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a la solicitud de base, o, cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base que haya dado por resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a ese registro y la fecha en que surtan efecto, y
iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios que se vean afectados por tales hechos y decisiones o los que no se vean afectados por ellos.

b) Cuando ~~la acción judicial mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, o~~ un procedimiento de los mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Artículo 6.3) del Protocolo, se ~~inicie~~ ~~inicien~~ antes de que venza el plazo de cinco años, pero no ~~de~~ ~~den~~ lugar, antes del vencimiento de ese plazo, ~~a la sentencia definitiva mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo,~~ a la decisión definitiva a que se alude en la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia mencionadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional una vez que tenga conocimiento de esos hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho período.

c) Cuando ~~la acción judicial o~~ el procedimiento ~~mencionado~~ ~~mencionados~~ en el apartado b) ~~haya~~ ~~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) se hayan llevado a cabo 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]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la notificación a que se refiere el párrafo 1) y enviará copia de esa notificación a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular.

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, en lo que proceda, el registro internacional inscrito en el Registro Internacional. La Oficina Internacional cancelará asimismo, en lo que proceda, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad o de una división inscritos en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificación mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusión.

c) Cuando el registro internacional se haya cancelado en el Registro Internacional de conformidad con el apartado b), la Oficina Internacional notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular los aspectos siguientes:

- i) la fecha en que el registro internacional se haya cancelado en el Registro Internacional;
- ii) cuando la cancelación se refiera a la totalidad de los productos y servicios, ese hecho;
- iii) cuando la cancelación se refiera sólo a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios indicados en virtud del párrafo 1)a)iv).

Regla 23

División o fusión de las solicitudes de base, de los registros resultantes de ellas o de los registros de base

1) *[Notificación de la división de la solicitud de base o fusión de las solicitudes de base]* Cuando, durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Protocolo, la solicitud de base se divida en dos o más solicitudes, o varias solicitudes de base se fundan en una sola solicitud, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional e indicará

- i) el número del registro internacional o, si el registro internacional no se ha realizado aún, el número de la solicitud de base,
- ii) el nombre del titular o del solicitante,

iii) el número de cada solicitud resultante de la división o el número de la solicitud resultante de la fusión.

2) *[Inscripción y notificación por la Oficina Internacional]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la notificación mencionada en el párrafo 1) y notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al mismo tiempo al titular.

3) *[División o fusión de los registros consiguientes a las solicitudes de base o de los registros de base]* Los párrafos 1) y 2) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la división de todo registro o la fusión de registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando dicha división o fusión tenga lugar durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Protocolo, y a la división del registro de base o la fusión de registros de base, durante el período de cinco años mencionado ~~en el Artículo 6.3) del Arreglo y~~ en el Artículo 6.3) del Protocolo.

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 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.

Capítulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24
Designación posterior al registro internacional

1) *[Habilitación]* a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación realizada con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada “designación posterior”) cuando, en el momento de realizarse esa designación, el titular satisface las condiciones estipuladas en ~~los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o en~~ el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional.

b) [Suprimido] ~~Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Arreglo, el titular podrá designar, en virtud del Arreglo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada por el Arreglo, a condición de que ambas Partes Contratantes no estén obligadas asimismo por el Protocolo.~~

c) [Suprimido] ~~Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Protocolo, el titular podrá designar, en virtud del Protocolo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada por el Protocolo, independientemente de que ambas Partes Contratantes estén obligadas asimismo por el Arreglo.~~

2) *[Presentación; formulario y firma]* a) Una designación posterior deberá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; sin embargo,

i) *[Suprimido]*

ii) ~~*[Suprimido] cuando se designen Partes Contratantes en virtud del Arreglo, la designación posterior deberá ser presentada por la Oficina de la Parte Contratante del titular.*~~

iii) cuando se aplique el párrafo 7), la designación posterior que resulte de la transformación deberá ser presentada por la Oficina de la Organización Contratante.

b) La designación posterior se presentará en el formulario oficial ~~*en ejemplar único.*~~ Estará firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina, deberá estar firmada por dicha Oficina y, si ~~*e*~~ ésta lo exige, también por el titular. Cuando la designación sea presentada por una Oficina y ~~*e*~~ ésta, sin exigir que el titular la firme también, le permita hacerlo, el titular podrá firmar.

3) *[Contenido]* a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte.

i) el número del registro internacional correspondiente,

ii) el nombre y la dirección del titular,

iii) la Parte Contratante que se designa,

iv) cuando la designación posterior se refiera a la totalidad de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, esos productos y servicios,

v) la cuantía de las tasas que se abonan y la forma de pago, o instrucciones para cargar esa cuantía en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y,

vi) cuando la designación posterior sea presentada por una Oficina, la fecha en que esa Oficina la haya recibido.

b) Cuando la designación posterior se refiera a una Parte Contratante que haya formulado una notificación en virtud de la Regla 7.2), en esa designación posterior figurará asimismo una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; la declaración, según lo exigido por esa Parte Contratante, deberá

i) estar firmada por el propio titular y presentarse en un formulario oficial aparte, anexo a la designación posterior, o

ii) estar incluida en la designación posterior.

c) En la designación posterior pueden figurar asimismo

i) las indicaciones y la traducción o las traducciones, según proceda, mencionadas en la Regla 9.4)b),

ii) una petición de que la designación posterior surta efecto después de la inscripción de una modificación o de una cancelación respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación del registro internacional.

iii) cuando la designación posterior guarde relación con una Organización Contratante, las indicaciones mencionadas en la Regla 9.5)g)i), que figurarán en un formulario oficial independiente que habrá de adjuntarse a la designación posterior, y en la Regla 9.5)g)ii).

d) ~~*[Suprimido] Cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base, la designación posterior en virtud del Arreglo deberá ir acompañada de una declaración, firmada por la Oficina de origen, que certifique que dicha solicitud ha dado por resultado un registro, y en la que se indiquen la fecha y el número de ese registro, a menos que la Oficina Internacional ya haya recibido tal declaración.*~~

4) *[Tasas]* La designación posterior estará sujeta al pago de las tasas especificadas o mencionadas en el punto 5 de la Tabla de tasas.

5) *[Irregularidades]* a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a eésta.

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

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

6) *[Fecha de la designación posterior]* a) Una designación posterior presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i).

b) Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo la designación posterior, eésta llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha de su recepción por la Oficina Internacional.

c) Cuando la designación posterior no cumpla los requisitos exigibles y la irregularidad se subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación mencionada en el párrafo 5)a),

i) la designación posterior llevará, si la irregularidad se refiere a alguno de los requisitos mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i), la fecha en que esa designación se haya regularizado, a menos que una Oficina haya presentado dicha designación a la Oficina Internacional y que la irregularidad se haya subsanado en el plazo de dos meses mencionado en el apartado b); en este caso, la designación posterior llevará la fecha en que dicha Oficina la haya recibido;

ii) la fecha aplicable con arreglo a los apartados a) o b), según proceda, no se verá afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a), b) y c), cuando la designación posterior contenga una petición formulada de conformidad con el párrafo 3)c)ii), eésta podrá llevar una fecha ulterior a la resultante de los apartados a), b) o c).

e) Cuando una designación posterior resulte de una transformación de conformidad con el párrafo 7), llevará la fecha en que la designación de la Organización Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional.

7) *[Designación posterior resultante de una transformación]* a) Cuando la designación de una Organización Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional y en la medida en que dicha designación haya sido retirada, denegada o haya dejado de surtir efecto en virtud de la legislación de esa Organización, el titular del registro internacional en cuestión podrá solicitar la transformación de la designación de dicha Organización Contratante en la designación de cualquier Estado miembro de esa Organización que sea parte en el ~~Arreglo y/o en el~~ Protocolo.

b) En la solicitud de transformación prevista en el apartado a) se indicarán los elementos mencionados en el párrafo 3)a)i) a iii) y v), junto con:

- i) la Organización Contratante cuya designación ha de transformarse, y
- ii) cuando la designación posterior de un Estado Contratante resultante de la transformación corresponda a todos los productos y servicios señalados respecto de la designación de la Organización Contratante, ese hecho o, cuando la designación de ese Estado Contratante sea únicamente para parte de los productos y servicios señalados en la designación de esa Organización Contratante, esos productos y servicios.

8) *[Inscripción y notificación]* Cuando la Oficina Internacional estime que la designación posterior cumple los requisitos exigibles, la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido objeto de la designación posterior e informará al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.

9) *[Denegación]* Se aplicarán las Reglas 16 a 18ter, *mutatis mutandis*.

10) *[Designación posterior no considerada como tal]* Si no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo 2)a), la designación posterior no se considerará como tal y la Oficina Internacional informará en consecuencia al remitente.

Regla 25 Petición de inscripción

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

- i) un cambio de titularidad del registro internacional respecto a todos o algunos de los productos y servicios y respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes designadas;
- ii) una limitación de la lista de productos y servicios respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes designadas;
- iii) una renuncia respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas en relación con la totalidad de los productos y servicios;
- iv) un cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, una introducción o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y al Estado y, en su caso, la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;
- 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.

b) ~~Con sujeción a lo estipulado en el apartado c), la~~ La petición será presentada por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; no obstante, la petición de inscripción de un cambio de titularidad podrá ser presentada por conducto de la Oficina de la Parte Contratante, o de una de las Partes Contratantes, indicada en dicha petición, de conformidad con el párrafo 2) a) iv).

c) ~~[Suprimido] La petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación no podrá ser presentada directamente por el titular cuando la renuncia o la cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo en la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional.~~

d) La petición estará firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina, estará firmada por esa Oficina y, si la Oficina lo exige, también por el titular. Cuando una Oficina presente la petición y permita al titular firmarla también, sin exigírselo, el titular podrá firmar la petición.

- 2) *[Contenido de la petición]* a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada,
- i) el número del registro internacional correspondiente,
 - ii) el nombre del titular o el nombre del mandatario, cuando la modificación se refiera al nombre o a la dirección del mandatario,
 - iii) en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, el nombre y la dirección, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, de la persona natural o jurídica mencionada en la petición como nuevo titular del registro internacional (en lo sucesivo denominado “nuevo titular”),
 - iv) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, la Parte o las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumple las condiciones requeridas ~~en los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o~~ en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional,
 - v) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, cuando la dirección del nuevo titular, facilitada de conformidad con el punto iii), no se encuentre en el territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes indicadas de conformidad con el punto iv), y a menos que el nuevo titular haya señalado que es nacional de un Estado contratante o de un Estado miembro de una organización contratante, la dirección del establecimiento o el domicilio del nuevo titular en el territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumpla las condiciones requeridas para ser titular de un registro internacional,
 - vi) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional que no se refiera a la totalidad de los productos y servicios ni a todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios y las Partes Contratantes designadas a que se refiera el cambio de titularidad, y
 - vii) la cuantía de las tasas que se abonen 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) En la petición de inscripción de un cambio de titularidad del registro internacional puede figurar también,
- i) cuando el nuevo titular sea una persona natural, una indicación del Estado de que el nuevo titular es nacional;
 - ii) cuando el nuevo titular sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza ~~legal~~ jurídica y al Estado, y, cuando proceda, a la entidad territorial de ese Estado en virtud de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica.
- c) La petición de inscripción de una modificación o de una cancelación puede contener también una petición de que dicha modificación o cancelación se inscriba antes o después de la inscripción de otra modificación o cancelación o de una designación posterior respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación del registro internacional.
- d) En la petición de inscripción de una limitación se agruparán los productos y servicios limitados únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional o, cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicarán las clases que han de suprimirse.

3) ~~*[Suprimido] [Petición no admisible] No se podrá inscribir un cambio de titularidad de un registro internacional respecto a una Parte Contratante designada si esa Parte Contratante*~~

~~i) está obligada por el Arreglo, pero no por el Protocolo, y si la Parte Contratante indicada en virtud del párrafo 2)a)iv) no está obligada por el Arreglo, o si ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese párrafo está obligada por el Arreglo;~~

~~ii) está obligada por el Protocolo, pero no por el Arreglo, y si la Parte Contratante indicada en virtud del párrafo 2)a)iv) no está obligada por el Protocolo, o si ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese párrafo está obligada por el Protocolo.~~

4) *[Varios nuevos titulares]* Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, no se podrá inscribir ese cambio en relación con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro internacional respecto a esa Parte Contratante.

Regla 26

Irregularidades en las peticiones de inscripción en virtud de la Regla 25

1) *[Petición irregular]* Si una petición efectuada conforme a la Regla 25.1)a), no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), notificará esa circunstancia al titular y, si la petición fue formulada por una Oficina, a ésta. A efectos de la presente Regla, cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación, la Oficina Internacional únicamente examinará si los números de las clases indicadas en la limitación figuran en el registro internacional en cuestión.

2) *[Plazo para subsanar la irregularidad]* La irregularidad se puede subsanar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la irregularidad no se subsana en ese plazo, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición efectuada conforme a la Regla 25.1)a) fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará las tasas abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.

3) *[Peticiones no consideradas como tales]* Si no se cumplen los requisitos previstos en la Regla 25.1)b) ~~o e)~~, la petición no será considerada como tal, y la Oficina Internacional informará en consecuencia al remitente.

Regla 27

Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25; Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto

1) *[Inscripción y notificación]* a) Si la petición mencionada en la Regla 25.1)a) reúne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribirá sin demora las indicaciones, la modificación o la cancelación en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la inscripción tenga efecto o, en caso de una cancelación, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas, e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripción se refiera a un cambio de titularidad, la Oficina Internacional informará también al titular anterior, en caso de cambio total de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la petición de que se inscriba una cancelación haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la Oficina de origen durante el período de cinco años mencionado ~~en el Artículo 6.3) del Arreglo y~~ en el Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina de origen.

b) Las indicaciones, la modificación o la cancelación se inscribirán en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme con los requisitos exigibles, salvo cuando se haya presentado una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo caso, podrán inscribirse en una fecha ulterior.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la modificación o la cancelación en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripción puede ser realizada en una fecha ulterior.

2) *[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 registro internacional diferente.

3) [Suprimido]

4) *[Declaración de que un cambio de titularidad no ~~tiene~~ surte efecto]* a) La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio de titular que afecte a esa Parte Contratante puede declarar que el cambio de titularidad no ~~tiene~~ surte efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaración dará lugar a que, respecto a dicha Parte Contratante, el registro internacional correspondiente seguirá a nombre del anterior titular.

b) En la declaración mencionada en el apartado a) se indicarán

i) las razones por las que el cambio de titular no ~~tiene~~ surte efecto,

ii) las correspondientes disposiciones legislativas básicas, y

iii) el hecho de que esa declaración pueda ser objeto de revisión o de recurso.

c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificación mencionada en el apartado a) haya sido enviada a la Oficina interesada.

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y, según el caso, inscribirá como registro internacional separado esa parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración, y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.

e) Toda decisión definitiva respecto a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y, según el caso, modificará el Registro Internacional en consecuencia, y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.

5) *[Declaración de que una limitación no surte efectos]* a) La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitación de la lista de productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podrá declarar que la limitación no surte efectos en dicha Parte Contratante. El efecto de dicha declaración será que, respecto de dicha Parte Contratante, la limitación no se aplicará a los productos y servicios afectados por la declaración.

b) En la declaración mencionada en el apartado a) se indicarán

i) las razones por las que la limitación no surte efectos,

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la limitación, aquellos que se vean afectados por la declaración o aquellos que no se vean afectados por la declaración,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y

iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificación mencionada en el apartado a) haya sido enviada a la Oficina en cuestión.

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscribir la limitación.

e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) será notificada a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscribir la limitación.

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~~ únicamente 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 esta 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 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 una declaración enviada de conformidad con la Regla 18*bis* o 18*ter* 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 requerirá a la Oficina que presentó la petición que subsane 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 del requerimiento 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 por~~ 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 ~~haya sido inscrita como~~ sea el titular inscrito 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 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.

Regla 28 *Correcciones en el Registro Internacional*

1) *[Corrección]* Cuando la Oficina Internacional, actuando de oficio o a petición del titular o de una Oficina, estime que en el Registro Internacional existe un error relativo a un registro internacional modificará en consecuencia el Registro.

2) *[Notificación]* La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección surta ~~tenga~~ efecto. Asimismo, cuando la Oficina que haya pedido la corrección no sea la Oficina de una Parte Contratante designada, en la que surta efecto dicha corrección, la Oficina Internacional informará en consecuencia a esa Oficina.

3) *[Denegación resultante de una corrección]* Toda Oficina a la que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 2) tendrá derecho a declarar, en una notificación de denegación provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, o ya no se puede, conceder protección al registro internacional corregido. Se ~~aplicará~~ ~~aplicarán~~, *mutatis mutandis*, ~~el Artículo 5 del Arreglo o~~ el Artículo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18~~ter~~, en el entendimiento de que el período autorizado para enviar dicha notificación se computará desde la fecha de envío de la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión.

4) *[Plazo para efectuar la corrección]* No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), un error imputable a una Oficina y cuya corrección afectaría los derechos resultantes del registro internacional podrá ser corregido únicamente si la Oficina Internacional recibe una petición de corrección en el plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicación de la inscripción en el Registro Internacional que sea objeto de la corrección.

Capítulo 6 Renovaciones

Regla 29 Aviso oficioso de la expiración

El hecho de no haber recibido el aviso oficioso mencionado ~~en el Artículo 7.4) del Arreglo y~~ en el Artículo 7.3) del Protocolo no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos en la Regla 30.

Regla 30 Detalles relativos a la renovación

1) *[Tasas]* a) El registro internacional se renovará previo pago, a más tardar en la fecha en que deba renovarse ese registro, de

- i) la tasa de base,
- ii) la tasa suplementaria, en su caso, y
- iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18~~ter~~ ni de invalidación respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

b) Todo pago realizado a efectos de renovación que se reciba en la Oficina Internacional con una antelación de más de tres meses respecto a la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, se considerará como recibido tres meses antes de esa fecha.

2) *[Datos suplementarios]* a) Cuando el titular no desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18~~ter~~, respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional no se debe inscribir en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

c) El registro internacional no será renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto ~~de~~ a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no será renovado respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

d) Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios.

e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto ~~en el Artículo 7.2) del Arreglo o~~ en el Artículo 7.2) del Protocolo. El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el ~~Artículo 7.2) del Arreglo o del~~ Artículo 7.2) del Protocolo.

3) *[Tasas insuficientes]* a) Si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará con prontitud y al mismo tiempo al titular y al mandatario, si lo hubiere. En la notificación se especificará la cantidad pendiente de pago.

b) Si, al vencer el plazo de seis meses mencionado en el párrafo 1.a), la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la prevista en el párrafo 1), la Oficina Internacional no inscribirá la renovación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), reembolsará la cuantía percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y el mandatario, si lo hubiere.

c) Si la notificación mencionada en el apartado a) se envió durante los tres meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses a que se alude en el párrafo 1)a) y la cuantía de las tasas percibidas es, al vencer ese plazo, inferior a la prevista en el párrafo 1), pero asciende al menos al 70% de esa cuantía, la Oficina Internacional se atenderá a lo dispuesto en la Regla 31.1) y 3). Si la cuantía exigida no se ha abonado íntegramente en el plazo de tres meses a partir de dicha notificación, la Oficina Internacional cancelará la renovación, notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las oficinas a las que se hubiera notificado la renovación, y reembolsará la cantidad percibida al autor del pago.

4) *[Período para el que se abonan las tasas de renovación]* Las tasas exigidas respecto a cada renovación se abonarán para un período de diez años, ~~prescindiendo del hecho de que en el Registro Internacional figuren, en la lista de las Partes Contratantes designadas, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo como Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerará que el pago para diez años es un pago para un período de diez años.~~

Regla 31
Inscripción de la renovación; notificación y certificado

1) *[Inscripción de la renovación y fecha en que surte efecto]* La renovación se inscribirá en el Registro Internacional con la fecha en que debiera efectuarse, aun cuando las tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia mencionado ~~en el Artículo 7.5) del Arreglo y~~ en el Artículo 7.4) del Protocolo.

2) *[Fecha de renovación en el caso de designaciones posteriores]* La fecha en que surta efecto la renovación será la misma para todas las designaciones que figuren en el registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones se hayan inscrito en el Registro Internacional.

3) *[Notificación y certificado]* La Oficina Internacional notificará la renovación a las Oficinas de las correspondientes Partes Contratantes designadas y enviará un certificado al titular.

4) *[Notificación en caso de no renovación]* a) Cuando un registro internacional no se renueve, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina de esa Parte Contratante.

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

i) los registros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;
ii) la información comunicada en virtud de la Regla 16.1);
iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) con una indicación sobre si la denegación se relaciona con todos los productos y servicios o únicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestión ni exponer los motivos de la denegación, y las declaraciones y la información inscritas en virtud de las Reglas 18*bis*.2) y 18*ter*.5);

iv) las renovaciones inscritas en virtud de la Regla 31.1);
v) las designaciones posteriores inscritas en virtud de la Regla 24.8);
vi) la continuación de los efectos de los registros internacionales en virtud de la Regla 39;

vii) las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 27;
viii) las cancelaciones efectuadas en virtud de la Regla 22.2) o inscritas en virtud de la Regla 27.1) o la Regla 34.3)d);

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

ix) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 28;
x) las invalidaciones inscritas en virtud de la Regla 19.2);
xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22.2)a), 23, y 27.4) ~~y 40.3~~);

xii) los registros internacionales que no se hayan renovado;

xiii) las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular comunicadas 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).

b) La reproducción de la marca se publicará tal como figura en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4)a)vi), en la publicación se indicará ese hecho.

c) Cuando, en virtud de la Regla 9.4)a)v) o vii), se facilite una reproducción en color de la marca, en la Gaceta figurarán tanto la reproducción de la marca en blanco y negro como la reproducción en color.

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

ii) toda declaración formulada con arreglo al Artículo 5.2)b) o al Artículo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo;

iii) toda declaración formulada en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo;

iv) toda notificación realizada en virtud de la Regla 34.2)b) o 3)a);

v) la lista de los días del año civil en curso y del siguiente en que esté previsto que la Oficina Internacional no se abra al público.

3) *[Publicaciones en el sitio web]* La Oficina Internacional efectuará las publicaciones previstas en los párrafos 1) y 2) en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Regla 33 *Base de datos electrónica*

1) *[Contenido de la base de datos]* Los datos que hayan sido inscritos en el Registro Internacional y asimismo publicados en la Gaceta en virtud de la Regla 32 se incorporarán a una base de datos electrónica.

2) *[Datos relativos a las solicitudes internacionales y a las designaciones posteriores en tramitación]* Si una solicitud internacional o una designación realizada en virtud de la Regla 24 no se inscriben en el registro internacional dentro de los tres días laborables siguientes a su recepción por la Oficina Internacional, ésta incorporará a la base de datos electrónica todos los datos que figuren en la solicitud internacional o en la designación tal como se hayan recibido, no obstante las irregularidades que puedan existir en ellas.

3) *[Acceso a la base de datos electrónica]* La base de datos electrónica estará a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes y, previo pago de la tasa prescrita, si la hubiere, del público, mediante conexión directa y a través de otros medios apropiados que determine la Oficina Internacional. Los gastos de acceso correrán a cargo del usuario. Los datos a que se alude en el párrafo 2) se acompañarán de una advertencia en el sentido de que la Oficina Internacional no ha adoptado aún una decisión sobre la solicitud internacional o sobre la designación realizada en virtud de la Regla 24.

Capítulo 8 Tasas

Regla 34 Cuantía y pago de las tasas

1) *[Cuantía de las tasas]* La cuantía de las tasas adeudadas en virtud del ~~Arreglo, el~~ Protocolo o el presente Reglamento, distintas de las tasas individuales, se especifica en la Tabla de tasas que figura como Anexo del presente Reglamento y forma parte integrante del mismo.

2) *[Pagos]* a) Las tasas indicadas en la Tabla de tasas pueden ser abonadas a la Oficina Internacional por el solicitante o por el titular, o, cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular acepte la responsabilidad de recaudar y girar esas tasas, y el solicitante o el titular así lo deseen, por esa Oficina.

b) Toda Parte Contratante cuya Oficina acepte la responsabilidad de recaudar y girar las tasas notificará ese hecho al director general.

3) *[Tasa individual pagadera en dos partes]* a) Una Parte Contratante que haga o haya hecho una declaración en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo podrá notificar al director general que la tasa individual pagadera respecto de una designación de esa Parte Contratante comprende dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la designación posterior de esa Parte Contratante, y la segunda parte pagadera en una fecha posterior que se determina de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante.

b) Cuando se aplique el apartado a), las referencias en los puntos 2, ~~3~~ y 5 de la Tabla de tasas a una tasa individual se interpretarán como referencias a la primera parte de la tasa individual.

c) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina de la Parte Contratante designada de que se trate notificará a la Oficina Internacional cuándo debe efectuarse el pago de la segunda parte de la tasa individual. En la notificación se indicará

i) el número del registro internacional de que se trate,
ii) el nombre del titular,
iii) la fecha límite en la que deba pagarse la segunda parte de la tasa individual,
iv) cuando la cuantía de la segunda parte de la tasa individual dependa del número de clases de productos y servicios respecto de los cuales la marca esté protegida en la Parte Contratante designada de que se trate, el número de esas clases.

d) La Oficina Internacional transmitirá la notificación al titular. Cuando la segunda parte de la tasa individual se pague dentro del período aplicable, la Oficina Internacional inscribirá el pago en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante interesada. Cuando la segunda parte de la tasa individual no haya sido pagada dentro del período aplicable, la Oficina Internacional notificará a la Oficina de la Parte Contratante de que se trate, cancelará la inscripción del registro internacional en el Registro Internacional respecto de la Parte Contratante de que se trate y notificará al titular en consecuencia.

4) *[Formas de pago de las tasas a la Oficina Internacional]* Las tasas se abonarán a la Oficina Internacional en la forma especificada en las Instrucciones Administrativas.

5) *[Indicaciones que acompañan al pago]* En el momento de efectuar el pago de una tasa a la Oficina Internacional, se indicará

i) antes del registro internacional, el nombre del solicitante, la marca de que se trate y el objeto del pago;

ii) después del registro internacional, el nombre del titular, el número del registro internacional de que se trate y el objeto del pago.

6) *[Fecha del pago]* a) A reserva de lo dispuesto en la Regla 30.1)b) y en el apartado b), toda tasa se considerará abonada a la Oficina Internacional el día en que eésta perciba la cuantía exigida.

b) Cuando la cuantía exigida esté disponible en una cuenta abierta en la Oficina Internacional y eésta haya recibido instrucciones del titular de la cuenta para efectuar cargos en ella, se considerará que la tasa se ha abonado a la Oficina Internacional el día en que eésta haya recibido una solicitud internacional, una designación posterior, la instrucción de cargar la segunda parte de una tasa individual en la cuenta, una petición de inscripción de una modificación, o la instrucción de renovar un registro internacional.

7) *[Modificación de la cuantía de las tasas]* a) Cuando la cuantía de las tasas que se deban pagar por la presentación de una solicitud internacional se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba ~~o dé por recibida en virtud de la Regla 11.1)a) o c)~~ la petición de presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, por otra, se aplicará la tasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

b) Cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular presente una designación en virtud de la Regla 24 y la cuantía de las tasas que se deban pagar en relación con esa designación se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina reciba la petición del titular para que presente dicha designación, por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la designación, por otra, se aplicará la tasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

c) Cuando se aplique el párrafo 3)a), será aplicable la cuantía de la segunda parte de la tasa individual que sea válida en la fecha posterior mencionada en ese párrafo.

d) Cuando la cuantía de las tasas que se deban pagar en relación con la renovación de un registro internacional se modifique en el período que media entre la fecha de pago y la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa que estuviera en vigor en la fecha del pago o en la fecha que se considere fecha del pago en virtud de la Regla 30.1)b). Cuando el pago se efectúe con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa que estuviera en vigor en esa fecha.

e) Cuando se modifique la cuantía de una tasa distinta de las mencionadas en los apartados a), b), c) y d), se aplicará la cuantía que estuviera en vigor en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido el importe de la tasa.

Regla 35 *Moneda de pago*

1) *[Obligación de utilizar la moneda suiza]* Todos los pagos a la Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado esas tasas en otra moneda.

2) *[Establecimiento de la cuantía de las tasas individuales en moneda suiza]* a) Cuando una Parte Contratante formule, con arreglo al Artículo 8.7)a) del Protocolo, una declaración en el sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantía de la tasa individual indicada a la Oficina Internacional se expresará en la moneda utilizada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) Cuando en la declaración mencionada en el apartado a) se indique la tasa en una moneda que no sea la suiza, el director general, previa consulta con la Oficina de la Parte Contratante interesada, establecerá la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.

c) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea superior o inferior en un 5%, como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podrá pedir al director general que establezca una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas aplicable el día precedente al día en que se formule la petición. A tal efecto, el director general adoptará las medidas pertinentes. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

d) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea inferior en un 10%, como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, el director general establecerá una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

Regla 36 *Exención de tasas*

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

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

Regla 37
Distribución de la tasas suplementarias
y de los complementos de tasa

1) El coeficiente mencionado ~~en el Artículo 8.5) y 6) del Arreglo y~~ en el Artículo 8.5) y 6) del Protocolo será el siguiente:

para las Partes Contratantes que efectúen un examen limitado a los motivos absolutos de denegación dos

para las Partes Contratantes que, además, efectúen un examen de anterioridad:

a) por oposición de terceros tres

b) de oficio cuatro

2) El coeficiente cuatro se aplicará también a las Partes Contratantes que procedan de oficio a búsquedas de anterioridad, con indicación de las anterioridades más pertinentes.

Regla 38
Ingreso de la cuantía de las tasas individuales en las
cuentas de las Partes Contratantes interesadas

Toda tasa individual abonada a la Oficina Internacional en relación con una Parte Contratante que haya formulado una declaración en virtud del Artículo 8.7)a) del Protocolo se ingresará en la cuenta de esa Parte Contratante en la Oficina Internacional durante el mes siguiente al de la inscripción del registro internacional, de la designación posterior o de la renovación respecto a las cuales se haya abonado esa tasa o al de la inscripción del pago de la segunda parte de la tasa individual.

Capítulo 9
Otras disposiciones

Regla 39
Continuación de los efectos de los registros internacionales
en determinados Estados sucesores

1) Cuando un Estado (“el Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la independencia de ese Estado, del territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante predecesora”) haya depositado en poder del director general una declaración de continuación que tenga por efecto la aplicación del ~~Arreglo, el Protocolo o tanto el Arreglo como el Protocolo~~ por el Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante predecesora en la fecha establecida en virtud del párrafo 2) producirá sus efectos en el Estado sucesor si se cumplen las condiciones siguientes

i) la presentación a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya dirigido a tal efecto un aviso al titular del registro internacional de que se trate, de una petición en el sentido de que ese registro internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor, y

ii) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de una tasa de 41 francos suizos, que la Oficina Internacional girará a la Oficina del Estado sucesor, y de una tasa de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.

2) La fecha mencionada en el párrafo 1) será la fecha notificada por el Estado sucesor a la Oficina Internacional a los fines de la presente Regla, a condición de que esa fecha no sea anterior a la fecha de la independencia del Estado sucesor.

3) La Oficina Internacional, al recibir la petición y las tasas mencionadas en el párrafo 1), notificará a la Oficina del Estado sucesor y efectuará la correspondiente inscripción en el Registro Internacional.

4) En cuanto a un registro internacional respecto al cual la Oficina del Estado sucesor haya recibido una notificación en virtud del párrafo 3), esa Oficina sólo podrá rechazar la protección si el plazo aplicable mencionado ~~en el Artículo 5.2) del Arreglo o~~ en el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial a la Parte Contratante predecesora y si la Oficina Internacional recibe la notificación de denegación dentro de ese plazo.

5) La presente regla no será aplicable a la Federación de Rusia, ni a Estado alguno que haya depositado en poder del director general una declaración en la que afirme que continúa asumiendo la personalidad jurídica de una Parte Contratante.

Regla 40 *Entrada en vigor; Disposiciones transitorias*

1) *[Entrada en vigor]* El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero de 2020 ~~de abril de 1996~~ y sustituirá, a partir de esa fecha, al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, vigente hasta el 31 de ~~enero~~ marzo de ~~2020~~ 1996 (en lo sucesivo denominado “Reglamento Común del Arreglo”).

2) *[Disposiciones transitorias generales]* a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1),
i) una solicitud internacional respecto ~~a de~~ la cual la Oficina de origen haya recibido, ~~o estime que ha recibido en virtud de la Regla 11.1)a) o c)~~, antes del 1 de febrero de 2020, ~~de abril de 1996~~, la petición de que se presente a la Oficina Internacional, se considerará conforme con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Regla 14 en la medida en que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento Común del Arreglo;

ii) una designación posterior o una ~~la~~ petición de inscripción ~~de una modificación en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo, enviada por la Oficina de origen o por otra Oficina interesada~~ presentada a la Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2020 ~~de abril de 1996~~, ~~o cuya fecha de recepción por la Oficina de origen o por otra Oficina interesada para su presentación a la Oficina Internacional, cuando esa fecha se pueda determinar, sea anterior al 1 de abril de 1996~~, se estimará, en la medida en que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento Común del Arreglo, conforme con los requisitos exigibles a los fines de ~~las~~ las Reglas ~~Reglas 5bis, 20bis.3), 24.87)~~, ~~o en debida forma a los fines de la Regla 27, 27bis o 27ter~~;

iii) una solicitud internacional, una designación posterior o una petición de inscripción ~~de una modificación en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo~~, que, antes del 1 de febrero de 2020 ~~de abril de 1996~~, hayan sido objeto de una medida de la Oficina Internacional en aplicación de las Reglas 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26-é-24 o 27bis.3)a) del Reglamento Común del Arreglo, seguirá siendo objeto de tramitación por la Oficina Internacional en virtud de esas Reglas; la fecha del registro internacional o de la inscripción en el Registro Internacional resultantes se registrará por las Reglas 15, 20bis.3)b), 24.6), 27.1)b) y c) é-22-o 27bis.4)b) del Reglamento Común del Arreglo;

iv) una notificación en virtud de los Artículos 4bis.2), 5.1) y 2), 5.6) o 6.4) del Protocolo o en virtud de las Reglas 21bis, 23 o 34.3)c) del Reglamento Común enviada de denegación o una notificación de invalidación enviadas antes del 1 de febrero de 2020~~de abril de 1996 por la Oficina de una Parte Contratante designada se considerará~~considerarán, en la medida en que cumpla~~cumplan~~ los requisitos del Reglamento Común del Arreglo, conformes~~conformes~~ con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en las Reglas 17.4), y 5) o en la Regla 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) o 34.3)d);-

v) una comunicación, declaración o decisión definitiva realizada en virtud de las Reglas 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bis o 27.4) o 5) del Reglamento Común enviada a la Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2020 se considerará, en la medida en que cumpla los requisitos del Reglamento Común, conforme con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en las Reglas 16.2), 18bis.2), 18ter.5), 20.3), 20bis.5)d), 23bis.3), 27.4)d) y e) o 5.d) y e).

b) A los fines de lo dispuesto en la Regla 34.7), las tasas válidas en cualquier fecha anterior al 1 de febrero de 2020 ~~de abril de 1996~~ serán las tasas prescritas en la Regla 32~~34.1)~~ del Reglamento Común del Arreglo.

c) Una notificación presentada en virtud de las Reglas 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6) o 34.3)a) del Reglamento Común y enviada por la Oficina de una Parte Contratante a la Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2020 seguirá surtiendo efecto de conformidad con las Reglas 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6) o 34.3)a). ~~No obstante lo dispuesto en la Regla 10.1), cuando, de conformidad con lo previsto en la Regla 34.7)a), las tasas abonadas en relación con la presentación de una solicitud internacional sean las tasas prescritas para un período de 20 años en la Regla 32 del Reglamento del Arreglo, no se adeudará un segundo plazo.~~

d) [Suprimido] ~~Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 34.7)b), las tasas abonadas en relación con una designación posterior sean las tasas prescritas en la Regla 32 del Reglamento del Arreglo, no se aplicará el párrafo 3).~~

3) [Suprimido] ~~[Disposiciones transitorias aplicables a los registros internacionales respecto a los cuales se han abonado tasas para un período de 20 años] a) Cuando un registro internacional respecto al cual se hayan abonado las tasas exigidas para un período de 20 años sea objeto de una designación posterior en virtud de la Regla 24 y el período de protección vigente de ese registro internacional venza más de diez años después de la fecha en que surta efecto la designación posterior, determinada de conformidad con la Regla 24.6), se aplicarán las disposiciones de los apartados b) y c).~~

~~b) Seis meses antes de que venza el primer período de diez años del período de protección vigente del registro internacional, la Oficina Internacional enviará al titular y a su mandatario, si lo hubiere, un aviso en el que se indique la fecha exacta del vencimiento del primer período de diez años y las Partes Contratantes que hayan sido objeto de las designaciones posteriores a que se alude en el apartado a). Se aplicará la Regla 29, mutatis mutandis.~~

~~c) El pago de los complementos de tasa y de las tasas individuales correspondientes a las tasas mencionadas en la Regla 30.1)iii) se exigirá para el segundo período de diez años en relación con las designaciones posteriores a que se alude en el apartado a). Se aplicará la Regla 30.1) y 3), mutatis mutandis.~~

~~d) La Oficina Internacional hará constar en el Registro Internacional el hecho de haber percibido el pago correspondiente al segundo período de diez años. La fecha de la inscripción será la del vencimiento del primer período de diez años, aun cuando las tasas exigidas se hayan abonado dentro del plazo de gracia mencionado en el Artículo 7.5) del Arreglo y en el Artículo 7.4) del Protocolo.~~

~~e) La Oficina Internacional comunicará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas de que se trate si se ha efectuado o no el pago correspondiente al segundo período de diez años, e informará al mismo tiempo al titular.~~

4) *[Disposiciones transitorias relativas a los idiomas]* a) Continuará aplicándose la Regla 6 [del Reglamento Común](#), tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive, [conforme a la definición de la Regla 1.viii\) del Reglamento Común](#), así como a las comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicación, inscripción en el Registro Internacional o publicación en la Gaceta relativas al registro internacional resultante, salvo que

i) el registro internacional haya sido objeto de una designación posterior en virtud del Protocolo [de conformidad con la Regla 24.1\)c\) del Reglamento Común](#), entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008; o

ii) el registro internacional sea objeto de una designación posterior el 1 de septiembre de 2008 o después de esa fecha; y

iii) la designación posterior se inscriba en el Registro Internacional.

b) A los fines del presente párrafo, se considerará que una solicitud internacional ha sido presentada en la fecha en que ha sido recibida o que, en virtud de la Regla 11.1)a) o c) [del Reglamento Común](#), se considere que ha sido recibida por la Oficina de origen la petición de presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, y se considerará que un registro internacional es objeto de una designación posterior en la fecha en que la designación posterior haya sido presentada a la Oficina Internacional, si es presentada directamente por el titular, o en la fecha en que la petición de presentación de la designación posterior haya sido presentada en la Oficina de la Parte Contratante del titular, si ha sido presentada a través de [ésta](#).

5) [Suprimido]

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 pasa a estar obligada por el ~~Arreglo~~ ~~e 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.

Regla 41

Instrucciones Administrativas

1) *[Establecimiento de Instrucciones Administrativas; cuestiones regidas por éstas]* a) El director general establecerá las Instrucciones Administrativas. El director general podrá modificarlas. Antes de establecer o de modificar las Instrucciones Administrativas, el director general consultará a las Oficinas que tengan un interés directo en las Instrucciones Administrativas propuestas o en su modificación propuesta.

b) Las instrucciones Administrativas se referirán a cuestiones respecto de las cuales el presente Reglamento haga expresamente referencia a esas Instrucciones y a detalles relativos a la aplicación del presente Reglamento.

2) *[Control por la Asamblea]* La Asamblea podrá invitar al director general a modificar cualquier disposición de las Instrucciones Administrativas y el director general procederá en consecuencia.

3) *[Publicación y fecha efectiva]* a) Las Instrucciones Administrativas y cualquier modificación de las mismas deberán publicarse en la Gaceta.

b) En cada publicación se especificará la fecha en que las disposiciones publicadas se harán efectivas. Las fechas podrán ser diferentes según las distintas disposiciones, siempre que no se declare efectiva ninguna disposición antes de su publicación en la Gaceta.

4) *[Conflicto con ~~el Arreglo~~, el Protocolo o el presente Reglamento]* En caso de conflicto entre, por una parte, cualquier disposición de las Instrucciones Administrativas y, por otra, cualquier disposición del ~~Arreglo~~, ~~el~~ Protocolo o el presente Reglamento, prevalecerán estos últimos.

[Sigue el Anexo II]

TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el ~~1 de julio 2017~~ 1 de febrero de 2020)

Francos suizos

1.	[Suprimido] Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo	
	Deberán abonarse las siguientes tasas para un período de 10 años:	
	1.1 Tasa básica (Artículo 8.2)a) del Arreglo)*	
	1.1.1 cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color	653
	1.1.2 cuando se presente alguna reproducción de la marca en color	903
	1.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera (Artículo 8.2)b) del Arreglo)	100
	1.3 Complemento de tasa por la designación de cada Estado contratante designado (Artículo 8.2)c) del Arreglo)	100
2.	Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo	
	Deberán abonarse las siguientes tasas para un período de 10 años:	
	2.1 Tasa básica (Artículo 8.2)i) del Protocolo)*	
	2.1.1 cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color	653
	2.1.2 cuando se presente alguna reproducción de la marca en color	903
	2.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera (Artículo 8.2)ii) del Protocolo), excepto si únicamente se designan Partes Contratantes respecto de las cuales se deban pagar tasas individuales (véase el punto 2.4, <i>infra</i>) (véase el Artículo 8.2)ii) y.7)a)i) del Protocolo)	100

* Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa básica se reduce al 10% del importe prescrito (en cifras redondeadas a la unidad más cercana). En dicho caso, la tasa básica ascenderá a 65 francos suizos (cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color) o a 90 francos suizos (cuando se presente alguna reproducción de la marca en color).

<p>2.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada (Artículo 8.2)iii) del Protocolo), excepto si la Parte Contratante designada es una Parte Contratante respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (<u>véase el punto 2.4 infra</u>) (véase el Artículo 8.2)iii) y 7)a)ii) del Protocolo)</p>	100
<p>2.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se debe pagar una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa). (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo) excepto cuando la Parte Contratante designada <u>y la Parte Contratante de la Oficina de origen sean sea un Estado</u> Estados <u>obligados</u> obligado (también) por el Arreglo <u>en cuyo caso y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado</u> (también) por el Arreglo (respecto de esa Parte Contratante, se deberá pagar un complemento de tasa respecto de esa Parte Contratante designada (Artículos 8.7)a) y 9sexies.1)b) del Protocolo): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada</p>	
<p>3. [Suprimido] Solicitudes internacionales regidas tanto por el Acuerdo como por el Protocolo</p>	
<p>Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:</p>	
<p>3.1 Tasa básica*</p>	
<p>3.1.1 cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color</p>	653
<p>3.1.2 cuando se presente alguna reproducción de la marca en color</p>	903
<p>3.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda la tercera</p>	100
<p>3.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual no se deba pagar una tasa individual (véase el punto 3.4, infra)</p>	100
<p>3.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo), excepto cuando la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (también) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (también) por el Arreglo (respecto de esa Parte Contratante, se deberá pagar un complemento de tasa): la cuantía de la tasa individual la determinará cada Parte Contratante interesada</p>	

* Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa básica se reduce al 10% del importe prescrito (en cifras redondeadas a la unidad más cercana). En dicho caso, la tasa básica ascenderá a 65 francos suizos (cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color) o a 90 francos suizos (cuando se presente alguna reproducción de la marca en color).

Francos suizos

4. Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

Se abonarán las tasas siguientes (Regla 12.1)b):

4.1 Cuando los productos y servicios no estén agrupados en clases	77 más 4 por cada término que exceda 20
4.2 Cuando la clasificación de uno o más términos, tal como figura en la solicitud, sea incorrecta	20 más 4 por cada término clasificado incorrectamente

queda entendido que, cuando la cuantía total adeudada en virtud de este punto respecto a una solicitud internacional sea inferior a 150 francos suizos, no deberá pagarse tasa alguna.

5. Designación posterior al registro internacional

Se deberán pagar las siguientes tasas, correspondientes al período comprendido entre la fecha en que surta efecto la designación y el vencimiento del período de vigencia del registro internacional ([Artículo 3ter.2\) del Protocolo](#)):

5.1 Tasa básica	300
5.2 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada indicada en la misma petición y respecto de la cual no se deba pagar una tasa individual (véase el punto 5.3, <i>infra</i>)	100
5.3 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa). (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo) excepto cuando la Parte Contratante designada <u>y la Parte Contratante del titular sean</u> un Estado <u>Estados</u> obligados <u>obligado</u> (también) por el Arreglo, <u>en cuyo caso,</u> y la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado obligado (también) por el Arreglo se deberá pagar un complemento de tasa (respecto de esa Parte Contratante <u>designada se deberá pagar un complemento de tasa</u>) (Artículos 8.7)a) y 9sexies.1)b) del Protocolo): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada.	

Francos suizos

6. Renovación

Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años ([Artículo 7.1\) del Protocolo](#)):

6.1 Tasa básica	653
6.2 Tasa suplementaria, excepto si la renovación se efectúa sólo para Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se deban pagar tasas individuales (véase el punto 6.4, <i>infra</i>)	100
6.3 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada respecto de la cual no se deba pagar una tasa individual (véase el punto 6.4, <i>infra</i>)	100
6.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa). (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo) excepto cuando la Parte Contratante designada <u>y la Parte Contratante del titular sean</u> un Estado <u>Estados</u> obligados <u>obligado</u> (también) por el Arreglo <u>y la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado obligado</u> (también) por el Arreglo <u>en cuyo caso, se deberá pagar un complemento de tasa</u> (respecto de esa Parte Contratante se deberá pagar un complemento de tasa (Artículos 8.7)a) y 9sexies.1)b) del Protocolo): la cuantía de la tasa es determinada por cada Parte Contratante interesada	
6.5 Sobretasa por la utilización del plazo de gracia (Artículo 7.4) del Protocolo)	50% de la cuantía de la tasa requerida en virtud del punto 6.1

7.	<i>Otras inscripciones</i> <u>(Artículo 9ter del Protocolo)</u>	
7.1	Transmisión total de un registro internacional	177
7.2	Transmisión parcial (para algunos de los productos y servicios o para algunas de las Partes Contratantes) de un registro internacional	177
7.3	Limitación solicitada por el titular con posterioridad al registro internacional, a condición de que, si la limitación afecta a más de una Parte Contratante, sea la misma para todas ellas	177
7.4	Cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, introducción o cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y al Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica, de uno o más registros internacionales respecto de los que se solicite la misma inscripción o cambio en el mismo formulario	150
7.5	Inscripción de una licencia relativa a un registro internacional o modificación de la inscripción de una licencia.	177
7.6	Petición de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5bis.1)	200
7.7	División de un registro internacional	177

Francos suizos

8.	<i>Información relativa a los registros internacionales</i> (Artículo 5ter del Protocolo)	
8.1	Elaboración de un resumen analítico certificado, extraído del Registro Internacional, consistente en un análisis de la situación de un registro internacional (extracto certificado detallado), hasta tres páginas	155
	por cada página que exceda de la tercera	10
8.2	Elaboración de un extracto certificado, extraído del Registro Internacional, consistente en una copia de todas las publicaciones y de todas las notificaciones de denegación que tengan relación con un registro internacional (extracto certificado sencillo), hasta tres páginas	77
	por cada página que exceda de la tercera	2
8.3	Una atestación o una sola información por escrito, para un solo registro internacional	77
	para cada uno de los registros internacionales adicionales, si se solicita la misma información en la misma petición	10
8.4	Reimpresión o fotocopia de la publicación de un registro internacional, por página	5
9.	<i>Servicios especiales</i>	
	La Oficina Internacional estará autorizada a cobrar una tasa, cuya cuantía fijará ella misma, por las operaciones que deban efectuarse con carácter urgente, así como por servicios no previstos en la presente Tabla de tasas.	

[Sigue el Anexo III]



MM/LD/WG/16/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 6 JUILLET 2018 / JULY 6, 2018

Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Seizième session
Genève, 2 – 6 juillet 2018

Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks

Sixteenth Session
Geneva, July 2 to 6, 2018

LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des membres/in the alphabetical order of the names in French of the members)

ALGÉRIE/ALGERIA

Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Trade Marks, Utility Models, Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Jan POEPEL (Mr.), Counsellor, Intellectual Property and WIPO Matters, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Onixcia JOSEPH (Ms.), Executive Officer, Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office (ABIPCO), Antigua

ARMÉNIE/ARMENIA

Ara ABGARYAN (Mr.), Head of State Registers Department, Intellectual Property Agency, Ministry of Economic Development and Investments of the Republic of Armenia, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Sidney GRAY (Mr.), Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

Dustyn TAYLOR (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH (Mr.), Head, Legal Department International Trademarks, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Young-Su KIM (Mr.), Legal Advisor, Legal Department, International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registrations Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk

CHINE/CHINA

XIA Qing (Ms.), Deputy Director General, China Trade Mark Office (CTMO), State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing

ZHANG Zhanchao (Mr.), Deputy Division Director, International Cooperation Department, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

Catalina CARRILLO RAMÍREZ (Sra.), Professional Universitario, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

CROATIE/CROATIA

Dušan VOJNOVIĆ (Mr.), Trademark Examiner, Trademarks and Industrial Designs Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK

Anja M. B. HORNECKER (Ms.), Head of Department, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

Juan UCEDA REQUENA (Sr.), Técnico Superior, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUUS (Ms.), Chief Examiner, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRZYZ (Ms.), Attorney-Advisor, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Goran GERASIMOVSKI (Mr.), Deputy Director, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

Dalila JARMOVA (Ms.), Head of Section, Trademark, Industrial Design and Geographical Indication Department, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Nikita ZHUKOV (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head, Means of Individualization Division, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Maria RYAZANOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Trademarks and Designs, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

FRANCE

Mathilde JUNAGADE (Mme), responsable, Pôle international, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Anne-Sophie COEUR-QUETIN (Mme), juriste spécialisée en examen de marques et chargée de mission affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Head, Division of Trademarks and Geographical Indications, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta

Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

GHANA

Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS (Mr.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Economy and Development, Athens

Eleni KATSOULA (Ms.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Ministry of Economy and Development, Athens

HONGRIE/HUNGARY

Katalin LADANYI (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Reza DEGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Anat LEVY (Ms.), Director, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

Merav BARON (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

Luigi BOGGIAN (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Masatoshi OTSUKA (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yuka TSUKAMOTO (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA

Geoffrey Muchai RAMBA (Mr.), Assistant Manager, Trademarks, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Nairobi

LITUANIE/LITHUANIA

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MAROC/MOROCCO

Naima BENHARBIT EL ALAMI (Mme), cheffe, Secteur du commerce et des services, Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO (Sr.), Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

MOZAMBIQUE

Emidio RAFAEL (Mr.), Legal Advisor and Focal Person for the Madrid System, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo

NORVÈGE/NORWAY

Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

Ingeborg Alme RÅSBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY (Mr.), Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

Rebecca JAMES (Ms.), Trade Marks Examination Lead, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Issoufou KABORE (Mr.), Director, Direction of Trademarks and Other Distinctive Signs, Yaoundé

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Fakhriddin NABIEV (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Elżbieta BŁACH (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

PORTUGAL

Rui SOLNADO DA CRUZ (Mr.), Jurist, Legal Affairs Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

KIM Chong Gu (Mr.), Deputy Director, International Application Division, Information and Customer Service Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia MOGOL (Ms.), Deputy Head, Trademark and Industrial Design, State Agency on Intellectual Property, Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Département des marques internationales, Office de la propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Grațîela COSTACHE (Ms.), Head, Legal, International Cooperation and European Affairs Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Andrew SADLER (Mr.), Head of International Policy, Intellectual Property Office, Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), Head, Trade Marks Operation, Intellectual Property Office, Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Saša POLC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office, Ministry of Economic Development and Technology, Ljubljana

Amalia KOCJAN (Ms.), Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office, Ministry of Economic Development and Technology, Ljubljana

SOUDAN/SUDAN

Adil Khalid Hassan HILAL (Mr.), Registrar General, Registrar General of Intellectual Property Department, Khartoum

Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Kristian BLOCKENS (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

Johan NORDLUND (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Khachaphorn THIENGTRAKUL (Mr.), Head, Madrid Receiving Office, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Bangkok

TURQUIE/TURKEY

Mustafa Kubilay GÜZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

Mustafa IMAMOGLU (Mr.), Industrial Property Expert, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Oscar MONDEJAR (Mr.), Head Legal Practice Service, Legal Practice Service, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Susana PALMERO (Ms.), Litigation Officer, Litigation Practice, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Team Leader, Operations Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

ZIMBABWE

Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Shayea Ali A AL SHAYEA (Mr.), Advisor, Saudi Patent Office, King Abdullaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Maria Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra

BANGLADESH

Mohammad Sanowar HOSSAIN (Mr.), Registrar (Additional Secretary), Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT), Ministry of Industries, Dhaka

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Policy and Legislation, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

Stephanie GOLDEN (Ms.), Policy Analyst, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Fatima AL HOSANI (Ms.), Director, Trademarks Department, Intellectual Property Sector, Ministry of Economy, Abu Dhabi

Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva

JORDANIE/JORDAN

Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry, Trade and Supply, Amman

KOWEÏT/KUWAIT

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

MALAWI

Ada KASOPA (Ms.), Chief Assistant Registrar General, Department of the Registrar General, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Lilongwe

MALTE/MALTA

Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA

Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva

Raymond EDET (Mr.), Legal and Treaties Division, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria, Abuja

Taiwo OSUNNAIYE (Mr.), Observer, Ministry of Foreign Affairs, Abuja

PAKISTAN

Muhammad Irfan TARAR (Mr.), Director General, Trademarks Office, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad

Zunaira Latif BHATTI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SEYCHELLES

Cheryl DINE (Ms.), Trade Officer, Trade Department, Ministry of Finance, Trade and Economic Planning, Victoria

SRI LANKA

Geethanjali Rupika RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property Office, Colombo

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX
ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN (Mr.), Staff Lawyer, Legal Affairs Department, Benelux Office for the Intellectual Property (BOIP), The Hague

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Jorge GUTIERREZ (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)

Alan DATRI (Mr.), Chair, Trademark Treaties and International Law Committee, Memphis

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)

Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, Member of ECTA Council, ECTA-WIPO Link Committee, London

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)/Association
of Trade Mark and Design Law Practitioners (APRAM)

Emmanuel DE LA BROSSE (Mr.), Intellectual Property Counsel, Sergy

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)

Fumie ENARI (Ms.), Member, Tokyo
Yoshiki TOYAMA (Mr.), Member, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Yoko SAKUMA (Ms.), Member, International Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Eric NOËL (M.), membre, Genève

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier

Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA)

Rachel Dove WILKINSON-DUFFY (Ms.), Second Vice-President, London

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Toru SUGISAKI (Mr.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Hun HUANG (Ms.), Member, Trademark Committee, Tokyo

MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/

MARQUES – Association of European Trade Mark Owners

Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team, Copenhagen

Jessica LE GROS (Ms.), Vice-Chair, MARQUES International Trademark Law and Practice Team, London

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Steffen GAZLEY (M./Mr.) (Nouvelle-Zélande/New Zealand)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Geoffrey Muchai RAMBA (M./Mr.) (Kenya)

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO (M./Mr.) (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General

Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

Marcus HÖPPERGER (M./Mr.), directeur, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Glenn MAC STRAVIC (M./Mr.), directeur, Division des systèmes informatiques de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Information Systems Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice, Division des opérations du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Maite ARAGONÉS LUMERAS (Mme/Ms.), Traducteur-Réviseur, Asian Languages Section, PCT Translation Division, PCT Services Department/Traductrice-révisseuse, Section des langues asiatiques, Division de la traduction du PCT, Département des services du PCT

Tetyana BADOUD (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Juan RODRÍGUEZ (M./Mr.), juriste principal, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO (M./Mr.), juriste, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Aurea PLANA (Mme/Ms.), administratrice adjointe aux réclamations, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Associate Complaints Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo III y del documento]