

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

**Decimoséptima reunión
Ginebra, 22 a 26 de julio de 2019**

OTRAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En el presente documento se proponen modificaciones del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, respectivamente, “el Reglamento” y “el Protocolo”), que vienen a añadirse a las que se proponen en el documento MM/LD/WG/17/2. Las modificaciones propuestas entrarían en vigor el 1 de febrero de 2020¹.

2. Más concretamente, esas propuestas se refieren a las modificaciones de las Reglas 25, 27bis, 30 y 40 del Reglamento. Su finalidad es contribuir al proceso en curso de simplificación del Reglamento y velar por que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Sistema de Madrid”) sea más fácil de utilizar para sus usuarios, las Oficinas de las Partes Contratantes y terceras partes interesadas. En el Anexo del presente documento constan dichas propuestas.

¹ Véanse los documentos MM/A/52/2 y MM/A/52/3.

PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD EN LA QUE SE MENCIONEN VARIOS NUEVOS TITULARES

3. La Regla 25.4) del Reglamento tiene por objeto subsanar la falta de un tratado común entre un nuevo titular y una de las Partes Contratantes designadas en el registro internacional que sea objeto de una petición de inscripción de un cambio en la titularidad. Dado que el Sistema de Madrid ha pasado a ser un sistema de tratado único, esa situación ya no se puede producir. Por consiguiente, cabría suprimir el párrafo 4) de la Regla 25.
4. Sin embargo, en lugar de suprimirlo, se propone modificar el párrafo a fin de precisar el requisito de que: en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad en la que se mencionen varios nuevos titulares, cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones estipuladas para ser titular de un registro internacional. Este requisito sería similar al requisito que se estipula en la Regla 8.2) del Reglamento, relativo a dos o más solicitantes que presentan conjuntamente una solicitud internacional.

IRREGULARIDADES EN LA PETICIÓN DE DIVISIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL

5. En aras de la claridad, se propone introducir varios cambios en el párrafo 3) de la Regla 27*bis* del Reglamento.
6. En el párrafo 3)a) de la Regla 27*bis* se dispone que la Oficina Internacional comunicará las irregularidades relativas a los requisitos aplicables a una petición presentada con arreglo al párrafo 1)a) e invitará a la Oficina que haya presentado la petición a subsanar esas irregularidades. Se propone que en el párrafo 3)a) de la Regla 27*bis* se haga referencia a los requisitos previstos en el párrafo 1) de esa misma Regla. La modificación propuesta aclararía que la Oficina que haya presentado la petición no estará obligada a subsanar irregularidades relativas al pago de la tasa mencionada en el párrafo 2) de esa misma Regla.
7. Además, se propone introducir un nuevo párrafo 3)b) en la Regla 27*bis* para tratar las irregularidades relativas al pago de la tasa mencionada en el párrafo 2). El nuevo párrafo 3)b) propuesto exigiría que la Oficina Internacional notifique esa irregularidad al titular del registro internacional en cuestión e informe a la Oficina que haya presentado la petición.
8. Por último, se propone que el actual párrafo 3)b) se convierta en el nuevo párrafo 3)c) de la Regla 27*bis*, con una ligera modificación para tener en cuenta la notificación enviada al titular en virtud del nuevo párrafo 3)b) propuesto.

RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

9. La actual Regla 30 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado "el Reglamento Común") fue modificada por última vez en el cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid².
10. La finalidad de esa modificación era abordar los casos en los que la cuantía de la tasa individual pagadera por la renovación de un registro internacional para una Parte Contratante designada dependa del número de clases. Con esa modificación, cuando proceda, el titular pagará la cuantía de la tasa individual únicamente por la renovación relativa a los productos y servicios protegidos.

² Véanse los documentos MM/A/48/4 y MM/LD/WG/11/2.

11. Además, la modificación tuvo por objeto preservar los derechos de los titulares que hubieran interpuesto un recurso de apelación contra una decisión comunicada en una declaración inscrita en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii) o 4) del Reglamento Común. La modificación también ofrece a los titulares la opción de renovar el registro internacional para la Parte Contratante de que se trate, respecto de la totalidad de los productos y servicios, efectuando una declaración a tal efecto.
12. La modificación de la Regla 30 del Reglamento Común ha ido en beneficio de los titulares de registros internacionales, que, llegado el caso, ya no tienen que pagar la cuantía de la tasa individual por la renovación respecto de los productos y servicios para los que no se haya concedido protección. Además, ha beneficiado a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas que no pueden cobrar tasas por la renovación respecto de los productos y servicios que se hayan denegado.
13. Sin embargo, con la modificación, el procedimiento de renovación de un registro internacional se ha vuelto más complejo. Por ejemplo, la Unidad de Atención al Cliente del Sistema de Madrid recibe unas 120 consultas semanales en relación con la renovación de los registros internacionales; la División de Operaciones del Sistema de Madrid tramita unas 30 peticiones de corrección por semana; y, en 2018, la División Jurídica del Sistema de Madrid tramitó más de 30 quejas.
14. La mayoría de las consultas, peticiones de corrección y quejas se deben a una falta de comprensión del procedimiento de renovación. Además, los examinadores que tramitan las peticiones de renovación han indicado que los usuarios se equivocan al rellenar el formulario correspondiente (formulario MM11) y no parecen entender las consecuencias que tiene hacer una declaración para renovar el registro internacional respecto de una Parte Contratante designada para todos los productos y servicios.
15. El principio de que el titular pague la cuantía de la tasa individual exclusivamente por los productos y servicios protegidos no es nuevo; se contempla ya en la Regla 34.3)c)iii) del Reglamento Común y se aplica al pago de la segunda parte de la tasa individual.
16. Cuando el importe de la segunda parte de la tasa individual depende del número de clases de productos y servicios para los que el registro de la marca está protegido en la Parte Contratante designada en cuestión, ese número debe indicarse en la notificación enviada en virtud de esa Regla. En ese caso, incumbe a la Oficina Internacional establecer dicha cuantía teniendo en cuenta el número de clases de productos y servicios para los que se protege la marca, de conformidad con el párrafo 7)c) de esa misma Regla.
17. Para simplificar el procedimiento vigente de cálculo de las tasas durante la renovación de un registro internacional, se propone modificar la Regla 30 del Reglamento suprimiendo el párrafo 2)d) y la primera frase del párrafo 2)e). Además, se propone incluir un nuevo párrafo 1)c) de la Regla 30 en el que se contemple el principio de establecer la cuantía de la tasa individual para la renovación de un registro internacional teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios protegidos.
18. Las modificaciones propuestas simplificarían el proceso de renovación al tiempo que preservarían todas sus ventajas actuales. Además, como ya no sería necesario efectuar una declaración para renovar el registro internacional respecto de una Parte Contratante designada para todos los productos y servicios, sería más sencillo rellenar los formularios en papel (MM11) y electrónicos (e-renewal) de petición de renovación. Las modificaciones propuestas requerirían modificaciones menores en la renovación electrónica y no exigirían modificar los procedimientos y sistemas operativos o financieros de la Oficina Internacional.

19. Por último, en aras de la claridad, se propone modificar el párrafo 2.b) de la Regla 30 para aclarar que: al renovar un registro internacional respecto de una Parte Contratante en la que el registro de la marca haya sido totalmente denegado, la renovación debe efectuarse respecto de todos los productos y servicios en relación con los cuales la Parte Contratante siga estando designada.

NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DE LA REGLA 40.6)

20. En aras de la precisión, se propone modificar el párrafo 6 de la Regla 40 del Reglamento, insertando las palabras “o regional” en el título y en el párrafo propiamente dicho. Con el cambio propuesto simplemente se tendría en cuenta la posibilidad de que la notificación prevista en la Regla 40.6) sea realizada por una Organización Contratante.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

21. Se propone que las modificaciones propuestas de las Reglas 25, 27bis, 30 y 40 entren en vigor en la fecha en que el Reglamento entre en vigor, es decir, el 1 de febrero de 2020.

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

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

ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid algunas o todas las modificaciones propuestas del Reglamento, como constan en el Anexo del presente documento o formuladas de forma distinta, a los fines de su entrada en vigor el 1 de febrero de 2020.

[Sigue el Anexo]

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

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 25 Petición de inscripción

[...]

4) *[Varios nuevos titulares]* Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, ~~cada uno de ellos se podrá inscribir ese cambio en relación con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares no~~ deberá cumplir ~~cumple~~ las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo de Madrid ~~exigidas~~ para ser titular del registro internacional ~~respecto a esa Parte Contratante~~.

[...]

Regla 27bis División de un registro internacional

[...]

3) *[Petición irregular]* a) Cuando la petición no cumpla los requisitos especificados en el párrafo 1) ~~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 el importe de las tasas recibido es menor al importe de las tasas especificadas en el párrafo 2), ~~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 al titular ~~ea la Oficina que la presentó~~, informará al mismo tiempo a la Oficina que presentó la petición ~~al titular y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.~~

c) Si la irregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación contemplada en los párrafos a) o b), 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.

[...]

[...]

Capítulo 6 Renovaciones

[...]

Regla 30 Detalles relativos a la renovación

1) [Tasas] a) [...]

[...]

c) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración en virtud de la Regla 18ter.2) o 4) con respecto a una Parte Contratante para la cual deba efectuarse el pago de una tasa individual en virtud del apartado a)iii), el importe de esa tasa individual se establecerá teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios incluidos en dicha declaración.

2) [Datos suplementarios] a) [...]

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 en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes.

c) El registro internacional no será renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto 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) [Suprimido] 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.

[...]

Capítulo 9
Otras disposiciones

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

6) *[Incompatibilidad con la legislación nacional [o regional](#)]* 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 o el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27*bis* o el párrafo 2)a) de la Regla 27*ter* no fuesen compatibles con la legislación nacional [o regional](#) 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.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]