

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

**Decimonovena reunión
Ginebra, 15 a 19 de noviembre de 2021**

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

Documento preparado por la Oficina Internacional

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 denominados respectivamente “el Reglamento” y “el Protocolo”).
2. Más concretamente, estas propuestas se refieren a las modificaciones de las Reglas 3.2)b), 5.5) y 30.1)b) del Reglamento. El objetivo es apuntalar el actual proceso de simplificación del Reglamento y hacer que el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (en adelante, “el Sistema de Madrid”) sea más fácil de utilizar para los solicitantes y titulares, las Oficinas de las Partes Contratantes y terceras partes interesadas. Las propuestas se reproducen en el Anexo del presente documento.

NOMBRAMIENTO DE UN MANDATARIO

3. En los últimos años la Asamblea de la Unión de Madrid (en adelante “la Asamblea”) ha aprobado varias modificaciones destinadas a normalizar las peticiones de inscripción relativas a la representación y a simplificar la tramitación de estas por la Oficina Internacional.
4. El 1 de noviembre de 2017, en el marco de las modificaciones de la Regla 25 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, se introdujo la inscripción de un cambio en el nombre o la dirección del mandatario entre las inscripciones que los titulares pueden solicitar conforme a esta Regla. Por consiguiente, los titulares o sus mandatarios deben presentar todas las peticiones de inscripción de cambios en el nombre o la dirección del mandatario en el formulario correspondiente.

5. Las modificaciones de la Regla 3 del Reglamento que, en caso de ser aprobadas por la Asamblea en octubre de 2021, entrarían en vigor el 1 de noviembre de 2021, obligarían a los titulares de registros internacionales a nombrar los mandatarios únicamente en una comunicación independiente, y no como parte de una petición de inscripción de cambios, por ejemplo, un cambio en el nombre o la dirección del titular. Los solicitantes y los nuevos titulares podrían seguir nombrando un mandatario respectivamente en la solicitud internacional y en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad.

6. La Oficina Internacional ha puesto a disposición un formulario opcional para pedir la inscripción del nombramiento de un mandatario (MM12). Además, el 1 de marzo de 2021, la Oficina Internacional publicó un formulario en Internet que permite a los titulares presentar esa petición. La implantación de este formulario en línea ha disminuido el número de nombramientos irregulares y ha agilizado la inscripción de los nombramientos.

7. Habida cuenta de lo anterior, se propone modificar la Regla 3.2)b) del Reglamento para exigir el uso de un formulario al presentar peticiones de inscripción del nombramiento de un mandatario ante la Oficina Internacional. De conformidad con la Regla 3.3) del Reglamento, la no utilización del formulario correspondiente daría lugar a un nombramiento irregular e impediría a la Oficina Internacional inscribir dicho nombramiento en el Registro Internacional.

EXCUSA DE LOS RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

8. Las modificaciones de la Regla 5 del Reglamento que, en caso de ser aprobadas por la Asamblea en octubre de 2021, entrarían en vigor el 1 de noviembre de 2021, aclararían que la Oficina Internacional puede excusar el incumplimiento de un plazo fijado en el Reglamento para efectuar un trámite ante la Oficina Internacional cuando dicho incumplimiento se deba a una situación de fuerza mayor. Con estas modificaciones se suprimirían los párrafos 2) y 3) de dicha Regla, pero no la referencia a estos párrafos que figura en el párrafo 5). Para subsanar este descuido se propone suprimir esas referencias del párrafo 5). El cambio propuesto afecta solo a la redacción y no tendría ningún efecto en la Regla revisada.

PAGO EFECTUADO A LOS FINES DE LA RENOVACIÓN

9. Actualmente la Regla 30.1)b) del Reglamento establece que los pagos a los fines de la renovación que se reciban más de tres meses antes de la fecha de expiración del registro internacional se considerarán como recibidos tres meses antes de dicha fecha. A efectos prácticos, esta Regla supone que el período en que un titular puede renovar un registro internacional se limita a los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de expiración de este.

10. Cuando la Oficina Internacional recibe un pago prematuro de renovación de un registro internacional (es decir, más de tres meses antes de su fecha de expiración), debe esperar para calcular el importe correspondiente a partir de las tasas que estuvieran en vigor tres meses antes de la fecha de expiración. Una vez confirmado que el pago es suficiente, la Oficina Internacional programaría la inscripción y la notificación de la renovación para la fecha de expiración.

11. Los titulares y los representantes de las organizaciones de usuarios han señalado a la atención de la Oficina Internacional que varias Partes Contratantes permiten a los titulares renovar sus registros nacionales hasta 12 meses antes de la fecha en que debe realizarse la renovación. Además, han indicado que el breve plazo que se establece en el Reglamento para renovar los registros internacionales perjudica sus intereses cuando, por ejemplo, se ven obligados a demostrar que han renovado el registro internacional para hacer valer sus derechos en una Parte Contratante designada. En consecuencia, han sugerido que se modifique el Reglamento para que la renovación se pueda realizar antes.

12. A la luz de lo anterior, se propone modificar la Regla 30.1)b) del Reglamento para establecer un período de renovación más largo. Según la modificación propuesta, el período comenzaría 12 meses antes de la fecha en que deba realizarse la renovación con el fin de dar a los titulares tiempo suficiente para renovar sus registros internacionales y facilitarles hacer cumplir sus derechos en las Partes Contratantes designadas. La Oficina Internacional inscribiría y notificaría la renovación de un registro internacional, y expediría el certificado correspondiente al titular tan pronto como confirme que el pago es suficiente. La renovación seguiría llevando la fecha de expiración del registro internacional.

13. Las disposiciones relativas a la determinación de la fecha del pago y de las tasas aplicables, que se encuentran en las Reglas 34.6) y 34.7)d) del Reglamento, se seguirían aplicando. Es decir, la cantidad pagadera por la renovación se seguiría calculando a partir de las tasas válidas en la fecha de pago o, cuando el pago se efectúe con posterioridad a la fecha en que deba realizarse la renovación, se aplicará la tasa que estuviera en vigor en esa fecha.

14. Por lo tanto, la modificación propuesta no tendría repercusiones en las tasas de renovación que deben pagar las Partes Contratantes designadas. Estas Partes Contratantes seguirían participando en la distribución anual de las tasas de renovación estándar o recibirían los importes de sus tasas de renovación individuales, con independencia de que dicha renovación tenga lugar 12 meses antes de la fecha en que deba realizarse o dentro del período de gracia de seis meses a partir de dicha fecha.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

15. Las modificaciones propuestas en este documento solo afectarían a las prácticas y los sistemas de tecnologías de la información y de las comunicaciones de la Oficina Internacional y no tendrían repercusión alguna en las Oficinas de las Partes Contratantes. La Oficina Internacional podría introducir los ajustes necesarios en sus sistemas y prácticas con miras a aplicar las propuestas de modificación del Reglamento con sus propios recursos. Por consiguiente, se propone que las modificaciones propuestas entren en vigor el 1 de noviembre de 2022.

16. *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 propuestas de modificación del Reglamento que figuran en el Anexo del presente documento o en forma modificada, para su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2022.*

[Sigue el Anexo]

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

texto en vigor el ~~4 de noviembre de 2021~~ 1 de noviembre de 2022

[...]

Capítulo 1 **Disposiciones generales**

[...]

Regla 3 **Representación ante la Oficina Internacional**

[...]

2) *[Nombramiento de mandatario]*

[...]

b) El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una comunicación independiente, siempre que se haga en el formulario oficial correspondiente, que y 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~~ Ese formulario será presentado 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~~ El formulario llevará la firma del solicitante o del titular, o de la Oficina ~~por cuyo conducto se haya presentado~~ que presente la solicitud.

[...]

Regla 5 **Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos**

[...]

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 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~~ el párrafo 1), ~~2) o 3)~~, serán de aplicación los párrafos 1), ~~2) o 3)~~ y el párrafo 4).

[...]

Capítulo 6
Renovaciones

Regla 30
Detalles relativos a la renovación

1) [Tasas]

[...]

- b) Todo pago realizado a efectos de renovación que se reciba en la Oficina Internacional con una antelación de más de ~~tres~~12 meses respecto a la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, se considerará como recibido ~~tres~~12 meses antes de esa fecha.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]