

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

Vigésima tercera reunión
Ginebra, 22 a 26 de septiembre de 2025

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 lo sucesivo, respectivamente, “el Reglamento” y “el Protocolo”).
2. Más concretamente, estas propuestas se refieren a la modificación de las Reglas 3, 18, 18^{ter}, 25, 27 y 40 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 lo sucesivo, “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.

FORMULARIO PARA PEDIR LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE UN MANDATARIO

3. De conformidad con la Regla 3.2)a) del Reglamento, los solicitantes y cesionarios pueden nombrar a un mandatario en la solicitud internacional o en la petición de inscripción de un cambio de titularidad, lo cual debe presentarse en el formulario oficial correspondiente. Además, en virtud de la Regla 3.2)b) del Reglamento, los titulares pueden nombrar un mandatario en una comunicación independiente, siempre que el nombramiento se haga en

el formulario oficial correspondiente. Sin embargo, para pedir que se cancele la inscripción del nombramiento de un mandatario conforme a la Regla 3.6)a), no hace falta usar un formulario oficial y puede hacerse en una carta firmada por el titular o el mandatario.

4. El uso de formularios, sobre todo los formularios en línea, ha reducido bastante los tiempos de tramitación y ha minimizado los errores. Existe ya un formulario en línea para pedir que se cancele la inscripción del nombramiento de un mandatario.

5. Dadas las ventajas que ofrece el uso de formularios, se propone modificar la Regla 3.6)a) del Reglamento, con el fin de que en ella se establezca que las peticiones de cancelación de la inscripción del nombramiento de un mandatario se presenten en el formulario oficial correspondiente.

6. La modificación propuesta solo afectaría a la Oficina Internacional, ya que solo se referiría a la representación ante esta última. Simplemente se introduciría un nuevo formulario oficial en formato PDF para pedir la cancelación de la inscripción del nombramiento de un mandatario. Como se ha indicado anteriormente, ya existe una versión en línea de dicho formulario. Las Oficinas que ofrecen a los titulares versiones adaptadas de los formularios oficiales pueden reproducir el nuevo formulario en formato PDF o indicar a los titulares que utilicen los formularios proporcionados por la Oficina Internacional.

DIRECCIÓN DEL Oponente EN LAS NOTIFICACIONES DE DENEGACIÓN PROVISIONAL

7. En julio de 2023, la Asamblea de la Unión de Madrid (en lo sucesivo, “la Asamblea”) aprobó una modificación de la Regla 17.3) del Reglamento, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2023. La modificación exige que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas solo indiquen la dirección del oponente en una notificación de denegación provisional basada en la oposición cuando sea posible. La modificación se introdujo en respuesta a la promulgación de leyes de confidencialidad que impiden a determinadas Oficinas comunicar direcciones postales.

8. Como consecuencia de la entrada en vigor de dicha modificación, la referencia a la dirección del oponente en la Regla 18.1)c)vi) del Reglamento ha quedado obsoleta, ya que una notificación de denegación provisional basada en la oposición que omita la dirección del oponente no se considera irregular.

9. Por lo tanto, la Oficina Internacional propone modificar la Regla 18.1)c)vi) suprimiendo la referencia a la dirección del oponente. La modificación es meramente editorial y no afectaría a los usuarios, a las Oficinas de las Partes Contratantes ni a la Oficina Internacional.

FECHA DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN Y FECHA DE COMIENZO DEL REQUISITO DE USO

10. Los titulares de registros internacionales han solicitado que, en aras de la seguridad jurídica, las declaraciones de concesión de protección indiquen la fecha en que se concedió la protección, así como la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso.

11. Los titulares necesitan conocer la fecha de concesión de la protección porque, en algunas jurisdicciones, puede ser la fecha en que se reconozcan oficialmente sus derechos exclusivos sobre la marca. Esta fecha puede ser pertinente para hacer valer los derechos de marca, ya que establece el punto de partida de la protección jurídica y la posibilidad de emprender acciones contra los infractores.

12. Los titulares también deben conocer la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso, ya que el hecho de no utilizar la marca en el plazo establecido puede dar lugar a la invalidación del registro internacional por falta de uso. En algunas jurisdicciones, esta fecha puede estar vinculada a la concesión de la protección, mientras que en otras puede basarse en la fecha de designación. Comprender estos plazos ayuda a los propietarios de marcas a asegurarse de que cumplen con las leyes nacionales o regionales en materia de marcas y a tomar las medidas necesarias para mantener sus derechos.

13. Las modificaciones propuestas a la Regla 18*ter*.1), 2) y 4) exigirían que las declaraciones enviadas en virtud de dicha regla por las que se concede protección a la marca en un registro internacional indiquen la fecha en que se concedió la protección y la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso. La Oficina Internacional actualizaría los formularios tipo y las normas de comunicación electrónica a tal efecto.

14. A fin de que las Partes Contratantes dispongan de tiempo suficiente para modificar su legislación, sus prácticas y sus sistemas informáticos, la Oficina Internacional propone una disposición transitoria mediante la modificación de la Regla 40 del Reglamento. En un nuevo párrafo 10) se prevé el aplazamiento de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, que no debería ser superior a un año a partir de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones propuestas. Si el Grupo de Trabajo acordara recomendar las modificaciones del Reglamento propuestas en el documento [MM/LD/WG/23/2](#), la disposición transitoria especificada en dicho documento podría fusionarse con la disposición transitoria propuesta en el presente documento.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR O MANDATARIO

15. En septiembre de 2020, la Asamblea aprobó la modificación de las Reglas 3, 9 y 25 del Reglamento, con el fin de establecer la obligación de que los titulares y mandatarios faciliten su dirección de correo electrónico en la solicitud internacional y en las peticiones de inscripción del nombramiento de un mandatario o de un cambio en la titularidad. Además, con la modificación de la Regla 36 del Reglamento, se exime del pago de tasas el cambio de dirección de correo electrónico de los titulares y mandatarios. Esas modificaciones entraron en vigor el 1 de febrero de 2021.

16. Las modificaciones de la Instrucción 11 de las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas entraron en vigor el 1 de febrero de 2023. La modificación dispone que todas las comunicaciones con la Oficina Internacional se realicen por medios electrónicos. En consecuencia, se instó a los titulares y mandatarios que aún no hubieran facilitado su dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones de la Oficina Internacional a que lo hicieran sin demora.

17. En octubre de 2024, el Grupo de Trabajo recomendó a la Asamblea la aprobación de modificaciones a las Reglas 3, 20*bis*, 24 y 25 del Reglamento. Esas modificaciones exigían a los titulares y mandatarios que aún no lo hubieran hecho que facilitaran sus direcciones de correo electrónico en las peticiones presentadas con arreglo a esas reglas, con fecha de entrada en vigor el 1 de noviembre de 2025.

18. En mayo de 2025, la Oficina Internacional presentó eMadrid, un entorno en línea seguro que funciona sobre la base de las direcciones de correo electrónico de los titulares y mandatarios y del uso de una cuenta OMPI para identificar a los usuarios y concederles acceso a los registros internacionales y autenticar las peticiones de inscripción.

19. Las direcciones de correo electrónico son ahora esenciales para garantizar la transmisión rápida, segura y rastreable de las comunicaciones de la Oficina Internacional y para la gestión en línea sin fisuras de los registros internacionales. Es importante que los cambios en la dirección de correo electrónico del titular y del mandatario se tramiten como peticiones de inscripción con arreglo a la Regla 25 del Reglamento, cumpliendo así los requisitos formales establecidos en la misma y notificando a los titulares y mandatarios cuando se haya inscrito un cambio.
20. Por lo tanto, la Oficina Internacional propone que se modifique la Regla 25.1)a)iv) y vi) del Reglamento para que los cambios en la dirección de correo electrónico del titular y del mandatario se consideren también peticiones de inscripción que pueden presentarse en virtud de dicha regla. En la consiguiente modificación de la Regla 27.1) a) se aclararía que las inscripciones relativas a un cambio en la dirección de correo electrónico del titular o del mandatario se notificarían únicamente al titular. En virtud de la Regla 3.5)b) del Reglamento, esas comunicaciones se dirigirían al mandatario, salvo que se refirieran a un cambio en la dirección de correo electrónico de un titular que aún no hubiera nombrado un mandatario.
21. En respuesta a las preocupaciones en materia de confidencialidad y teniendo en cuenta que la Regla 32.1)a) del Reglamento exige que la Oficina Internacional publique únicamente los datos pertinentes relativos a las inscripciones con arreglo a la Regla 27 del Reglamento, los cambios en la dirección de correo electrónico de los titulares y mandatarios no se publicarían en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.
22. Además, dado que estas inscripciones se refieren a la forma en que la Oficina Internacional se comunica con los titulares y los mandatarios y a la gestión en línea de los registros internacionales, no se notificarán a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, ya que no tendrían ningún efecto en estas últimas.
23. Los formularios en línea para gestionar los datos de los titulares y los mandatarios ya ofrecen la posibilidad de actualizar su dirección de correo electrónico. Se examinará la versión en PDF de los formularios para garantizar que esta opción esté disponible. La Oficina Internacional modificaría sus procedimientos vigentes para garantizar que se notifique a los titulares y a los mandatarios cualquier cambio que se inscriba. Las Oficinas que ofrecen a los titulares versiones adaptadas de los formularios oficiales pueden modificar sus formularios o indicar a los titulares que utilicen los formularios puestos a disposición por la Oficina Internacional.
24. Por último, los cambios en las direcciones de correo electrónico y en el nombre y la dirección de los mandatarios están exentos del pago de tasas. En consecuencia, no todas las peticiones presentadas en virtud de la Regla 25 del Reglamento requieren una indicación del importe de las tasas que se pagan y la forma de pago. Por lo tanto, la Oficina Internacional propone introducir una modificación editorial en la Regla 25.2)a)vii) del Reglamento para aclarar que estas indicaciones solo son necesarias cuando sean pertinentes.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

25. Se propone que las modificaciones propuestas de las Reglas 3, 18, 18ter, 25, 27 y 40 del Reglamento entren en vigor el 1 de noviembre de 2026.

26. *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 que apruebe las modificaciones propuestas de las reglas 3, 18, 18ter, 25, 27 y 40 del Reglamento, tal como se presentan en el Anexo del presente documento o en forma modificada, para su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2026.

[Sigue el Anexo]

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 noviembre de 2024~~ 1 de noviembre de 2026

Regla 3 Representación ante la Oficina Internacional

[...]

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~~ el formulario oficial pertinente firmado ~~firmado~~ 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.

[...]

Regla 18 Notificaciones irregulares de denegación provisional

1) *[General]*

[...]

c) Si la notificación

[...]

- 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 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 rectificada 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.

[...]

Regla 18ter

Disposición 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]*⁴ Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del 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 trate, con una indicación de la fecha en que se ha concedido la protección y de la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso⁵.
- 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, con una indicación de la fecha en la que se ha concedido la protección y de la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso 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, con una indicación de la fecha en la que se ha concedido la protección y de la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso.
- [...]
- 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 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, con una indicación de la fecha en la que se ha concedido la protección y de la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso⁶.

[...]

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:
"Las referencias en la Regla 18ter.4) a una decisión ulterior que afecta a la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de *restitutio in integrum*, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habían completado los procedimientos ante dicha Oficina."

Regla 25

Petición de inscripción

1) [Presentación de la petición]

- a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a alguno de los aspectos siguientes:

[...]

- iv) un cambio en el nombre, ~~o en~~ la dirección o la dirección de correo electrónico 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;

[...]

- vi) una modificación en el nombre, la dirección o la dirección de correo electrónico del mandatario.

[...]

2) [Contenido de la petición]

- a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada,

[...]

- vii) en su caso, 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.

[...]

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 esta. 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 Protocolo, la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina de origen. Cuando la inscripción se refiera a un cambio en la dirección de correo electrónico del titular o del mandatario, la Oficina Internacional informará únicamente al titular.

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

10) *[Disposición transitoria relativa a la fecha de concesión de la protección y la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso]* Ninguna Oficina estará obligada a indicar la fecha de concesión de la protección ni la fecha a partir de la cual comienza el requisito de uso en las declaraciones previstas en la Regla 18^{ter}. 1), 2) o 4) hasta el [1 de noviembre de 2027].

[Fin del Anexo y del documento]