

OMPI



MM/LD/WG/5/2
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 20 de marzo de 2008

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Quinta reunión
Ginebra, 5 a 9 de mayo de 2008

INFORMACIÓN RELATIVA AL DESTINO DE LAS DESIGNACIONES

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

1. Cabe recordar en primer lugar que el Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) fue establecido con carácter *ad hoc* a los fines, entre otros, de proceder a un examen de la cláusula de salvaguardia que se contempla en el Artículo 9^{sexies.2}) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (denominado en adelante el “Protocolo”¹). En el contexto de esa labor, el Grupo de Trabajo comenzó a examinar las cuestiones relativas al nivel de los servicios prestados por las Oficinas de las Partes Contratantes del Protocolo. Los debates se basaron especialmente en un documento informal titulado “Propuesta de Australia al Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid en relación con la labor sobre la evolución futura del Sistema de Madrid”, presentado por la Delegación de Australia durante la tercera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada del 29 de enero al 2 de febrero de 2007, en Ginebra.

¹ Igualmente, el Arreglo de Madrid relativo Registro Internacional de Marcas se denominará en adelante “el Arreglo” y el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denominará en adelante “el Reglamento Común”.

2. Al concluir esa reunión, el Grupo de Trabajo declaró la intención de que se establecieran normas para el suministro de información que se aplicarían a todas las Partes Contratantes del Protocolo, y acordó seguir examinando en profundidad en la próxima reunión la propuesta presentada por la Delegación de Australia, en el contexto del desarrollo jurídico del Protocolo de Madrid².
3. En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, celebrada del 30 de mayo al 1 de junio de 2007, en Ginebra, la Delegación de Australia presentó una nueva propuesta³ en la que hacía hincapié en la importancia de alcanzar resultados tangibles, al tiempo que reconocía que la mejora de los servicios debía constituir un proceso continuo. Esa propuesta recibió un apoyo considerable y numerosas delegaciones consideraron favorablemente la posibilidad de prever la obligatoriedad de emitir declaraciones de concesión de protección, al menos en forma de listas de marcas.
4. El Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo había convenido en pedir a la Secretaría que preparara un documento en el que se abordara la cuestión del acceso a informaciones sobre el destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas, y se propusieran posibles modificaciones del Reglamento Común. Además, señaló que, a fin de facilitar la preparación de ese documento por la Secretaría, el Grupo de Trabajo alentaba a las Partes Contratantes y a las organizaciones internacionales no gubernamentales a que sometieran sus contribuciones sobre ese tema específico a la Oficina Internacional antes de fines de 2007⁴.
5. En septiembre de 2007, la Asamblea de la Unión de Madrid decidió otorgar al Grupo de Trabajo el mandato de examinar las cuestiones relativas al desarrollo jurídico del Protocolo de Madrid. Más concretamente, la Asamblea decidió que el Grupo de Trabajo (que, por lo tanto, dejó de considerarse “*ad hoc*”) debía celebrar dos reuniones en 2008, y que en la primera de ellas – la reunión convocada actualmente – se examinaría la cuestión de mejorar el acceso a informaciones sobre el destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas.
6. Se recibieron propuestas para la presente reunión de los Gobiernos de Australia, Japón y Suiza. Éstas se hallan disponibles en los documentos MM/LD/WG/5/5 y 6, MM/LD/WG/5/3 y MM/LD/WG/5/4, respectivamente. La Oficina Internacional recibió asimismo una propuesta de MARQUES. En todos esos documentos se indica la conveniencia de introducir un requisito que obligue a las oficinas a emitir declaraciones de concesión de protección, y en algunos de ellos se señalan otras medidas a largo plazo.
7. El presente documento de la Oficina Internacional tiene por fin facilitar los debates del Grupo de Trabajo sobre el acceso a informaciones relativas al destino de los registros internacionales en las Partes Contratantes designadas recordando en primer lugar el marco vigente, considerando a continuación las razones por las que ha de ser examinado y, por último, proponiendo un eventual enfoque para cambiar el funcionamiento del sistema por

² Véase el párrafo 152 del informe de esa reunión, documento MM/LD/WG/3/5.

³ Véase el documento MM/LD/WG/4/5.

⁴ Véanse los párrafos 22 y 23 del Resumen del Presidente, documento MM/LD/WG/4/6.

medio de una modificación del Reglamento Común. Después de una breve descripción de otras consideraciones relativas al marco jurídico, el documento finaliza con la exposición de medidas relativas al marco informativo que tiene previsto instaurar inmediatamente la Oficina Internacional.

8. En el Anexo I figura un proyecto de modificación del Reglamento Común que es ilustrativo del enfoque propuesto, mientras que en el Anexo II figuran varios proyectos de formularios tipo que puede poner a disposición la Oficina Internacional, en caso de que el Grupo de Trabajo sea partidario de ese enfoque.

II. MARCO VIGENTE

9. Cabe resumir el funcionamiento general del Sistema de Madrid de la manera siguiente: la Oficina Internacional notifica a cada Parte Contratante en cuyo territorio se ha solicitado protección, ya sea en la solicitud internacional o posteriormente. Cada Parte Contratante designada tiene derecho a denegar la protección dentro del plazo indicado en el Arreglo o el Protocolo (Artículo 5.1) del Arreglo y del Protocolo). Como se indica en la *Guía para el Registro Internacional de Marcas*⁵, “*No se exige a la Oficina que emita una declaración si decide que no denegará la protección. Un principio fundamental del Sistema de Madrid es que, si dentro del plazo correspondiente... no se envía una notificación de denegación provisional, la marca queda automáticamente protegida en la Parte Contratante en cuestión para todos los productos y servicios indicados.*”

10. En el Arreglo, este principio fundamental de “aceptación tácita” se deriva de la combinación de los Artículos 4 y 5. En el Protocolo, está claramente estipulado en el Artículo 4.1), que prevé que “*si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y 2), o si una denegación notificada de conformidad con dicho Artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.*”

11. Además de los Artículos 4 y 5 del Arreglo y del Protocolo, el marco jurídico pertinente se enuncia principalmente en la Regla 17 del Reglamento Común (*Denegación provisional y declaración de concesión de protección*), completada por las Reglas 16 (*Plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición*) y 18 (*Notificaciones irregulares de denegación provisional*) y por la Parte 5 de las Instrucciones Administrativas⁶ (*Notificación de denegación provisional*).

⁵ En adelante denominada “la Guía”. Véase el párrafo 33.06 de la Parte B.II.

⁶ Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo.

12. La Regla 17, en su redacción actual, se deriva de dos revisiones exhaustivas que tuvieron lugar en los años 2000 y 2001⁷. La primera dio lugar a la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2000, del nuevo párrafo 6), que contempla la emisión de declaraciones de concesión de protección. La segunda tenía por fin aclarar la práctica relativa a las decisiones definitivas y dio lugar a las modificaciones del párrafo 5). En este último caso, la definición de “notificación de denegación provisional” se introdujo asimismo en forma de punto xix) de la Regla 1, a fin de dejar claro que la notificación de una denegación provisional – a diferencia de la definitiva – en virtud de la Regla 17, constituía el ejercicio de la “facultad de declarar que no puede concederse protección”. Todas esas modificaciones entraron en vigor el 1 de abril de 2002.

13. El marco informativo lo proporcionan la *Gaceta de la OMPI de las Marcas Internacionales*⁸, publicada de conformidad con la Regla 32 del Reglamento Común, la base de datos *Madrid Express*, establecida de conformidad con la Regla 33, y ROMARIN. En la base de datos *Madrid Express* se indica la situación de todos los registros internacionales en vigor, así como las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores que aún no han sido publicadas en la Gaceta, mientras que en ROMARIN se proporciona un historial más detallado de todos los registros internacionales en vigor. Pueden efectuarse búsquedas en ambas bases de datos y en la Gaceta por medio de Internet.

14. Por último, la Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, previo pago de la tasa fijada en la Tabla de tasas, copias certificadas de las entradas inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada. Existen dos tipos de extractos:

– un extracto certificado detallado, que comprende una fotografía del registro internacional tal como ha sido publicado en la Gaceta, con detalles de las posteriores modificaciones, denegaciones, invalidaciones, correcciones y renovaciones inscritas en el Registro Internacional en el momento de la preparación del extracto;

– un extracto certificado simple, que comprende copias certificadas de todas las entradas que se han publicado en la Gaceta relativas al registro internacional y todas las notificaciones de denegación que haya recibido la Oficina Internacional en el momento de la preparación del extracto.

El procedimiento de denegación provisional

15. Toda notificación de denegación comunicada por una Oficina después del plazo aplicable no será considerada como tal por la Oficina Internacional (Regla 18.1)). Es importante subrayar que, en lo concerniente al plazo de denegación, *la fecha determinante es aquella en que la Oficina envía la notificación a la Oficina Internacional, y no la fecha en que la Oficina Internacional recibe esa notificación.*

⁷ Véanse las series de documentos MM/A/32, MM/LD/WG/1 y MM/LD/WG/2.

⁸ En adelante denominada “la Gaceta”.

16. El plazo normal para la notificación de una denegación provisional es de un año contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro internacional o la designación posterior a la Oficina de la Parte Contratante designada, salvo que la legislación de esa Parte Contratante prevea un plazo más corto (Artículo 5.2) del Arreglo y 5.2)a) del Protocolo). Por lo que sabe la Oficina Internacional, no se da este último caso en ninguna Parte Contratante.

17. Sin embargo, toda Parte Contratante en el Protocolo puede declarar que, para los registros internacionales en los que haya sido designada en virtud del Protocolo, el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses (Artículo 5.2)b))⁹.

18. En esa declaración, la Parte Contratante también puede especificar que una denegación de protección resultante de una oposición podrá ser notificada a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses (Artículo 5.2)c))¹⁰. Con respecto a un determinado registro internacional en el que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante que haya efectuado esa declaración podrá notificar, tras el vencimiento del plazo de 18 meses, una denegación de protección resultante de una oposición, pero sólo si

– antes de la expiración del plazo de 18 meses, ha informado a la Oficina Internacional – como se exige en virtud de la Regla 16.1) – de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a ese registro internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses, y

– la notificación de denegación basada en una oposición se efectúa en el plazo de un mes a partir de la expiración del período de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el período de oposición.

19. De conformidad con la Regla 16.1)b), cuando, en relación con un determinado registro internacional, una Oficina informe a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se presenten oposiciones tras el vencimiento del plazo de 18 meses, en la comunicación deberán indicarse las fechas de comienzo y de final del período de oposición, si se conocen. Si aún no se conocen esas fechas, deberán ser comunicadas a la Oficina Internacional una vez conocidas y, a más tardar, al mismo tiempo que cualquier notificación de denegación basada en una oposición.

20. De conformidad con las Reglas 16.2) y 32.1)a)iii), la Oficina Internacional inscribirá esa información en el Registro Internacional, la transmitirá al titular del Registro Internacional y la publicará en la Gaceta. La correspondiente información será anotada en ROMARIN bajo el título “Posibilidad de oposición tras el plazo de 18 meses”, y se indicará la Gaceta y la Parte Contratante en cuestión.

⁹ En el momento de publicar el presente documento, 33 de las 74 Partes Contratantes en el Protocolo habían formulado esa declaración.

¹⁰ En el momento de publicar el presente documento, 20 de las 33 Partes Contratantes que habían formulado la declaración prevista en el Artículo 5.2)b) del Protocolo también habían formulado esa otra precisión.

21. De conformidad con la Regla 17.4), la denegación provisional se inscribirá en el Registro Internacional, junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o se considere que haya sido enviada, de conformidad con la instrucción 14 de las Instrucciones Administrativas). La Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación al titular, así como a la Oficina de origen, si esta última ha informado a la Oficina Internacional de que desea recibir ese tipo de copias.

22. De conformidad con la Regla 32.1)a)iii), la denegación provisional también se publicará en la Gaceta, indicando si la denegación es total o parcial y, en este último caso, las clases a las que afecta (o no afecta) la denegación provisional. Sin embargo, en la publicación de la Gaceta no se incluirá ninguno de los elementos exigidos en virtud de las Reglas 17.2) y 3) en cuanto al contenido de la notificación, es decir, los motivos en que se basa la denegación provisional, una indicación de si la denegación provisional se basa en una oposición, los productos y servicios afectados cuando la denegación provisional sea parcial y el plazo para presentar peticiones de revisión o responder a la oposición. En ROMARIN la información correspondiente se anotará bajo el título “Denegación provisional total de protección” o “Denegación provisional parcial de protección”, en cada caso junto con la indicación de la Gaceta y la Parte Contratante en cuestión.

Notificación de las decisiones derivadas de una denegación provisional de protección

23. De conformidad con la Regla 17.5)d), la Oficina de una Parte Contratante puede declarar que, de conformidad con su legislación, toda denegación provisional notificada a la Oficina Internacional queda sujeta a revisión por parte de dicha Oficina, independientemente de que el titular haya o no solicitado la revisión, y cualquier decisión que se tome a ese respecto podrá ser objeto de una nueva revisión o de recurso ante la Oficina¹¹.

24. De conformidad con la Regla 17.5)e), la Oficina de una Parte Contratante puede declarar que, de conformidad con su legislación, una denegación provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estará sujeta a revisión ante dicha Oficina. Cuando se aplique esa declaración, las denegaciones provisionales de oficio que emita la Oficina deberán incluir la declaración prevista en la Regla 17.5)a) (que generalmente se notifica solamente una vez concluidos todos los procedimientos ante la Oficina) en la que se indique que se deniega la protección de la marca respecto de todos los productos y servicios, o bien se indiquen los productos y servicios respecto de los cuales la marca queda protegida¹².

¹¹ Esta declaración ha sido realizada por las Oficinas de Eslovaquia, España, Georgia e Islandia.

¹² La Oficina de China ha realizado esa declaración.

Confirmación o retirada de la denegación provisional

25. De conformidad con la Regla 17.5a), cuando una Oficina haya emitido una denegación provisional y se hayan completado todos los procedimientos ante esa Oficina, ésta enviará a la Oficina Internacional una declaración en la que se indique que se deniega la protección respecto de todos los productos y servicios, o que la marca se protege respecto de todos los servicios y productos, o en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca.

26. Como se indica en el párrafo 12, esta disposición fue revisada sustancialmente en 2001, y como consecuencia de ello *“La declaración deberá enviarse apenas se hayan agotado todas las posibilidades de revisión o de recurso previstas por la Oficina, o una vez vencido el plazo para pedir la revisión o interponer una apelación ante la Oficina. [...] Si bien la declaración tal vez no refleje la situación definitiva de la protección de la marca en la Parte Contratante de que se trate, el hecho de que en muchos casos una decisión posterior a una denegación provisional se inscriba y se publique en una etapa temprana (apenas se hayan completado los procedimientos ante la Oficina) tendrá ventajas tanto para los titulares como para terceros.”*¹³

27. De conformidad con la Regla 17.5b), cuando la Oficina tenga conocimiento de una decisión ulterior que afecte a la protección de la marca (por ejemplo, una decisión resultante de un recurso presentado ante una autoridad exterior a esa Oficina), enviará a la Oficina Internacional una declaración ulterior en la que se indicarán los productos y servicios respecto de los que se protege la marca, en la medida en que la Oficina tenga conocimiento de esa decisión.

28. De conformidad con las Reglas 17.5c) y 32.1a)iii), la Oficina Internacional inscribirá toda declaración de esa índole en el Registro Internacional y transmitirá una copia al titular. La declaración también se publicará en la Gaceta. A diferencia de lo que ocurre con la publicación de una denegación provisional, si en dicha declaración se especifica el nombre de los productos y servicios, esa información se publicará en su totalidad. La información correspondiente se anotará asimismo en ROMARIN bajo los títulos “Declaración en la que se indica que se deniega la protección de la marca respecto de todos los productos y servicios solicitados” (Regla 17.5a)i), “Declaración en la que se indica que se protege la marca respecto de todos los productos y servicios solicitados” (Regla 17.5a)ii), indicando en cada caso la fecha y el número de la Gaceta en cuestión y la Parte Contratante que haya notificado la decisión, u “Otras decisiones finales” (Regla 17.5a)iii), indicando nuevamente la Gaceta y la Parte Contratante en cuestión, junto con una indicación de los productos y servicios que se protegen. En cuanto a la Regla 17.5b), la información pertinente se anotará asimismo en ROMARIN bajo el título “Otras decisiones finales”, indicando la fecha y el número de la Gaceta y la Parte Contratante en cuestión, junto con determinadas informaciones específicas relativas a la decisión en cuestión.

¹³ Párrafo 37.05 de la Parte B.II de la Guía.

Declaraciones de concesión de protección y otras informaciones

29. De conformidad con la Regla 17.6), la Oficina que haya examinado un registro internacional en que esté designada, y no haya encontrado motivos de denegación, podrá emitir, dentro del plazo de denegación aplicable, una declaración de concesión de protección. Por lo tanto, resulta axiomático que la declaración emitida en virtud de esa regla debe referirse a todos los productos y servicios respecto de los que se solicite protección en la Parte Contratante en cuestión.

30. La posibilidad de emitir declaraciones de concesión de protección se introdujo en noviembre de 2000¹⁴. En el momento de publicar el presente documento, 14 Oficinas de Partes Contratantes emiten declaraciones de concesión de protección¹⁵. La Oficina que decida ejercer esta posibilidad puede elegir entre dos procedimientos, en función de lo que considere más adecuado, teniendo en cuenta la manera en que examina los registros internacionales.

31. Por ejemplo, en un sistema de examen de oficio en el que no se prevea la oposición, o cuando el período de oposición transcurra paralelamente al examen, la Oficina puede emitir una única declaración en la que conste que se han completado todos los procedimientos realizados ante la Oficina y que, en consecuencia, se confiere la protección a la marca objeto del registro internacional (Regla 17.6)a)i)).

32. Otra posibilidad es que la Oficina envíe una declaración en la que conste que se ha completado favorablemente el examen de oficio pero que la protección de la marca aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros; deberá indicarse la fecha límite para presentar dichas oposiciones (Regla 17.6)a)ii)). Esta sería la opción más adecuada cuando el período de oposición no comience hasta que no haya finalizado la etapa de examen de oficio. En este caso, si el período de oposición expira sin que se hayan formulado oposiciones u observaciones, la Oficina podrá enviar otra declaración a tal efecto, indicando que la marca está protegida (Regla 17.6)a)iii)).

33. De conformidad con las Reglas 17.6)b) y 32.1)a)iii), toda declaración de concesión de protección se inscribirá en el Registro Internacional y se publicará en la Gaceta; además se transmitirá una copia de ella al titular. La información correspondiente se anotará en ROMARIN bajo el título “Concesión de protección” (Regla 17.6)a)i) ó iii)), indicando la Parte Contratante en cuestión y el número y la fecha de publicación de la Gaceta, o “Concesión de protección sujeta a oposición” (Regla 17.6)a)ii)), indicando asimismo la Parte Contratante en cuestión y las informaciones relativas a la Gaceta en cuestión, junto con la fecha en que finalice el período de oposición.

¹⁴ En el contexto de la revisión del año 2000 (mencionada en el párrafo 12), la Oficina Internacional indicó que el término “notificación” se utiliza en relación con una comunicación de la cual se deriven consecuencias jurídicas, mientras que el término “declaración” se utiliza en relación con un elemento de información proporcionado por una Oficina sobre la situación de la marca. Véase el documento MM/LD/WG/2/6.

¹⁵ Las oficinas de Armenia, Australia, Benelux, Comunidad Europea, Georgia, Hungría, Irlanda, Japón, Noruega, Reino Unido, República Árabe Siria, República de Corea, Singapur, Turquía.

34. Aunque en la Regla 17.6) no se estipula detalladamente el contenido de la declaración de concesión de protección, se ha aplicado esa regla de forma que se exija que la declaración de concesión de protección se refiera únicamente a un único registro internacional¹⁶. Sin embargo, en el contexto de sus comunicaciones electrónicas con las Oficinas, la Oficina Internacional ha comenzado a recibir esas declaraciones en forma de listas en formato XML, a partir de las cuales puede – en el caso de las listas emitidas por la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux – crear documentos independientes que llevan la firma de la Oficina, que se transmiten a continuación a cada titular interesado.

III. RECONSIDERAR EL PRINCIPIO DE “ACEPTACIÓN TÁCITA”

35. Como se indica en la Guía¹⁷ el principio de “aceptación tácita” mencionado en el párrafo 10, *“siempre ha sido considerado como una de las principales ventajas para los usuarios del sistema de registro internacional, y en particular lo fue en la época en la que las Oficinas solían tardar más de 12 meses para examinar las solicitudes que se les presentaba directamente.”* Sin embargo, parece que la mayor parte de las críticas que se expresan actualmente en relación con el marco jurídico tienen que ver con las consecuencias que se derivan de ese principio.

36. Como se indica además en el mismo párrafo de la Guía, *“hoy en día, sin embargo, muchas Oficinas pueden examinar las solicitudes e informar el resultado al solicitante en menos de un año. Si la Oficina no informa al titular de un registro internacional que ha llevado a cabo el examen y ha decidido no denegar la protección, el titular sería tratado de manera menos favorable que un solicitante directo. Para evitar este problema, una Oficina que ha realizado un examen de oficio sin encontrar motivos para la denegación puede enviar a la Oficina Internacional una declaración de concesión de protección.”*

37. Con arreglo a las estadísticas compiladas por la Oficina Internacional para el año 2007, cuando es necesario comunicar una denegación, las Oficinas la comunican dentro del plazo aplicable y a veces de manera muy temprana (véanse los cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Año 2007: Tiempo necesario para tramitar las denegaciones de oficio

< 3 meses	4-6 meses	7-9 meses	10-12 meses	13-15 meses	16-18 meses
17.47%	22,83%	21,40%	31,34%	5,40%	1.56%

Cuadro 2. Año 2007: Tiempo necesario para tramitar las denegaciones basadas en una oposición

< 3 meses	4-6 meses	7-9 meses	10-12 meses	13-15 meses	16-18 meses	18+ meses
1.85%	35,16%	40,29%	15,55%	3,09%	2,19%	1,87%

¹⁶ Véase la carta circular C.M 1157, con fecha 10 de noviembre de 2000, dirigida a las Oficinas de las Partes Contratantes.

¹⁷ Párrafo 33.06 de la Parte B.II.

38. Aun así, como se ha indicado anteriormente, únicamente 14 Oficinas emiten actualmente declaraciones de concesión de protección (11 de las cuales se hallan entre las 33 Oficinas que gozan de un plazo de denegación más amplio). En cuanto a las designaciones notificadas en 2007, alrededor de tres cuartas partes del total de 370.234 designaciones guardaban relación con Partes Contratantes cuyas Oficinas no emiten declaraciones de concesión de protección. Esto significa que, con respecto a esas designaciones, puede que el titular y los terceros no sepan que la marca está protegida antes de que finalice el plazo de denegación (además del margen de tiempo necesario para que la Oficina Internacional pueda recibir una notificación enviada a punto de cumplirse el plazo de denegación), salvo que estén en condiciones de obtener esa información directamente a partir de cada una de las Oficinas en cuestión¹⁸

39. En 2005, se produjo una denegación provisional en cerca del 21,2% del total de las 356.607 designaciones inscritas, y una declaración de concesión de protección en alrededor del 22,7% de esas designaciones. Dicho de otro modo, en 2005 no se produjo ninguna comunicación sobre la situación de la designación en el 56,1% de las designaciones.

40. Este inconveniente se ve agravado además en el caso concreto en que se ha comunicado la posibilidad de presentar oposición después del plazo de 18 meses, de conformidad con el apartado a) de la Regla 16.1), sin que se indiquen las fechas del período de oposición. Con arreglo a las estadísticas compiladas por la Oficina Internacional, en 2005 se produjeron 8.547 casos de ese tipo, lo que supone el 63,18% de todas las comunicaciones recibidas en virtud de esa regla. Como se estipula en el apartado b), en dicho caso, las fechas deberán comunicarse, a más tardar, al mismo tiempo que cualquier notificación de denegación resultante de una oposición. Sin embargo, en las estadísticas de 2005 se pone de manifiesto que esas fechas se comunicarán (ya sea de manera independiente o en el contexto de una notificación de denegación resultante de una oposición) en menos del 20% de los casos. Dicho de otro modo, en cerca del 80% de esos casos, da la impresión de que el procedimiento sigue siendo indefinido.

IV. POSIBLE ENFOQUE EN CUANTO AL MARCO JURÍDICO

41. Una manera inicial de mejorar la situación relativa a las informaciones sobre el destino de las designaciones en el territorio de las Partes Contratantes sería disponer que, cuando una Oficina no tenga intención de notificar una denegación, se haga pública información a tal efecto a la mayor brevedad posible, en lugar de que esto tenga lugar por defecto al final del plazo de denegación. Como ya ha considerado el Grupo de Trabajo durante su tercera reunión, esto podría lograrse mediante una modificación del Reglamento Común en la que se exija a las Oficinas que, como alternativa, emitan declaraciones de concesión de protección, proporcionen información previa petición o suministren acceso gratuito en línea a informaciones sobre la situación de una designación dada¹⁹.

¹⁸ Cabe observar, no obstante, que un número muy limitado de Oficinas emite declaraciones de concesión de protección directamente a los titulares.

¹⁹ Véase, a tal efecto, la nota a pie de página 15 del documento MM/LD/WG/3/2, en la que figura el texto de la posible modificación de la regla 17.6) del Reglamento Común.

42. Mediante ese enfoque se aliviarían, de alguna manera, los contratiempos ocasionados por el principio de “aceptación tácita”. Sin embargo, esto resultaría insuficiente para proporcionar a los titulares y a terceros una única fuente de información sobre la situación de todas las designaciones contenidas en un único registro internacional. Por lo tanto, parecería más lógico que todas las informaciones deseadas se acumulen en el Registro Internacional – y en su correspondiente base de datos de información, ROMARIN.

43. Para alcanzar ese objetivo, puede que sea suficiente modificar la Regla 17.6), a fin de que resulte obligatorio para las Oficinas emitir declaraciones de concesión de protección cuando no tengan intención de enviar una notificación de denegación provisional. Sin embargo, a fin de allanar el camino para lograr un marco informativo más claro y paulatinamente en expansión en el contexto del Sistema de Madrid, conviene que el Grupo de Trabajo estudie la posibilidad de dividir la Regla 17 en tres reglas distintas, como se expone en el Anexo I del presente documento y se comenta a continuación.

Denegaciones provisionales (Regla 17)

44. Como se propone examinar en el Anexo I del presente documento, cabe limitar el alcance de la Regla 17 para que se refiera específicamente a la notificación de denegaciones provisionales exclusivamente, aunque se entienda de manera suficientemente amplia para abarcar las circunstancias particulares contempladas en los apartados 5)d) y e) de la regla vigente. El resto de la regla se trasladará, con algunas modificaciones, a las nuevas disposiciones propuestas, tal y como se expone en el cuadro que figura a continuación:

Texto vigente	Objetivo de la Regla	Disposiciones propuestas
17.5)a)i)	Confirmación de la denegación total	18ter.2)
17.5)a) ii) y iii)	Confirmación de la denegación parcial o retirada	18ter.1)b)
17.5)b)	Decisión ulterior	18ter.3)
17.5)c)	Inscripción de la decisión definitiva	18ter.4)
17.6)a)i) y iii)	Declaración de concesión de protección	18.1)a)
17.6)a)ii)	Examen de oficio	18bis.1)

Situación provisional de la marca en el territorio de una Parte Contratante designada (Nueva Regla 18bis)

45. En la primera etapa de su posible introducción, cabe limitar la regla sobre la información relativa a la situación provisional de la marca a la presentación, por parte de las Oficinas que lo deseen, de la declaración contemplada en la Regla 17.6)a)ii), es decir, una declaración en la que conste que la Oficina ha completado el examen de oficio y no ha encontrado motivos para emitir una notificación de denegación provisional, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros. Cabe sugerir que la frase introductoria de la Regla 17.6), a saber, “Declaración de concesión de protección”, puede inducir a confusión en ese contexto, ya que ese tipo de declaración tiene por fin proporcionar información únicamente sobre la situación provisional de la marca, como se refleja más adecuadamente en el proyecto de título de la Regla 18bis propuesta.

46. Como en la actualidad, las declaraciones recibidas en virtud del párrafo 1) de la Regla 18*bis* se registrarán, en virtud del párrafo 2), en el Registro Internacional y se transmitirá una copia del documento al titular o, en el caso de una declaración incluida en una lista comunicada electrónicamente y no acompañada de imágenes con documentos, la Oficina Internacional creará ese documento con la declaración y lo transmitirá al titular (véase el párrafo 34). En el Anexo II del presente documento figura un proyecto de formulario tipo 1 para las Oficinas que ha de utilizarse en virtud de la Regla 18*bis* propuesta, o que la Oficina Internacional podría utilizar al crear documentos en el marco de esa regla.

47. Asimismo, como en la actualidad, la necesidad de indicar la fecha límite en la que cabe presentar oposiciones u observaciones debería, de por sí, imponer determinado plazo a las Oficinas para enviar esas declaraciones. Cabe sugerir que, en la medida en que la disposición no es obligatoria, será difícil ir más allá e imponer un plazo, que transcurra a partir del momento en que la Oficina haya completado favorablemente su examen de oficio, para enviar una declaración a tal efecto. Además, sería difícil concebir una sanción por el incumplimiento del plazo que no penalice al titular del registro internacional en mayor medida que a la Oficina que envíe una declaración tardía.

48. Tal y como se contempla en la nueva Regla 18*bis*, seguirá siendo aplicable el plazo general para las denegaciones. Por lo tanto, como en la actualidad, si no se emite una declaración en virtud de la Regla 18*bis*, la situación de la marca en esa Parte Contratante designada estará determinada con arreglo al principio de “aceptación tácita”, es decir, que al no haberse enviado una denegación -o haberse advertido acerca de esa posibilidad- dentro del plazo aplicable, la marca estará protegida automáticamente en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios solicitados.

49. Al establecer una disposición sobre la comunicación de informaciones relativas a la situación provisional de la marca, como la Regla 18*bis*, fuera del intrincado marco de la Regla 17.6) relativa a las declaraciones de concesión de protección, la disposición evolucionará más fácilmente para permitir, o exigir, otros tipos de información. Gracias al desarrollo de la automatización y de las comunicaciones electrónicas, esa información podría estar disponible en forma de simple vínculo entre la base de datos electrónica de la Oficina Internacional y la base de la Oficina de una Parte Contratante designada, lo que quizás exigirá nuevas modificaciones de la Regla 33 o de las Instrucciones Administrativas. Sin embargo, en caso de que sea necesario prever la inscripción en el Registro Internacional de algunas de esas informaciones adicionales, la nueva Regla 18*bis*, tal y como se concibe en el presente documento, ofrecería un contexto más adecuado.

Disposición final (Regla 18*ter*)

50. Como se indica en el cuadro del párrafo 44, en esa regla se combinarían los elementos que se incluyen parcialmente en el párrafo 5) y en el párrafo 6) de la Regla 17 vigente.

Funcionamiento y efecto principal de la Regla 18ter

51. La Regla 18ter propuesta funcionaría de la manera siguiente:

– la declaración que una Oficina debe enviar en virtud de la Regla 17.5)a)i) cuando, una vez completados todos los procedimientos ante esa Oficina, se mantenga la denegación provisional total, se exigirá en virtud de la Regla 18ter.2);

– la declaración que una Oficina debe enviar en virtud de la Regla 17.5)a)ii) cuando se retire totalmente una denegación provisional total o parcial se exigirá en virtud de la Regla 18ter.1)b)i);

– la declaración que una Oficina debe enviar en virtud de la Regla 17.5)a)iii) cuando se mantenga parcialmente una denegación provisional total o cuando se mantenga total o parcialmente una denegación provisional parcial, se exigirá en virtud de la Regla 18ter.1)b)i);

– por último, la declaración que una Oficina *puede* enviar en virtud de la Regla 17.6)a)i) ó iii)²⁰ cuando no se haya emitido en primer lugar una denegación provisional, se exigirá en virtud de la Regla 18ter.1)a).

52. Lo que es más importante, mediante la Regla 18ter.1)a) propuesta se aliviarán los inconvenientes ocasionados por el principio de “aceptación tácita” al exigir a las Oficinas que envíen una declaración igualmente en la última de las cuatro situaciones descritas anteriormente. En consecuencia, independientemente de la situación de la marca en sus territorios, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no podrán permanecer en silencio con arreglo a lo dispuesto en la Regla 18ter.1) en su conjunto.

53. Además, en virtud de la Regla 18ter propuesta, todas las situaciones en que se otorgue protección a la marca darán lugar a la emisión de una declaración positiva a tal efecto. En virtud del régimen vigente, una de esas situaciones se contempla en el marco de la Regla 17.6) (*Declaración de condición de protección*), pero las otras se contemplan en el marco de la Regla 17.5) en forma de confirmación o, como mucho, de retirada de la denegación, puesto que es condición previa para la emisión de una declaración de protección en virtud de la Regla 17.6) que no se haya notificado una denegación. En virtud de la Regla 18ter.1) propuesta, todas esas situaciones darán lugar a la emisión de una declaración de concesión de protección.

²⁰ Siempre y cuando, en ese caso, se haya enviado una primera declaración en virtud del punto ii).

Determinación del momento oportuno para la emisión de declaraciones por la Oficinas en virtud de la Regla 18ter

54. Los términos “lo antes posible” que figuran en los apartados a) y b) de la Regla 18ter.1), dan a entender que las Oficinas estarán obligadas a emitir declaraciones en cuanto sea posible en la práctica. En esas disposiciones no se indica un plazo concreto, a partir del momento en que la Oficina tenga conocimiento de que se ha de otorgar protección a la marca, para que la Oficina envíe una declaración, puesto que sería imposible velar por el cumplimiento de ese plazo.

55. Sin embargo, en el apartado a) – que, nuevamente, se aplica en el caso en que una Oficina tenga conocimiento de que no enviará una notificación de denegación provisional – se especifica que la declaración debe enviarse lo antes posible *dentro del plazo de denegación aplicable*. En caso de que una Oficina, por un motivo u otro, no envíe la declaración exigida, dejará de aplicarse la Regla 18ter.1)a) y la situación de la marca en esa Parte Contratante designada estará determinada con arreglo al principio de “aceptación tácita”, es decir, que al no haberse enviado una notificación de denegación dentro del plazo aplicable, la marca estará protegida automáticamente en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios solicitados. Dicho de otro modo, el hecho de que una Oficina no envíe una declaración de concesión de protección no tendrá consecuencias jurídicas.

56. En caso de que el Grupo de Trabajo, a su debido tiempo, formule la recomendación de efectuar una modificación mediante la que se exija a todas las Oficinas que emitan declaraciones de concesión de protección, cabe especificar en las notas que sirvan de base para esa modificación que las comunicaciones en virtud de la Regla 18bis.1) se efectuarán sin perjuicio del requisito contemplado en la Regla 18ter.1)a), cuando no se produzca ninguna denegación basada en una oposición.

Presentación y modo de comunicación de las declaraciones por las Oficinas en virtud de la Regla 18ter

57. El requisito de emitir obligatoriamente una declaración en las circunstancias contempladas en la Regla 18ter.1)a) debería ser considerado fundamentalmente en el contexto de las comunicaciones electrónicas. Como se ha indicado anteriormente en relación con la Regla 17.6) en vigor, la Oficina Internacional ya está en disposición de tramitar las declaraciones recibidas en forma de listas en formato XML, a partir de lo cual puede – cuando no se adjuntan documentos con imágenes – crear un documento que lleve la firma de esa Oficina para cada una de las declaraciones emitidas.

58. Por supuesto, la Oficina Internacional seguirá tramitando las declaraciones recibidas en papel. Asimismo, estará preparada para tramitar las declaraciones recibidas en forma de lista impresa, a fin de minimizar el volumen de trabajo de las Oficinas²¹. Esto podría consistir en una fotocopia del propio “comprobante de notificación” de la Oficina Internacional, devuelto

²¹ En cuanto a la Oficina Internacional, cabe observar que en 2005 no se produjo una notificación de denegación provisional o una declaración de concesión de protección en relación con el 56,1% de las 356.539 designaciones inscritas. Si se hubiera aplicado la regla 18ter.1) a esas designaciones, la Oficina Internacional hubiera tenido que tramitar otras 199.993 declaraciones.

junto con los correspondientes números de registro internacional señalados, la fecha timbrada y la firma de la Oficina. Si se utiliza una lista impresa para emitir una declaración dada, la transmisión al titular contemplada en virtud de la Regla 18*ter*.4) consistiría simplemente en la notificación de la inscripción por la Oficina Internacional.

59. En el Anexo II del presente documento figura el proyecto de formulario tipo 2 que las Oficinas podrán utilizar a fin de emitir documentos impresos o con imágenes en virtud de la Regla 18*ter*.1)a) propuesta, o que podrá utilizar la Oficina Internacional al crear documentos en el marco de esa regla. Ese formato también podrá ser utilizado en el contexto de la Regla 18*ter*.1)b), tal y como se describe en el párrafo 51. En el Anexo II también figura el proyecto de formulario tipo 3 que ha de ser utilizado en el contexto de la Regla 18*ter*.2), descrita asimismo en el párrafo 51, así como el formulario tipo 4, que ha de ser utilizado en el contexto de la Regla 18*ter*.3). Los formularios tipo 2 y 3 sustituirán a los formularios D y B vigentes, respectivamente. El proyecto de formulario tipo 4 también sustituirá al formulario tipo B actual, cuando este último se utilice para comunicar una decisión ulterior.

V. CONSIDERACIONES ALTERNATIVAS

60. Cabe observar que, si las Oficinas estuvieran obligadas – ya sea mediante la adopción de la nueva Regla 18*ter*.1) examinada anteriormente o de otro modo – a emitir declaraciones de concesión de protección, se aliviaría el problema expuesto en el párrafo 40, en relación con la Regla 16.1)b), es decir, la situación indefinida que resulta del hecho de que no se indiquen las fechas en otra comunicación después de enviar la información relativa a posibles oposiciones. En esas circunstancias, pueden darse dos casos: se comunicará una notificación de denegación – en la que, como actualmente, deberá figurar esa indicación – o se emitirá una declaración de concesión de protección, en cuyo caso ya no servirá para nada indicar las fechas²².

61. Sin embargo, en caso de que el Grupo de Trabajo no esté dispuesto a formular la recomendación de efectuar una modificación en la que se exija a todas las Oficinas emitir declaraciones de concesión de protección, puede estar dispuesto no obstante a abordar por separado el problema señalado en el párrafo 40. Ese problema podría paliarse proponiendo el requisito de que las Oficinas informen a la Oficina Internacional acerca de las fechas del período de oposición. Como se expone en el Anexo I, cabe modificar por lo tanto la Regla 16.1)a) a fin de que se exija que las fechas de oposición sean comunicadas de manera independiente en cuanto sean conocidas. Una vez que se inscriban esas fechas – más concretamente la fecha de inicio – en el Registro Internacional, todos los interesados podrán calcular fácilmente cuándo finaliza el plazo de denegación en virtud del Artículo 5.2)c)ii).

²² En ese contexto, cabe especificar en las notas complementarias a la propuesta de nueva regla 18*ter*.1) que las comunicaciones en virtud de la regla 16.1) son sin perjuicio del requisito previsto en la regla 18*ter*.1) en caso de que no se presente oposición.

62. Como se ha propuesto anteriormente en relación con las posibles nuevas Reglas 18bis y 18ter, sería difícil imponer un plazo en virtud de la Regla 16.1)b), ya que resultaría imposible velar por su cumplimiento. Asimismo, en opinión de la Oficina Internacional, no sería aconsejable disponer que si no se comunican posteriormente las fechas, la notificación de denegación basada en una oposición deba ser tratada de irregular o no ser considerada como tal.

63. En el Anexo II del presente documento figura un proyecto de formulario tipo 5 para que sea utilizado por las Oficinas en el marco de la Regla 16, o que la Oficina Internacional podría utilizar al crear documentos en el marco de esa regla.

64. En un contexto más amplio, en caso de que el Grupo de Trabajo no esté dispuesto a formular la recomendación de que se efectúe una modificación en la que se exija a todas las Oficinas emitir declaraciones de concesión de protección, podría convenir no obstante en recomendar que se reorganice la Regla 17, de manera que, en particular, se contemple la emisión de declaraciones de concesión de protección incluso después de la notificación de denegación provisional. En dicho caso, en la nueva Regla 18ter.1) propuesta en el Anexo I, debería sustituirse simplemente la palabra “puede” por el término “deberá”.

VI. MEDIDAS INMEDIATAS RELATIVAS AL MARCO INFORMATIVO

65. La Oficina Internacional mejorará la información disponible en ROMARIN de las dos maneras siguientes:

1. Información de que el plazo de denegación ha finalizado sin que la Oficina Internacional haya recibido una notificación de denegación

66. En los casos en que haya finalizado el plazo de denegación y no se haya recibido una notificación de denegación con respecto a una designación, se indicará ese hecho en ROMARIN. Esto será aplicable a todas las situaciones en que pueda calcularse la fecha final del plazo de denegación, es decir, cuando no se haya recibido información sobre posibles oposiciones sin que se hayan comunicado igualmente las fechas pertinentes. Para tener en cuenta el hecho de que, en lo concerniente a los plazos de denegación, la fecha determinante es aquella en que la Oficina envía la notificación a la Oficina Internacional, esa información no deberá aparecer en ROMARIN hasta pasado un mes después del vencimiento del plazo aplicable. Además, ese tipo de información se publicará con la salvedad de que se mantiene en vigor lo estipulado en la Regla 5.

2. Acceso a notificaciones de denegación provisional

67. La Oficina Internacional digitaliza actualmente, para sus propios fines internos, todas las notificaciones de denegación provisional recibidas en forma impresa. La Oficina Internacional hará accesible en breve esas notificaciones por medio de ROMARIN. En ese sentido, invitará asimismo a reconsiderar sus necesidades a las Oficinas que hayan indicado que desean recibir una copia de todas las notificaciones concernientes a registros internacionales respecto de los que constituyen la Oficina de origen.

68. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar lo expuesto anteriormente y a indicar la manera de avanzar en la mejora del acceso a informaciones relativas al destino de las designaciones en los territorios de las Partes Contratantes designadas.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

Regla 16

~~Plazo de notificación de la~~ Posibilidad de *denegación provisional basada en una oposición*

1) [*Información relativa a posibles oposiciones y plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición*] a) 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 período 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 [a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición] [en cuanto se conozcan].

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 y declaración de concesión de protección~~

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 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) ~~{Confirmación o retiro de la denegación provisional}~~ [Declaraciones relativas a la posibilidad de examen] a) ~~[Suprimido]~~ Una oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional, una vez terminados todos los procedimientos ante dicha oficina relacionados con la protección de la marca, enviará a la Oficina Internacional una declaración en la que se indique
- ~~_____ i) bien que se deniega la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios;~~
 - ~~_____ ii) bien que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios solicitados;~~
 - ~~_____ iii) o bien los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.~~
- b) ~~[Suprimido]~~ Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el apartado a), una decisión ulterior afecte la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración ulterior en la que indique los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.
- c) ~~[Suprimido]~~ La Oficina Internacional inscribirá toda declaración recibida con arreglo al apartado a) o b) en el Registro Internacional y transmitirá una copia de la misma al titular.
- 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 ~~el apartado a)~~ la Regla 18ter.1) ó 2) 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 ~~el apartado b)~~ la Regla 18ter.3).
- 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 constituye~~ una declaración de conformidad con lo estipulado en ~~el apartado a) i) o iii)~~ la Regla 18ter.1) b) ii) ó 2).

- 6) ~~[Declaración de concesión de protección]~~ a) ~~La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional de conformidad con el Artículo 5 del Arreglo o el Artículo 5 del Protocolo 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, cualquiera de los siguientes elementos:~~
- ~~_____ i) una declaración en la que conste que se han completado todos los procedimientos ante la Oficina y que esta última ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional;~~
 - ~~_____ ii) 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;~~
~~— iii) — cuando se haya enviado una declaración de conformidad con el punto ii); una declaración ulterior en la que conste que ha vencido el plazo para la presentación de oposiciones no habiéndose presentado ninguna oposición u observación y que, por lo tanto, la Oficina ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional.~~
~~— b) — La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud del apartado a) en el Registro Internacional y transmitirá una copia al titular.~~

Regla 18bis

Situación provisional de una marca en el territorio de una Parte Contratante designada

1) [Examen de oficio: No se produce la denegación pero existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros] 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 observaciones.

2) [Inscripción, notificación al titular y transmisión de copias] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones o las informaciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, notificará en consecuencia 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 el territorio de una Parte Contratante designada

1) [Declaración de concesión de protección] a) La Oficina que no tenga intención de comunicar una notificación de denegación provisional deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible 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 han completado todos los procedimientos ante la Oficina y que la Oficina ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional

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

i) una declaración de concesión de protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios solicitados 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.

2) [Confirmación de la denegación provisional total] La Oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total podrá enviar a la Oficina Internacional, una vez terminados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca, una declaración en la que se confirme que se deniega la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios.

3) [Decisión ulterior] Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 1) ó 2), una decisión ulterior afecte a la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión¹

4) [Inscripción, notificación al titular y transmisión de copias] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones o las informaciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, notificará en consecuencia al titular y, cuando la declaración o información se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

[Sigue el Anexo II]

¹ Sería necesario volver a someter a la Asamblea la declaración interpretativa que aparece actualmente en la nota a pie de página 2 (no se expone en el presente documento) de la regla 17.5)b), equivalente a la presente disposición.

ANEXO II

*Formulario tipo 1***ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y
PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO****FINALIZACIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO
– SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA MARCA –****Regla 18bis**

Declaración enviada a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de conformidad con la Regla 18bis.1) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo.

La Oficina confirma que se ha completado el examen de oficio y que no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros.

NOTA: Esta declaración puede ser enviada *opcionalmente* por una Oficina que no haya comunicado una denegación provisional. A su debido tiempo, en función de si la marca pasa a recibir la protección sin que se haya presentado oposición o es objeto de una notificación de denegación provisional basada en una oposición, o es objeto de observaciones, la Oficina deberá enviar a la Oficina Internacional los documentos adicionales pertinentes – véanse los formularios tipo A, 2 y 3.

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras informaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV.	a) Fecha en la que comienza el período de oposición o el plazo de presentación de observaciones: b) Fecha en la que finaliza el período de oposición o el plazo de presentación de observaciones:
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que comunica esa información:
VI.	Fecha:

Formulario tipo 2

**ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y
PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

**DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LA MARCA
– DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE PROTECCIÓN –**

(una vez que se han completado todos los procedimientos *ante la Oficina*)

Regla 18ter

Declaración enviada a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de conformidad con la Regla 18ter.1)a) o b) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo.

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras informaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV.	<input type="checkbox"/> Protección respecto de todos los productos o servicios: <i>(En caso de que no se haya comunicado previamente una notificación de denegación provisional y los productos o servicios estén protegidos actualmente, sólo se marcará este recuadro. Si ya se ha comunicado una denegación provisional pero, finalmente, se otorga la protección a <u>todos</u> los productos o servicios, también deberá marcarse este recuadro).</i> Se han completado todos los procedimientos ante la Oficina; se otorga en consecuencia la protección a la marca objeto del presente registro internacional respecto de <u>todos</u> los productos o <u>todos</u> los servicios solicitados (Regla 18ter.1)a) o b)). <input type="checkbox"/> Protección respecto de únicamente algunos de los productos o servicios: <i>(Deberá marcarse este recuadro cuando se haya comunicado anteriormente una notificación de denegación provisional y se conceda la protección respecto de únicamente algunos de los productos o servicios – ofreciendo una indicación de los productos o servicios protegidos. <u>NOTA</u> Cuando hayan de mencionarse todos los productos o servicios incluidos en una clase dada, se indicarán como “<i>todos los productos (o, todos los servicios) de la clase X</i>”. En todos los demás casos, deberán indicarse claramente los productos o servicios).</i> Se han completado todos los procedimientos ante la Oficina; se otorga en consecuencia la protección a la marca objeto del presente registro internacional respecto de los siguientes productos o servicios (Regla 18ter.1)b)):
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:

VI. Fecha:

Formulario tipo 3

**ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y
PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

**DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LA MARCA
– CONFIRMACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL TOTAL –**

(una vez que se han completado todos los procedimientos *ante la Oficina*)

Regla 18^{ter}

Declaración enviada a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de conformidad con la Regla 18^{ter}.2) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo.

I. Oficina que envía la declaración:
II. Número del registro internacional:
III. Nombre del titular (u otras informaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV. Se deniega la protección de la marca respecto de <u>todos</u> los productos o servicios.
V. Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VI. Fecha:

Formulario tipo 4

**ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y
PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

DECISIÓN ULTERIOR QUE AFECTA A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Regla 18ter

Declaración enviada a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de conformidad con la Regla 18ter.3) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo.

NOTA: Se utilizará el presente formulario cuando, a raíz de la comunicación de una declaración de concesión de protección (Regla 18ter.1)a) o b) – Formulario tipo 2) o del envío de la confirmación de la denegación provisional total respecto de todos los productos o servicios (Regla 18ter.2) – Formulario tipo 3), una decisión *ulterior* afecte a la protección de la marca – por ejemplo, una decisión posterior resultante de un recurso presentado ante una autoridad *exterior* a la Oficina, o el caso en que, tras la finalización de los procedimientos ordinarios ante la Oficina, esta última haya emitido no obstante una decisión ulterior, como en el caso de la *restitutio in integrum*.

El presente formulario no deberá ser utilizado para la comunicación de invalidaciones conforme a la Regla 19 del Reglamento Común.

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras informaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV.	Se otorga la protección a la marca objeto del presente registro internacional respecto de los productos o servicios siguientes (Regla 18ter.3)):
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VI.	Fecha:

Formulario tipo 5

**ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y
PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO**

INFORMACIÓN RELATIVA A POSIBLES OPOSICIONES

Regla 16

Comunicada a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de conformidad con la Regla 16.1) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo.

El presente formulario será utilizado por las Oficinas que hayan declarado un plazo de denegación ampliado de 18 meses y la posibilidad de notificar una denegación provisional basada en una oposición después de los 18 meses, en determinados casos (Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo). El formulario deberá ser utilizado cuando sea evidente, en relación con un registro internacional determinado, que el período de oposición expirará demasiado tarde para que se notifique una denegación provisional basada en una oposición dentro del plazo de 18 meses.

NOTA: Si se comunica esta información a la Oficina Internacional y no se produce oposición posteriormente, la Oficina comunicará no obstante a la Oficina Internacional la declaración de concesión de protección contemplada en la Regla 18*ter*.1)a) y en el Formulario tipo 2.

I.	Oficina que comunica la información:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras informaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV.	a) Fecha en la que comienza el período de oposición: b) Fecha en la que finaliza el período de oposición: NOTA: Estas fechas deberán indicarse, si se conocen, en el momento de enviar la comunicación. Si todavía no se conocen en ese momento, deberá indicarse en cada caso que <i>no se conoce en el momento de enviar esta comunicación</i> . En dicho caso, las fechas deberán comunicarse en cuanto se conozcan.
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que comunica la información:
VI.	Fecha: