

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

MM/LD/WG/6/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 17 de octubre de 2008

S

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

Sexta reunión

Ginebra, 24 a 28 de noviembre de 2008

**INFORMACIÓN RELATIVA AL DESTINO DE LAS DESIGNACIONES:
FORMULARIOS TIPO REVISADOS PARA LAS OFICINAS
DE LAS PARTES CONTRATANTES**

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

1. En primer lugar, cabe recordar que en su última reunión (la quinta), celebrada en Ginebra del 5 al 9 de mayo de 2008, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) examinó, entre otras cosas, la cuestión de la información relativa al destino de las designaciones en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo denominados, respectivamente, “el Arreglo” y “el Protocolo”¹).

2. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en el documento MM/LD/WG/5/2 y el informe de esa reunión figura en el documento MM/LD/WG/5/8.

¹ De manera análoga, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denomina en lo sucesivo “el Reglamento Común”.

3. Al concluir esa reunión, el Grupo de Trabajo convino en recomendar que la Asamblea de la Unión de Madrid modificara el Reglamento Común, según se reproduce en el proyecto que figura en el Anexo I del documento MM/LD/WG/5/8, incluida una disposición transitoria, proponiéndose como fecha de entrada en vigor el 1 de septiembre de 2009.
4. En su cuadragésima sesión (23ª extraordinaria), celebrada en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2008, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó las modificaciones mencionadas, manteniendo el 1 de septiembre de 2009 como fecha de entrada en vigor. Para facilitar la lectura de la referencia, se reproduce en el Anexo I del presente documento el texto definitivo adoptado de las reglas modificadas del Reglamento Común.
5. Se recordará que, además de los debates sobre la información relativa al destino de las designaciones, el Grupo de Trabajo también examinó varios formularios tipo para uso de las Oficinas, que habían sido preparados por la Oficina Internacional y que se reprodujeron en el Anexo II del documento MM/LD/WG/5/2. Esos formularios tipo reflejarían los aspectos de fondo de las modificaciones propuestas en los proyectos de texto sometidos al examen del Grupo de Trabajo, complementándolos.
6. El propósito del presente documento es someter al examen del Grupo de Trabajo una serie de formularios tipo revisados, relacionados con el suministro de información acerca del destino de las designaciones, adaptados de manera de reflejar el texto definitivo de las modificaciones adoptadas por la Asamblea de la Unión de Madrid en su cuadragésima sesión. Los formularios tipo revisados se reproducen en el Anexo II del presente documento.
7. En la parte III del presente documento se presentan brevemente los formularios.
8. Cabe destacar que se trata simplemente de formularios *tipo* que, por ser útiles y prácticos, se ponen a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes que puedan o deban enviar a la Oficina Internacional notificaciones, comunicaciones o declaraciones.
9. Se recuerda que, además del suministro por las Oficinas de notificaciones, comunicaciones o declaraciones individuales, la Oficina Internacional indicó en la última reunión del Grupo de Trabajo que está dispuesta a aceptar también las listas que las Oficinas deseen enviar, como alternativa a las comunicaciones individuales independientes (véanse los párrafos 3, 34, 46 y 58 del documento MM/LD/WG/5/2 y los párrafos 40, 41 y 68 del documento MM/LD/WG/5/8). A ese respecto, cabe observar que el texto del párrafo 1) de la nueva Regla 18^{ter} (relativa al envío de declaraciones de concesión de la protección cuando no se ha comunicado una notificación de denegación provisional) incluye una nota de pie de página cuyo texto es: “Al adoptar esta disposición, la Asamblea de la Unión de Madrid consideró que una declaración de concesión de la protección podría referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros”.
10. La presentación detallada de las modificaciones recomendadas por el Grupo de Trabajo en su quinta reunión y adoptadas por la Asamblea de la Unión de Madrid en su cuadragésima sesión figura en el documento MM/LD/WG/5/8, que contiene el informe de esa reunión del Grupo de Trabajo, y en el documento de la Asamblea MM/A/40/1.
11. Por lo tanto, no se propone seguir estudiando en detalle esas modificaciones en el presente documento, sino que se ofrece una breve descripción de las modificaciones adoptadas.

II. BREVE RESEÑA DE LAS MODIFICACIONES ADOPTADAS

Reglas 16 y 17 modificadas y nuevas Reglas 18bis y 18ter del Reglamento Común

12. El párrafo 1)b) de la actual Regla 16 ha sido modificado para precisar mejor el requisito relativo a la comunicación de las fechas inicial y final del plazo de oposición. Por este motivo, la referencia que figura en el párrafo 1)b) con respecto a la comunicación de las fechas “*a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una denegación provisional basada en una oposición*” se ha sustituido por “*en cuanto se conozcan*”.

13. El alcance de la actual Regla 17, que trata de las denegaciones provisionales, se ha restringido a fin de contener únicamente disposiciones que se ocupen específica y exclusivamente del acto de notificar una denegación provisional.

14. La nueva Regla 18bis trata ahora de la situación *provisional* de una marca y, en particular, de la parte de la actual Regla 17 que da a las Oficinas la opción de enviar una declaración de concesión de la protección cuando la Oficina en cuestión haya concluido su examen de oficio, incluidos además los casos en que se haya comunicado anteriormente una notificación de denegación provisional. Esta modalidad sigue siendo facultativa.

15. La nueva Regla 18ter consiste ahora en tres “niveles”, cada uno de los cuales trata de la disposición definitiva relativa a la situación de una marca. En el primer nivel de la nueva Regla 18ter, el párrafo 1), se tiene en cuenta la parte de la Regla 17 que da a las Oficinas la *opción* (actualmente) de enviar una declaración de concesión de la protección cuando, antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que ésta deniegue la protección. Sin embargo, en virtud del párrafo 1) de la nueva Regla 18ter, será *obligatorio* comunicar esa información. En el título de este nuevo párrafo se mantiene el concepto de *declaración de concesión de la protección*, como en el párrafo 6) de la Regla 17 vigente.

16. El segundo nivel, el párrafo 2) de la nueva Regla 18ter, trata de la comunicación, prevista actualmente, de la decisión definitiva por una Oficina que ya haya enviado una notificación de denegación provisional, pero únicamente cuando se haya decidido proteger algunos de los productos y servicios solicitados para la marca en cuestión o todos ellos. En el título de este nuevo párrafo se introduce asimismo el concepto de *declaración de concesión de la protección* antes que la noción de *confirmación o retirada de la denegación provisional*, como es el caso actualmente en el párrafo 5) de la Regla 17.

17. Por último, el tercer nivel, el párrafo 3) de la nueva Regla 18ter, trata igualmente de la comunicación de la decisión definitiva por una Oficina que ya haya enviado una notificación de denegación provisional, pero únicamente en la medida en que se confirme totalmente la denegación provisional. En este nuevo párrafo se mantiene la noción de *confirmación de la denegación provisional*, como es el caso actualmente en el párrafo 5) de la Regla 17.

18. Se recuerda que, si bien las disposiciones modificadas y las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2009, ninguna Oficina estará obligada a enviar declaraciones de concesión de la protección en virtud de la nueva Regla 18ter.1) antes del 1 de enero de 2011.

19. Se recuerda asimismo que como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Reglamento Común ha sido necesario introducir otras modificaciones secundarias. Esas modificaciones quedan fuera del alcance del presente documento y no se reflejan en el Anexo I.

III. PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS TIPO PROPUESTOS

Formulario tipo 1 – Regla 16.1)a)

Información relativa a posibles oposiciones

20. El formulario tipo 1 se refiere a la comunicación de información relativa a posibles oposiciones, según lo previsto en la Regla 16.1)a). Refleja lo que es actualmente el formulario estandarizado C, tras haber añadido nuevos elementos como consecuencia de la modificación de la Regla 16 – en primer lugar, si el plazo de oposición es prorrogable, en el formulario tipo 1 se prevé la comunicación de la fecha inicial y, en segundo lugar, cuando no se indican fechas, en el formulario se recuerda que la información debe proporcionarse en cuanto se conozcan esas fechas, y no “a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de denegación provisional basada en una oposición” (apartado b), segunda frase, de la actual Regla 16.1)).

Formulario tipo 2 – Regla 16.1)b)

Fechas inicial y final del plazo de oposición

21. El formulario tipo 2 es un complemento del formulario tipo 1 y se prevé su uso por las Oficinas que ya hayan enviado a la Oficina Internacional el formulario tipo 1, cuando aún no se conocían las fechas del plazo de oposición.

Formulario tipo 3 – Regla 17

Notificación de denegación provisional

22. Fundamentalmente, el formulario tipo 3 no hace más que reflejar lo que es actualmente el formulario estandarizado A, que trata de la notificación de una denegación provisional, prevista en la Regla 17.1). No se han modificado las disposiciones de la Regla 17 que tratan de la denegación de una notificación provisional.

Formulario tipo 4 – Regla 18ter.1)Disposición definitiva relativa a la situación de una marca*Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional*

23. El formulario tipo 4 toma del actual formulario estandarizado D los elementos restantes de lo que prevén la actual Regla 17.6). Si bien en la Regla 17.6) esta declaración es facultativa, en virtud de la nueva Regla 18ter.1) será obligatoria. Se trata de una declaración que debe enviarse cuando, antes del vencimiento del plazo de denegación, se han completado todos los procedimientos ante la Oficina y no hay motivos para que la Oficina deniegue la protección de la marca. Esto puede ser considerado como el primer nivel de una disposición definitiva relativa a la situación de una marca.

Formulario tipo 5 – Regla 18ter.2)Disposición definitiva relativa a la situación de una marca*Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional*

24. El formulario tipo 5 sustituye una parte de lo que es actualmente el formulario estandarizado B. Se recuerda que este último se refiere a la disposiciones de la (actual) Regla 17.5), es decir, la confirmación o el retiro de una denegación provisional, una vez completados todos los procedimientos ante la Oficina.

25. La nueva Regla 18ter.2) prevé lo que podría denominarse segundo nivel de disposición definitiva relativa a la situación de una marca. Se recuerda que las disposiciones de la actual Regla 17.5) se han trasladado a los nuevos párrafos 2) y 3) de la Regla 18ter. En la nueva Regla 18ter.2) se exige que cuando una Oficina haya comunicado una notificación de denegación provisional, tras haberse completado todos los procedimientos ante la Oficina y habiéndose concedido la protección a todos los productos o servicios o una parte de ellos, dicha Oficina deberá enviar una declaración a tal efecto.

Formulario tipo 6 – Regla 18ter.3)Disposición definitiva relativa a la situación de una marca*Confirmación de la denegación provisional total*

26. El formulario tipo 6 sustituye la parte restante de lo que es actualmente el formulario estandarizado B. La nueva Regla 18ter.3) prevé lo que podría denominarse el tercer nivel de disposición definitiva relativa a la situación de una marca. Se prevé su uso por las Oficinas que ya hayan notificado una denegación provisional cuando, tras haber completado todos los procedimientos ante la Oficina, se confirme la denegación de la protección de todos los productos o servicios.

Formulario tipo 7 – Regla 18ter.4)Decisión ulterior que afecte la protección de una marca

27. El formulario tipo 7 trata de lo que prevén la actual Regla 17.5)b) y la nueva Regla 18ter.4), es decir, la comunicación de información a la Oficina Internacional cuando se haya pronunciado una decisión ulterior que afecte a la protección de la marca. Actualmente no existe formulario estandarizado para las Oficinas en relación con la Regla 17.5)b).

Formulario tipo 8 – Regla 18bis.1)a) y b)Examen de oficio finalizado – situación provisional de una marca

28. Este formulario sustituye una parte de lo que actualmente es el formulario estandarizado D, titulado *Declaración de concesión de protección*, en el marco de la actual Regla 17.6). Se recuerda que ésta prevé que una Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional, tiene la opción de enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo de denegación aplicable:

- 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;
- 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 u observaciones (indicando la fecha límite para su presentación);
- cuando se haya enviado la declaración indicada en el apartado anterior, una declaración ulterior en la que conste que ha vencido el plazo para la presentación de oposiciones no habiéndose presentado ninguna oposición y que, por lo tanto, la Oficina ha decidido conceder protección a la marca.

29. El actual formulario estandarizado D prevé las tres hipótesis anteriores. Sin embargo, se recuerda que la segunda está cubierta actualmente por la nueva Regla 18bis, que refleja fundamentalmente la situación *provisional* de una marca, y no su disposición definitiva.

30. El envío del formulario tipo 8 seguirá siendo facultativo, también para el caso de que una Oficina, tras el examen de oficio, haya notificado una denegación provisional que haya sido posteriormente retirada (nueva Regla 18bis.1)b)). Dicho de otra forma, puede enviarse, es decir, el envío es facultativo, en todos los casos en que el examen de oficio haya concluido a favor del titular.

31. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar lo expuesto en los párrafos anteriores e indicar si aprueba los formularios tipo revisados, para su uso por las Oficinas de las Partes Contratantes en lo que atañe a la información sobre el destino de las designaciones.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el 1 de septiembre de 2009)

LISTA DE REGLAS

[...]

**Capítulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes
que afectan a los registros internacionales**

Regla 16

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

1) [*Información relativa a posibles oposiciones*] a) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9*sexies*.1)b) del Protocolo, cuando una Parte Contratante haya 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 en cuanto se conozcan¹.

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.

¹ La Asamblea de la Unión de Madrid adoptó esta disposición en el entendimiento de que si el plazo para presentar la oposición es prorrogable, la Oficina sólo podrá comunicar la fecha inicial del plazo de oposición.

Regla 17
Denegación provisional

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

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

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

- i) la Oficina que realiza la notificación,
- ii) el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base,
- iii) [Suprimido]
- iv) todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación,
- v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una reproducción de la primera marca, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,
- vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella,
- vii) el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado la denegación.

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

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

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

b) [Suprimido]

c) [Suprimido]

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

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

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

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

[...]

Regla 18bis

Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) [*Examen de oficio finalizado, pero existe la posibilidad de oposición o de observaciones por terceros*] a) La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones.²

² Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

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

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

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

Regla 18ter
Disposición definitiva relativa a la situación de una marca
en una Parte Contratante designada

1) [*Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional*]³ Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, todos los procedimientos ante la Oficina se hayan completado 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 trate⁴.

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 terminados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca

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

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

³ 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 de los números de dichos registros, comunicada electrónicamente o en papel que permite identificar esos registros internacionales.

⁴ De ser aplicable la Regla 34.3), la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa. Lo mismo es aplicable con respecto al párrafo 2).

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

4) [*Decisión ulterior*] Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 2) ó 3), 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 cuestión⁵.

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

[...]

Regla 24
Designación posterior al registro internacional

[...]

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

[...]

Regla 28
Correcciones en el Registro Internacional

[...]

3) [*Denegación resultante de una corrección*] Toda Oficina a la que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 2) tendrá derecho a declarar, en una notificación de denegación provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, o ya no se puede, conceder protección al registro internacional corregido. Se aplicarán, *mutatis*

⁵ 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.”

mutandis, el Artículo 5 del Arreglo o el Artículo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18*ter*, en el entendimiento de que el período autorizado para enviar dicha notificación se computará desde la fecha de envío de la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión.

[...]

Regla 32
Gaceta

- 1) *[Información relativa a los registros internacionales]* a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
- i) los registros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;
 - ii) la información comunicada en virtud de la Regla 16.1);
 - iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) con una indicación sobre si la denegación se relaciona con todos los productos y servicios o únicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestión ni exponer los motivos de la denegación, y las declaraciones y la información inscritas en virtud de las Reglas 18*bis*.2) y 18*ter*.5);

[...]

Regla 36
Exención de tasas

[...]

viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de las Reglas 18*bis* ó 18*ter*, o toda declaración en virtud de la Regla 20*bis*.5) o la Regla 27.4) o 5),

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[...]

5) *[Disposición transitoria relativa a la declaración de concesión de la protección]* Ninguna Oficina estará obligada a enviar declaraciones de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*ter*.1) antes del 1 de enero de 2011.

[...]

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

*Formulario tipo 1***PROTOCOLO DE MADRID****INFORMACIÓN RELATIVA A POSIBLES OPOSICIONES****Regla 16.1)a)**

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 enviado a la Oficina Internacional 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.

Cuando en el momento de comunicar la información se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposición, se indicarán esas fechas en la comunicación (Regla 16.1)b)). Si en ese momento las fechas no se conocen aún, se comunicarán a la Oficina Internacional en cuanto se conozcan (valiéndose del formulario tipo 2). Si el plazo de oposición es prorrogable, la Oficina sólo podrá comunicar la fecha inicial de plazo de oposición.

I.	Oficina que comunica la información:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV.	<input type="checkbox"/> Fechas inicial y final del plazo de oposición: <ul style="list-style-type: none"> – Fecha inicial del plazo de oposición: – Fecha final del plazo de oposición: <input type="checkbox"/> Plazo de oposición prorrogable y se conoce la fecha inicial del plazo de oposición: <ul style="list-style-type: none"> – Fecha inicial del plazo de oposición: <input type="checkbox"/> No se conocen las fechas inicial y final del plazo de oposición.
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que comunica la información:
VI.	Fecha:

Formulario tipo 2

PROTOCOLO DE MADRID

FECHAS INICIAL Y FINAL DEL PLAZO DE OPOSICIÓN

Regla 16.1)b)

El presente formulario será utilizado por las Oficinas que ya hayan enviado a la Oficina Internacional información relativa a posibles oposiciones (formulario tipo 1) cuando aún no se conocían las fechas del plazo de oposición. La Oficina comunica por este medio esas fechas a la Oficina Internacional.

I.	Oficina que comunica la información:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV.	<input type="checkbox"/> Fechas inicial y final del plazo de oposición: – Fecha inicial del plazo de oposición: – Fecha final del plazo de oposición: <input type="checkbox"/> Plazo de oposición prorrogable; y la fecha inicial del plazo de oposición: – Fecha inicial del plazo de oposición:
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que comunica la información:
VI.	Fecha:

Formulario tipo 3

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

DENEGACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN

Regla 17.1)

El presente formulario se utilizará en la situación siguiente: la Oficina considera que la protección no puede concederse en la Parte Contratante en cuestión (denegación provisional de oficio) o que la protección no puede concederse en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición, o ambos casos. En su debido momento, una vez que se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina, ésta enviará a la Oficina Internacional una declaración sobre la disposición definitiva relativa a la situación de la marca, valiéndose de los formularios tipo 5 ó 6, según el caso.

I.	Oficina que realiza la notificación:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional):
IV.	<input type="checkbox"/> Denegación provisional basada en un examen de oficio <input type="checkbox"/> Denegación provisional basada en una oposición ¹ <input type="checkbox"/> Denegación provisional basada tanto en un examen de oficio como en una oposición ¹
V.	<input type="checkbox"/> Denegación provisional para todos los productos o servicios <input type="checkbox"/> Denegación provisional para algunos productos o servicios: [a continuación se indican los productos o servicios que se ven afectados o no] ²
VI.	Motivos de la denegación [(si procede, véase el punto VII)]:

¹ Deberán suministrarse también el nombre y la dirección del oponente.

² Si han de mencionarse todos los productos o servicios incluidos en una clase dada, la indicación debe decir “todos los productos (o todos los servicios) de la clase X”. En todos los casos deberá indicarse claramente si esos productos o servicios se ven afectados o NO.

<p>VII. Información relativa a una marca anterior³:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Fecha y número de la solicitud y, si la hubiere, fecha de prioridad:ii) Fecha y número del registro (si se conocen):iii) Nombre y dirección del titular:iv) Reproducción de la marca: vi) Lista de todos los productos o servicios pertinentes:
<p>VIII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable [(véase el texto del punto XII)]:</p>
<p>IX. Información relativa al procedimiento ulterior:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Plazo para solicitar la revisión o presentar un recurso:ii) Autoridad a la que hay que solicitar la revisión o presentar el recurso:iii) Indicaciones sobre la designación de un representante:
<p>X. Fecha de la notificación de la denegación provisional:</p>
<p>XI. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la notificación:</p>

³ Cuando los motivos en los que se basa la denegación provisional se refieren a una marca anterior, tal como se señala en el punto VI. A la información solicitada en este punto puede adjuntarse una copia impresa del registro o la base de datos.

XII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:

Formulario tipo 4

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA

– DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN –

Regla 18ter.1)

El presente formulario se utilizará en la situación siguiente: antes del vencimiento del plazo de oposición aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se han completado todos los procedimientos ante la Oficina y no hay motivos para que la Oficina deniegue la protección.

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular (u otras indicaciones 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 indicados.
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VI.	Fecha:

Formulario tipo 5

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA

– DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN TRAS UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL –

Regla 18ter.2)

El presente formulario se utilizará en la situación siguiente: la Oficina ya ha comunicado una notificación de denegación provisional total o parcial y, tras haberse completado todos los procedimientos ante la Oficina, se concede la protección a todos los productos o servicios, o algunos de ellos. (De confirmarse la denegación total, se utilizará el formulario tipo 6.)

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>(Deberá marcarse este recuadro si se ha realizado previamente una notificación de denegación provisional, pero, finalmente, se otorga la protección a <u>todos</u> los productos o servicios.)</i> Se han completado todos los procedimientos ante la Oficina; se otorga la protección a la marca objeto del presente registro internacional respecto de <u>todos</u> los productos o <u>todos</u> los servicios indicados (Regla 18ter.2)i). <input type="checkbox"/> Protección únicamente respecto de algunos de los productos o servicios: <i>(Deberá marcarse este recuadro si se ha realizado previamente una notificación de denegación provisional y se concede la protección únicamente respecto de <u>algunos</u> de los productos o servicios –indicando los productos o servicios protegidos. NOTA: Cuando hayan de mencionarse todos los productos o servicios incluidos en una clase dada, se indicarán como “<u>todos los productos (o todos los servicios) de la clase X</u>”. En todos los demás casos, deberán indicarse claramente los productos o servicios.)</i> Se han completado todos los procedimientos ante la Oficina; se otorga la protección a la marca objeto del presente registro internacional respecto de los siguientes productos o servicios (Regla 18ter.2)ii) (de ser necesario, puede utilizarse una hoja adicional):

V. Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:

VI. Fecha:

Formulario tipo 6

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA

– CONFIRMACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL TOTAL –

Regla 18ter.3)

El presente formulario se utilizará en la situación siguiente: la Oficina ha enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total y, tras haberse completado todos los procedimientos ante la Oficina, ésta confirma la denegación de la protección de la marca respecto de todos los productos o servicios.

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 7

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

DECISIÓN ULTERIOR QUE AFECTA A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Regla 18ter.4)

El presente formulario se utilizará cuando, tras el envío de una declaración de concesión de la protección (Regla 18ter.1) y 2)i) y ii) –formularios tipo 4 y 5), o el envío de una confirmación de denegación provisional total (Regla 18ter.3) –formulario tipo 6), se emita una decisión ulterior que afecte a la protección de la marca –por ejemplo, una decisión ulterior resultante de un recurso presentado ante una autoridad exterior a la Oficina, o en el caso de que, tras la finalización de los procedimientos ordinarios ante la Oficina, esta última haya emitido no obstante una decisión ulterior, por ejemplo, una restitutio in integrum.

El presente formulario no deberá utilizarse 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 (de ser necesario, puede utilizarse una hoja adicional):
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VI.	Fecha:

Formulario tipo 8

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

FINALIZACIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO

– SITUACIÓN PROVISIONAL DE LA MARCA –

Regla 18bis.1a) y b)

El presente formulario se utilizará en la situación siguiente: la Oficina confirma que se ha completado el examen de oficio, pero la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros.

NOTA: La Oficina tiene la opción de enviar la presente declaración después del examen de oficio, aun en el caso de que ya haya notificado una denegación provisional, pero el procedimiento de oficio se haya completado en favor del titular.

En el caso de que, tras el envío de la presente declaración, se formularan oposiciones u observaciones, deberá enviarse en su debido tiempo un formulario de denegación provisional de la protección (formulario tipo 3).

Si no se formulan oposiciones ni observaciones, la presente declaración deberá estar seguida por una declaración de concesión de la protección (formulario tipo 4 o, si la marca ha sido en primer lugar objeto de una denegación provisional de oficio, pero el procedimiento de oficio se ha completado en favor del titular, del formulario tipo 5).

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.	La Oficina: <input type="checkbox"/> no ha enviado una notificación de denegación provisional (Regla 18bis.1a)) <input type="checkbox"/> ha enviado una notificación de denegación provisional (Regla 18bis.1b))

V. a) Fecha inicial del plazo de oposición o el plazo de presentación de observaciones:

b) Fecha final del plazo de oposición o el plazo de presentación de observaciones:

VI. Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:

VII. Fecha:

[Fin del Anexo II y del documento]