ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

34, chemin des Colombettes, C.P. 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)
✆ (+41) 22 338 91 11 – Fax (Registro Internacional de Marcas): (+41) 22 740 14 29
Correo-e: intreg.mail@wipo.int – Sitio Web: http://www.ompi.int

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Modificación del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y de su Protocolo

Nueva Regla 1*bis*

1. En su trigésimo octavo período de sesiones (17º ordinario), que tuvo lugar en Ginebra del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2007, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó una modificación al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, a fin de añadir una nueva Regla 1*bis*, así como modificaciones consiguientes al Reglamento Común[1].

2. Estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2008.

Nueva Regla 1bis

3. La finalidad de la nueva Regla es disponer que, en determinadas circunstancias, habrá de cambiar el tratado aplicable (Arreglo de Madrid o Protocolo de Madrid) a la designación inscrita de una Parte Contratante.

4. En particular, la nueva Regla 1*bis* será aplicable en determinados casos de cambio de titularidad[2], o cuando una Parte Contratante obligada por el Arreglo y por el Protocolo

---

1 Para obtener información adicional sobre la adopción de la nueva Regla 1*bis*, sírvase consultar el documento de la Asamblea MM/A/38/1, disponible en la siguiente dirección url del sitio Web de la OMPI: *http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_38/mm_a_38_1.pdf.*

2 Un cambio del tratado aplicable, a raíz de determinados cambios de titularidad, ya era una práctica establecida en virtud del Reglamento Común. Así, por ejemplo, "X", cuya oficina de origen se encuentra en la Parte Contratante A, regida por el Arreglo y por el Protocolo, es el titular inscrito del registro internacional en el que se designa a la Parte Contratante B, también regida por los dos tratados. Dicha designación de la Parte Contratante B está regida por el Arreglo (en virtud de la cláusula de salvaguardia). "X" transfiere el registro internacional a "Y", que adquiere el derecho a figurar inscrito como Parte Contratante C, obligada únicamente por el Protocolo. Como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad entre "X" e "Y", la designación de la Parte Contratante C ya no estará regida por el Arreglo, sino por el Protocolo.

denuncie uno de estos dos tratados[3] y, por último, en lo concerniente al apartado 1)i) de la nueva Regla, como consecuencia de la derogación de la cláusula de salvaguardia[4].

5. En el párrafo 1) de la nueva Regla 1*bis*, se estipulan las condiciones bajo las que una designación que, por principio, está regida por el tratado (Arreglo o Protocolo) en virtud del que ha sido realizada (en la solicitud internacional o posteriormente al registro internacional) puede pasar a estar regida por el otro tratado. De manera que en el punto i) se prevé un cambio del tratado que rige una designación del Arreglo al Protocolo, y en el punto ii) se prevé un cambio del tratado que rige una designación del Protocolo al Arreglo.

6. Conforme a la nueva Regla, la primera condición para que tenga lugar el cambio del tratado aplicable con respecto a una determinada designación inscrita es que el tratado originalmente aplicable deje de aplicarse en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante designada.

7. La segunda condición es que en la fecha en que deje de aplicarse el tratado aplicable hasta entonces, ambas Partes Contratantes estén obligadas por el otro tratado. Sin embargo, no es necesario que esas dos Partes Contratantes estén ya obligadas por el otro tratado en la fecha de entrada en vigor de la designación en cuestión.

8. El cambio del tratado aplicable tiene lugar en el momento en que se cumplen todas las condiciones mencionadas. El párrafo 2 de la nueva Regla garantiza que la identidad del tratado que rige la designación, como consecuencia de la aplicación de la Regla 1*bis*, quedará indicada en los datos accesibles a las Oficinas y terceros.

Modificaciones consiguientes

Regla 1.xvii) y xviii)

9. A fin de distinguir claramente el tratado que rige una designación determinada en un momento determinado del tratado en virtud del cual se ha realizado originalmente la designación en la solicitud internacional o posteriormente al registro internacional, se han modificado también las expresiones “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo” y “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo” de los puntos xvii) y xviii) de la vigente Regla 1. Una vez realizadas las modificaciones propuestas, estas expresiones, ambas utilizadas en la Regla 1*bis*, se referirán exclusivamente al tratado en virtud del cual se realizó originalmente la designación.

10. Debe tenerse en cuenta que, como consecuencia de las modificaciones a los puntos xvii) y xviii) de la vigente Regla 1, el plazo de denegación aplicable a una designación inscrita no se verá afectado por ningún cambio del tratado aplicable en virtud de la Regla 1*bis*. Esto se deriva del hecho de que la aplicación del párrafo 1) o del párrafo 2) de la Regla 18 (que trata de las notificaciones irregulares de denegación provisional) está sujeta a las expresiones “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo” y “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo.

---

[3] A este respecto, véase también el Aviso N.º 5/2007 relativo a la denuncia del Arreglo de Madrid por Uzbekistán, que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2008.

[4] Cabe recordar que, en el mismo periodo de sesiones, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó una modificación a la Regla 9*sexies* del Protocolo, que tiene como consecuencia la derogación de la cláusula de salvaguardia a partir del 1 de septiembre de 2008. Esta cuestión es objeto de un nuevo Aviso (N.º 18/2007).

Regla 1.xviibis)

11. La vigente Regla 1 punto xvii*bis*) define la expresión "Parte Contratante cuya designación está regida por el Arreglo" en referencia a la situación en que ha sido inscrito en el Registro Internacional un cambio de titularidad. Por lo tanto, es demasiado limitada para tener en cuenta todas las posibles circunstancias que dan lugar a un cambio del tratado aplicable en virtud de la nueva Regla 1*bis*, tal y como se señala en el párrafo 4 *supra*. Sin embargo, en la medida en que esta última disposición establece claramente qué debería entenderse por esa expresión, la Asamblea ha aprobado una enmienda para la supresión de este punto, que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2008.

Regla 25.1)c) (Presentación de una petición de inscripción de una cancelación o de una renuncia)

12. De conformidad con la Regla 25.1)c), cuando una renuncia o una cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la petición debe ser presentada a la Oficina Internacional por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular. De conformidad con la Regla 26.3), cuando no se cumpla el requisito mencionado, la petición no será considerada como tal por la Oficina Internacional. En cambio, cuando todas las designaciones afectadas estén regidas por el Protocolo, la petición podrá ser presentada directamente a la Oficina Internacional a elección del titular.

13. La modificación de la Regla 25.1)c) tiene como finalidad aportar seguridad: tendrá como efecto que las peticiones que no deban ser consideradas como tales, por los motivos indicados en el párrafo anterior, no pasarán a ser instantáneamente admisibles a raíz de la entrada en vigor de un cambio del tratado aplicable y que, de igual manera, una petición presentada directamente a la Oficina Internacional no será desestimada simplemente debido a que, durante su tramitación, la designación (o una de las designaciones) afectada se haya convertido en una designación en virtud del Arreglo.

Regla 30.4) (Detalles relativos a la renovación – Período para el que se abonan las tasas de renovación)

14. Esta modificación es consecuencia de la modificación de los puntos xvii) y xviii) de la Regla 1. En la modificación las expresiones "Parte Contratante cuya designación esté regida por el [Arreglo/Protocolo]" sustituyen a las expresiones "Parte Contratante designada en virtud del [Arreglo/Protocolo]".

15. El texto de la Regla *1bis* y de las disposiciones, en su forma enmendada, se reproducen en el Anexo que figura a continuación.

16 de noviembre de 2007

ANEXO

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 enero de 2008)

LISTA DE REGLAS

Capítulo 1: Disposiciones generales

[…]

Regla 1*bis*: Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

[…]

Capítulo 1
Disposiciones generales

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por

[…]

xvii) "Parte Contratante designada en virtud del Arreglo", una Parte Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extensión de la protección ("extensión territorial") en virtud del Artículo 3*ter*.1) o 2) del Arreglo;

xviii) "Parte Contratante designada en virtud del Protocolo", una Parte Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extensión de la protección ("extensión territorial") en virtud del Artículo 3*ter*.1) o 2) del Protocolo;

[…]

Regla 1bis
Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

1) [*Principio general y excepciones*] La designación de una Parte Contratante quedará regida por el Arreglo o por el Protocolo en función de que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,

i) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Arreglo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Protocolo a partir de la fecha en la que el Arreglo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Protocolo y

ii) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Protocolo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo, la designación de esta última pasará a estar regida por el Arreglo a partir de la fecha en la que el Protocolo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean parte en el Arreglo.

2) *[Inscripción]* La Oficina Internacional hará constar en el Registro Internacional una indicación del tratado que rige cada designación.

[…]

Capítulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[…]

Regla 25
Petición de inscripción de una modificación;
petición de inscripción de una cancelación

1) *[Presentación de la petición]* […]

c) La petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación no podrá ser presentada directamente por el titular cuando la renuncia o la cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo en la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional.

[…]

Capítulo 6
Renovaciones

[…]

Regla 30
Detalles relativos a la renovación

[…]

4) *[Período para el que se abonan las tasas de renovación]* Las tasas exigidas respecto a cada renovación se abonarán para un período de diez años, prescindiendo del hecho de que en el Registro Internacional figuren, en la lista de las Partes Contratantes designadas, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo, sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo como Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerará que el pago para diez años es un pago para un período de diez años.

[Fin del Anexo]