



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)
☎ (41) 22 338 91 11 – Facsimil (Registro Internacional de Marcas): (41) 22 740 14 29
Correo-e: intreg.mail@wipo.int – sitio Web: <http://www.wipo.int>

ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Consecuencias de la derogación de la cláusula de salvaguardia y otras modificaciones que surten efecto a partir del 1 de septiembre de 2008

I. INTRODUCCIÓN

1. El 1 de septiembre de 2008 entrará en vigor la modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, conocido como “cláusula de salvaguardia”, y también varias modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid derivadas directamente de la modificación de dicho Artículo.

2. Además de estas modificaciones, a partir del 1 de septiembre de 2008 se realizarán también los siguientes cambios:

– desde esa fecha, cualquier solicitud internacional podrá presentarse en español, francés o inglés (si bien la Oficina de origen podrá restringir la elección de uno o dos de estos idiomas)¹;

– desde esa fecha, los importes de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa (“tasas estándar”) aumentarán de 73 francos suizos a 100 francos suizos². Estos nuevos importes se aplicarán cada vez que deban abonarse las tasas estándar, ya sea en virtud del Arreglo o del Protocolo.

3. En el Aviso Informativo N.º 18/2007 se describen las modificaciones anteriormente mencionadas. El propósito del presente Aviso Informativo es señalar las consecuencias prácticas de la modificación del Artículo 9*sexies* del Protocolo.

¹ En cuanto al régimen de idiomas que se aplicará a comunicaciones distintas a la solicitud internacional, véase la Regla 6.2) y la Regla 40.4) del Reglamento Común, en vigor, en su forma enmendada, a partir del 1 de septiembre de 2008.

² Puntos 2.4, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 y 6.2 a 6.4 de la Tabla de Tasas anexa al Reglamento Común, en vigor, en su forma enmendada, a partir del 1 de septiembre de 2008.

II. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9SEXIES

Artículo 9sexies 1.a) – Derogación de la cláusula de salvaguardia

4. El Artículo 9sexies del Protocolo, en su forma enmendada, y en vigor a partir del 1 de septiembre de 2008, deroga la cláusula de salvaguardia. El nuevo apartado a) del párrafo 1) del Artículo 9sexies establece que el Protocolo, y sólo el Protocolo, será aplicable en todos los aspectos entre las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Como consecuencia, a partir del 1 de septiembre de 2008, las designaciones efectuadas respecto de una Parte Contratante obligada por el Arreglo y el Protocolo en una solicitud internacional o con posterioridad a un registro internacional, por un solicitante o un titular de una Parte Contratante también obligada por el Arreglo y por el Protocolo, estarán regidas por el Protocolo. Por razones prácticas, dichas designaciones serán denominadas “designaciones gobernadas por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9sexies”.

Artículo 9sexies 1.b) – Plazo para las denegaciones y tasas individuales

5. El nuevo párrafo 1.a) del Artículo 9sexies se completa con un nuevo párrafo 1.b) que deja sin efecto una declaración efectuada conforme al Artículo 5.2) b) o el Artículo 5.2) c) del Protocolo (ampliación del plazo para notificar una denegación provisional) o el Artículo 8.7) del Protocolo (tasas individuales) entre Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Como consecuencia, a partir del 1 de septiembre de 2008, para cualquier designación gobernada por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9sexies, se seguirá aplicando el plazo estándar de un año para notificar una denegación provisional y el pago de una tasa suplementaria y complemento de tasa (aumentada a 100 francos suizos)³.

III. CONSECUENCIAS DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9SEXIES

Registros Internacionales en vigor a fecha 1 de septiembre de 2008

6. Cualquier designación gobernada por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia (es decir, antes de su derogación), ya inscrita en el Registro Internacional y aún en vigor el 1 de septiembre de 2008, pasará *automáticamente* a ser gobernada por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9sexies. Este cambio de tratado aplicable no tendrá consecuencias en el plazo para las denegaciones ni en las tasas de renovación.

Designaciones pendientes a fecha 1 de septiembre de 2008

7. Las solicitudes internacionales o las designaciones posteriores a un registro internacional gobernadas por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia (es decir, con anterioridad a su derogación) aún pendientes a fecha 1 de septiembre de 2008 (es decir, no inscritas) serán tramitadas, hasta su inscripción, de acuerdo con el régimen aplicable en la fecha en que fueron presentadas. En consecuencia, dichas designaciones serán inscritas en el Registro Internacional como designaciones gobernadas por el Arreglo.

³ Véase párrafo 2, *supra*.

8. No obstante, a partir del 1 de septiembre de 2008, una vez inscritas, dichas designaciones gobernadas por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia pasarán *automáticamente* a ser gobernadas por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9*sexies*. Este cambio de tratado aplicable no tendrá consecuencias en el plazo para las denegaciones ni en las tasas de renovación.

Solicitudes internacionales y designaciones posteriores presentadas a partir del 1 de septiembre de 2008

9. En las relaciones entre Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo, se aplicará el Protocolo a partir del 1 de septiembre de 2008. Por tanto, salvo que se origine de, o contenga una designación de, una Parte Contratante obligada *únicamente* por el Arreglo⁴, la solicitud internacional podrá basarse en una simple solicitud de registro ante la Oficina de origen (“solicitud de base”). Dicha solicitud internacional tendrá que presentarse en el formulario MM2 (*Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo de Madrid*), y no en el formulario MM1, como era habitual anteriormente.

10. De igual forma, salvo que se origine de, o contenga una designación de, una Parte Contratante obligada *únicamente* por el Arreglo, una designación posterior a un registro internacional podrá basarse en una simple solicitud de base y presentarse directamente ante la Oficina Internacional.

11. En cuanto a las designaciones gobernadas por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9*sexies* (efectuadas en una solicitud internacional o en una designación posterior presentada a partir del 1 de septiembre de 2008) cabe recordar que se aplica el plazo estándar de un año y el pago de las tasas estándar, a pesar de las declaraciones efectuadas por una Parte Contratante designada⁵.

IV. OTRAS CONSECUENCIAS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

Transformación

12. Todas las designaciones gobernadas por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9*sexies* podrán ser objeto de transformación, como se prevé en el Artículo 9*quinquies* del Protocolo, en los casos de cancelación de una solicitud o registro de base.

Presentación de una petición de inscripción de una renuncia o una cancelación

13. Será posible presentar directamente ante la Oficina Internacional una petición de inscripción de una renuncia o una cancelación respecto de una designación gobernada por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9*sexies*.

⁴ Algeria, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Kazajstán, Liberia, Sudán y Tayikistán.

⁵ Véase párrafo 5, *supra*.

V. NUEVO CÓDIGO INID⁶ 834

14. Los certificados de registros internacionales y notificaciones relativas a inscripciones efectuadas a partir del 1 de septiembre de 2008, así como las publicaciones correspondientes en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*, se presentarán de tal forma que todos los usuarios y Oficinas puedan identificar las designaciones gobernadas por el Protocolo en virtud del nuevo Artículo 9*sexies*. Para ello, se utilizará el título “Designaciones gobernadas por el Protocolo de Madrid en virtud del Artículo 9*sexies*” y se utilizará su correspondiente código INID 834. Este código se utilizará también en las bases de datos ROMARIN y Madrid Express para identificar las designaciones gobernadas por el nuevo Artículo 9*sexies*, independientemente de la fecha de su inscripción.

23 de julio de 2008

⁶ INID es la abreviatura de “Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (bibliográficos)”.