|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-S |  |
|  |
| AVISO NO. 23/2014 |

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

**Modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

 En su cuadragésimo octavo período de sesiones (28º extraordinario), que tuvo lugar en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2014, la Asamblea de la Unión de Madrid adoptó una nueva regla y otras modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (el Reglamento Común) que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.

### Nueva Regla 5*bis* y modificaciones de las Reglas 20*bis.*3) y 27.1) del Reglamento Común: Continuación de la tramitación

 En la nueva Regla 5*bis* del Reglamento Común se preverá la continuación de la tramitación cuando un solicitante o un titular hayan incumplido determinados plazos.

 La continuación de la tramitación estará disponible únicamente con respecto a los plazos relativos a:

1. una solicitud internacional, conforme a lo dispuesto en la Regla 11.2) o 3) del Reglamento Común;
2. una petición de inscripción de licencias, conforme a lo dispuesto en la Regla 20*bis.*2) del Reglamento Común;
3. una designación posterior, conforme a lo dispuesto en la Regla 24.5)b) del Reglamento Común;
4. una petición de inscripción de una modificación o de una cancelación, conforme a lo dispuesto en la Regla 26.2) del Reglamento Común;
5. el pago de la segunda parte de la tasa individual, conforme a lo dispuesto en la Regla 34.3)c)iii) del Reglamento Común; y
6. una petición de continuación de los efectos del registro internacional en un Estado sucesor y el pago de las tasas relativas a esa petición, conforme a lo dispuesto en la Regla 39.1) del Reglamento Común.

 La continuación de la tramitación podrá solicitarse en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo en cuestión, presentando el nuevo formulario oficial MM20 (véase el Anexo III) a la Oficina Internacional y tras el pago de una tasa de 200 francos suizos. Junto con la petición, se cumplirán los requisitos a los que se aplicaba el plazo en cuestión. La continuación de la tramitación no podrá solicitarse antes de que haya vencido el plazo pertinente.

 Las peticiones de continuación de la tramitación que no cumplan con los requisitos previamente mencionados no se considerarán como tales y la Oficina Internacional notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

 La Oficina Internacional seguirá tramitando la solicitud internacional, la designación posterior, la petición o el pago respecto de los que se haya recibido debidamente la petición de continuación de la tramitación. La Oficina Internacional inscribirá este hecho en el Registro Internacional y notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

 Tras la inscripción de la continuación de la tramitación, las licencias inscritas en virtud de la Regla 20*bis.*3) del Reglamento Común y las modificaciones y las cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 27.1) del Reglamento Común se inscribirán con la fecha en la que venció el plazo establecido para cumplir con el requisito correspondiente.

 La continuación de la tramitación podrá solicitarse cuando el plazo establecido para cumplir con los requisitos en cuestión venza el 1 de enero de 2015 o después de esa fecha.

### Modificaciones de la Regla 30 del Reglamento Común: Detalles relativos a la renovación

 Las modificaciones de la Regla 30 del Reglamento Común cambiarán la manera en que se renueva el registro internacional.

 Tras una decisión inscrita en virtud de la Regla 18*ter.*5) y sin otras instrucciones del titular, el registro internacional se renovará únicamente para los productos y servicios, si los hubiere, que estén protegidos efectivamente en relación con la Parte Contratante designada en cuestión.

 El titular podrá seguir utilizando el formulario MM11 (véase el Anexo IV) para solicitar la renovación de un registro internacional. El titular deberá indicar, en el apartado 3 de ese formulario, ***todas*** las Partes Contratantes designadas respecto de las que se renovará el registro internacional marcando las casillas correspondientes a esas Partes Contratantes.

 El titular podrá seguir optando por renovar un registro internacional para todos los productos y servicios en cuestión en relación con una Parte Contratante designada en la que se haya denegado total o parcialmente la protección de la marca. Esto podrá ser necesario cuando aún esté pendiente el resultado de otros procedimientos en esa Parte Contratante.

 Cuando se haya denegado totalmente la protección de la marca en una Parte Contratante designada y el titular desee renovar el registro internacional en relación con esa Parte Contratante, deberá indicar esa circunstancia en el apartado 3 del formulario MM11 marcando la casilla correspondiente a la Parte Contratante designada en cuestión. El registro se renovará para todos los productos y servicios en cuestión en relación con esa Parte Contratante.

 Cuando se haya denegado parcialmente la protección de la marca en una Parte Contratante designada y el titular desee renovar el registro internacional para todos los productos y servicios en relación con esa Parte Contratante, deberá indicar esa circunstancia en los apartados 3 y 4 del formulario MM11, marcando en ambos apartados las casillas correspondientes a la Parte Contratante designada en cuestión.

 La manera en que el titular desee renovar el registro internacional influirá en la cuantía de la tasa de renovación que ha de abonarse en relación con una Parte Contratante designada que haya efectuado la declaración de que desea recibir una tasa individual, cuando esa tasa individual deba calcularse teniendo en cuenta el número de clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (la Clasificación de Niza) respecto de las que se solicite la renovación.

 Las modificaciones de la Regla 30 del Reglamento Común se aplicarán a los registros internacionales respecto de los que se solicite la renovación el 1 de enero de 2015 o después de esa fecha y respecto de los que deban renovarse en esa fecha o posteriormente.

### Modificaciones de la Regla 31 del Reglamento Común: Inscripción de la renovación; notificación y certificado

 En las modificaciones de la Regla 31 se preverá el envío de una notificación al titular y a su mandatario, si lo hubiere, cuando no se haya renovado un registro internacional o cuando no se haya renovado en relación con una Parte Contratante designada.

 Las modificaciones de la Regla 31 del Reglamento Común se aplicarán a los registros internacionales que deban renovarse el 1 de enero de 2015 o después de esa fecha.

 En los Anexos I y II del presente documento figura el texto modificado del Reglamento Común y la Tabla de tasas.

18 de diciembre de 2014

**Modificaciones propuestas del**

**Reglamento Común del Arreglo de Madrid**

**relativo al Registro Internacional de Marcas**

**y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(en vigor el 1 de enero de 2015)

[…]

**Capítulo 1**

**Disposiciones generales**

 […]

*Regla 5bis*

*Continuación de la tramitación*

 1) *[Petición]*  a)  Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 20*bis*.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:

 i) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en el formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; y,

 ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

 b) Toda petición que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerará como tal y se notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

 2) *[Inscripción y notificación]*  La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

**Capítulo 4**

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

 […]

*Regla 20bis*

*Licencias*

 […]

 3) *[Inscripción y notificación]*

 […]

 c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5*bis*, se inscribirá la licencia en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en el párrafo 2)b).

[…]

**Capítulo 5**

**Designaciones posteriores; modificaciones**

 […]

*Regla 27*

*Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;
Fusión de registros internacionales; Declaración de que un cambio de titularidad
o una limitación no tiene efecto*

1) *[Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación]*

[…]

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5*bis*, se inscribirá la modificación o la cancelación en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripción puede ser realizada en una fecha ulterior.

**Capítulo 6**

**Renovaciones**

 […]

*Regla 30*

*Detalles relativos a la renovación*

 1) *[Tasas]*  a)  El registro internacional se renovará previo pago, a más tardar en la fecha en que deba renovarse ese registro, de

[…]

 iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18*ter* ni de invalidación respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

[…]

2) *[Datos suplementarios]*  a)  Cuando el titular no desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito en el Registro Internacional una declaración de denegación en virtud de la Regla 18*ter*, respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional no se debe inscribir en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaración de denegación en virtud de la Regla *18ter* en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración del titular en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

c) El registro internacional no será renovado en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no será renovado respecto a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidación de los efectos del registro internacional en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de la Regla 27.1)a).

d) Cuando se haya inscrito una declaración en virtud de la Regla 18*ter*.2)ii) o 4) en el Registro Internacional, el registro internacional no será renovado respecto a la Parte Contratante designada en cuestión para los productos y servicios que no figuren en la declaración, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompañado de una declaración del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos productos y servicios.

e) El hecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d) respecto a todos los productos y servicios en cuestión no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo. El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no será considerado como constitutivo de modificación a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o del Artículo 7.2) del Protocolo.

 […]

*Regla 31*

*Inscripción de la renovación; notificación y certificado*

 […]

4) *[Notificación en caso de no renovación]*  a)  Cuando un registro internacional no se renueve, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina de esa Parte Contratante.

[Sigue el Anexo II]

TABLA DE TASAS

(en vigor el 1 de enero de 2015)

*(francos suizos)*

[…]

7. *Otras inscripciones*

[…]

7.6 Petición de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5*bis*.1) 200

[Sigue el Anexo III]









[Sigue el Anexo IV]











[Fin del Anexo IV]