

II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 27 de octubre de 2003

por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989

(2003/793/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 308, en relación con la segunda frase del apartado 2 y con el párrafo primero del apartado 3 del artículo 300,

Vista la propuesta de la Comisión ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ⁽³⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ⁽⁴⁾, que está basado en el artículo 308 del Tratado, tiene como objetivo crear un mercado que funcione correctamente y ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. Con vistas a la realización de tal mercado y al fortalecimiento de su unidad, dicho Reglamento creó el régimen de la marca comunitaria, en virtud del cual las empresas pueden, mediante un procedimiento único, obtener marcas comunitarias que gozan de protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad Europea.
- (2) Tras los preparativos iniciados y efectuados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con la participación de los Estados miembros que son Parte en la Unión de Madrid, los Estados miembros que no son Parte en dicha Unión y la Comunidad Europea, la Conferencia Diplomática para la conclusión de un Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro

internacional de marcas adoptó el 27 de junio de 1989 en Madrid el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (denominado en lo sucesivo el *Protocolo de Madrid*).

- (3) El Protocolo de Madrid se adoptó con objeto de introducir ciertas características nuevas en el sistema de registro internacional de marcas vigente en virtud del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891, según ha quedado modificado (denominado en lo sucesivo el *Arreglo de Madrid*) ⁽⁵⁾.
- (4) Los objetivos del Protocolo de Madrid consisten en facilitar a determinados Estados y, concretamente, a los Estados miembros que actualmente no son parte de aquél, el acceso al sistema de registro internacional de marcas.
- (5) En comparación con el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid incorporó, en su artículo 14, como una de las principales innovaciones, la posibilidad de que una organización intergubernamental que tenga una oficina regional dedicada al registro de marcas con efectos en el territorio de la organización, pueda ser parte en el Protocolo de Madrid.
- (6) La posibilidad de que una organización intergubernamental que tenga una oficina regional dedicada al registro de marcas pueda ser parte en el Protocolo de Madrid se introdujo en el mismo para permitir, concretamente, que la Comunidad Europea tuviese acceso a dicho Protocolo.

⁽¹⁾ DO C 293 de 5.10.1996, p. 11.

⁽²⁾ DO C 167 de 2.6.1997, p. 252.

⁽³⁾ DO C 89 de 19.3.1997, p. 14.

⁽⁴⁾ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1653/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 36).

⁽⁵⁾ Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 2 de octubre de 1979.

- (7) El Protocolo de Madrid entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y pasó a ser operativo el 1 de abril de 1996, fecha en la que también comenzó a surtir efecto el sistema de la marca comunitaria.
- (8) El sistema de la marca comunitaria y el de registro internacional, según queda establecido en el Protocolo de Madrid, son complementarios. Por consiguiente, con objeto de que las empresas puedan gozar de los beneficios de la marca comunitaria mediante el Protocolo de Madrid y viceversa, es necesario que los solicitantes y titulares de una marca comunitaria puedan solicitar la protección internacional de sus marcas mediante la presentación de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de Madrid y que, a la inversa, los titulares de registros internacionales con arreglo al Protocolo de Madrid puedan solicitar la protección de sus marcas en virtud del sistema de la marca comunitaria.
- (9) Asimismo, la creación de un vínculo entre el sistema de la marca comunitaria y el registro internacional con arreglo al Protocolo de Madrid fomentaría el desarrollo armonioso de las actividades económicas, eliminaría los falseamientos de la competencia, reduciría costes e incrementaría el grado de integración y funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, la adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid es necesaria para que el sistema de la marca comunitaria tenga un mayor atractivo.
- (10) Se debe autorizar a la Comisión Europea a representar a la Comunidad Europea en la Asamblea de la Unión de Madrid tras la adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid. La Comunidad Europea no se pronunciará en la Asamblea sobre aquellos aspectos que se refieran únicamente al Arreglo de Madrid.
- (11) La competencia de la Comunidad Europea para concluir o adherirse a acuerdos o tratados internacionales no sólo se deriva de lo expresamente atribuido por el Tratado, sino también de otras disposiciones del mismo y de actos adoptados por las instituciones comunitarias en virtud de dichas disposiciones.
- (12) La presente Decisión no afecta al derecho de los Estados miembros a participar en la Asamblea de la Unión de Madrid en lo referente a sus marcas nacionales.

DECIDE:

Artículo 1

En nombre de la Comunidad, y por lo que respecta a los asuntos de su competencia, queda aprobado el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominado en lo sucesivo el *Protocolo de Madrid*).

El texto del Protocolo de Madrid se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

1. Se autoriza al Presidente del Consejo para que deposite el instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a partir de la fecha en que el Consejo haya adoptado las medidas necesarias para la creación de un vínculo entre la marca comunitaria y el Protocolo de Madrid.

2. Se unirán al instrumento de adhesión las declaraciones y la notificación anejas a la presente Decisión.

Artículo 3

1. Se autoriza a la Comisión a que represente a la Comunidad Europea en las sesiones de la Asamblea de la Unión de Madrid que se celebran bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

2. La Comisión negociará en la Asamblea de la Unión de Madrid, en nombre de la Comunidad, todas las cuestiones que son competencia de la Comunidad en materia de marca comunitaria según las siguientes modalidades:

- a) la posición que la Comunidad haya de adoptar en la Asamblea será preparada por el Grupo de trabajo competente del Consejo o, si esto no fuera posible, en reuniones *ad hoc* convocadas durante el desarrollo de los trabajos en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;
- b) en lo que se refiere a las decisiones que impliquen la modificación del Reglamento (CE) n° 40/94 o de cualquier otro acto que exija la unanimidad del Consejo, la posición de la Comunidad será adoptada por el Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión;
- c) en cuanto a las demás decisiones que tengan incidencia sobre la marca comunitaria, la posición de la Comunidad será adoptada por el Consejo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión.

Hecho en Luxemburgo, el 27 de octubre de 2003.

Por el Consejo

El Presidente

A. MATTEOLI

PROTOCOLO

concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989

Artículo 1

Pertenencia a la Unión de Madrid

Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante los *Estados contratantes*, aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas revisado en Estocolmo en 1967 modificado en 1979 [denominado en adelante el *Arreglo de Madrid (Estocolmo)*], y las organizaciones mencionadas en la letra b) del apartado 1 del artículo 14 que sean parte en el presente Protocolo (denominadas en adelante las *organizaciones contratantes*) son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia en el presente Protocolo a las *Partes contratantes* se entenderá como una referencia a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.

Artículo 2

Obtención de la protección mediante el Registro Internacional

1. Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la oficina de una Parte contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la oficina de una Parte contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante la *solicitud de base*) o el titular de ese registro (denominado en adelante el *registro de base*), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el Registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, el *registro internacional*, el *Registro Internacional*, la *Oficina Internacional* y la *Organización*), a condición de que:

- i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante,
- ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.

2. La solicitud de registro internacional (denominada en adelante la *solicitud internacional*) deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en adelante la *oficina de origen*), según sea el caso.

3. En el presente Protocolo, toda referencia a una «oficina» o a la «oficina de una Parte contratante» se entenderá como una referencia a la oficina que está encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte contratante, y toda referencia a «marcas» se entenderá como una referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.

4. En el presente Protocolo, se entenderá por *territorio de una Parte contratante*, cuando la Parte contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte contratante sea una organización intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental.

Artículo 3

Solicitud internacional

1. Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Además, dicha oficina indicará:

- i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud,
- ii) en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el registro de base. La oficina de origen también indicará la fecha de la solicitud internacional.

2. El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas. Si el solicitante no facilita esta indicación, la Oficina Internacional clasificará los productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.

3. Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a:

- i) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada,
- ii) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.

4. La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2. El registro internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la oficina de origen, a condición de que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional.

5. Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el Registro Internacional, cada oficina recibirá de la Oficina Internacional cierto número de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el artículo 10 (denominada en adelante la *Asamblea*). Esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

Artículo 3 bis

Efecto territorial

La protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a una Parte contratante a petición de la persona que presente la solicitud internacional o que sea titular del registro internacional. No obstante, tal petición no podrá hacerse respecto de una Parte contratante cuya oficina sea la oficina de origen.

Artículo 3 ter

Solicitud de «extensión territorial»

1. Toda solicitud de extensión a una Parte contratante de la protección resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención especial en la solicitud internacional.

2. Una solicitud de extensión territorial también podrá formularse con posterioridad al registro internacional. Tal solicitud deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. Se inscribirá inmediatamente por la Oficina Internacional, la cual notificará sin demora esta inscripción a la oficina u oficinas interesadas. Esta inscripción será publicada en la gaceta periódica de la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional; dejará de ser válida a la extinción del registro internacional al que se refiera.

Artículo 4

Efectos del registro internacional

1. a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 3 ter, la protección de la marca en cada una de las Partes contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la oficina de esa Parte contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional de conformidad

con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5, 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.

b) La indicación de las clases de productos y servicios prevista en el artículo 3 no obligará a las Partes contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca.

2. Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el artículo 4 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de dicho artículo.

Artículo 4 bis

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

1. Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la oficina de una Parte contratante es también objeto de un registro internacional y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que:

- i) la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte contratante, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 ter,
- ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte contratante,
- iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

2. Previa petición, la oficina mencionada en el apartado 1 estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional.

Artículo 5

Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes contratantes

1. Cuando la legislación aplicable lo autorice, la oficina de una Parte contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte contratante, según los apartados 1 y 2 del artículo 3 ter, de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

2. a) Toda oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa oficina y lo más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y c), antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión prevista en el apartado 1 ha sido enviada a dicha oficina por la Oficina Internacional.
- b) No obstante lo dispuesto en la letra a), toda Parte contratante podrá declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en la letra a) será reemplazado por 18 meses.
- c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la oficina de dicha Parte contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de dieciocho meses, pero solamente si:
- i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses, y
- ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectuase en un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición; si el plazo de oposición expirase antes de los siete meses, la notificación deberá efectuarse en el plazo de un mes a partir de la expiración de dicho plazo de oposición.
- d) Toda declaración en virtud de las letras b) o c) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el apartado 2 del artículo 14, y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General de la Organización (denominado en adelante el *Director General*), o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha sea la misma o posterior que aquélla en la que surta efecto la declaración.
- e) Al expirar un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por las letras a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichas letras podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea.
3. La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro internacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la oficina que haya notificado su denegación. Cuando

la Oficina Internacional haya recibido una información en virtud del inciso i) de la letra c) del apartado 2, transmitirá sin demora dicha información al titular del registro internacional.

4. Los motivos de denegación de una marca serán comunicados por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5. Toda oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la Oficina Internacional una denegación provisional o definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2, perderá, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad prevista en el apartado 1.

6. La invalidación, por las autoridades competentes de una Parte contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte contratante de un registro internacional no podrá pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La invalidación se notificará a la Oficina Internacional.

Artículo 5 bis

Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca

Los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honoríficas, títulos, nombres comerciales o nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones análogas, que pudieran ser reclamados por las oficinas de las Partes contratantes, estarán libres de toda legalización, así como de toda certificación que no sea la de la oficina de origen.

Artículo 5 ter

Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional

1. La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada.

2. La Oficina Internacional podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar búsquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales.

3. Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en una de las Partes contratantes estarán dispensados de toda legalización.

Artículo 6

Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional

1. El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el artículo 7.

2. Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

3. La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, ha sido retirada, ha caducado, se ha renunciado a él o ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si:

- i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,
- ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o
- iii) una oposición a la solicitud de base,

diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en los incisos i), ii) o iii) y que dicho procedimiento hubiese comenzado antes de la expiración de dicho período.

4. La oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a la Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del apartado 3, y la Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a las partes interesadas y efectuará toda publicación correspondiente. En su caso, la oficina de origen solicitará a la Oficina Internacional la cancelación, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procederá en consecuencia.

Artículo 7

Renovación del registro internacional

1. Todo registro internacional podrá renovarse por un período de diez años contados a partir de la expiración del período precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8, de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el apartado 2 del artículo 8.

2. La renovación no podrá entrañar ninguna modificación del registro internacional en el estado en que se encontrara últimamente.

3. Seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su representante, si lo hubiera, mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiración.

4. Se concederá un plazo de gracia de seis meses para la renovación del registro internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

Artículo 8

Tasas de solicitud internacional y de registro internacional

1. La oficina de origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa que reclamará del solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la renovación del registro internacional.

2. El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones de la letra a) del apartado 7, incluye:

- i) una tasa básica,
- ii) una tasa suplementaria por toda clase de la clasificación internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca,
- iii) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el artículo 3 *ter*.

3. Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el inciso ii) del apartado 2 podrá ser pagada, sin que sufra menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el Reglamento, si el número de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se considerará como abandonada la solicitud internacional.

4. El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional, con excepción de los ingresos procedentes de las tasas mencionadas en los incisos ii) y iii) del apartado 2, será repartido en partes iguales, entre las Partes contratantes, por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecución del presente Protocolo.

5. Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el inciso ii) del apartado 2 serán repartidas al expirar cada año entre las Partes contratantes interesadas, proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada una de ellas durante el año transcurrido, quedando ese número afectado, por lo que respecta a las Partes contratantes que proceden a un examen, por un coeficiente que será determinado por el Reglamento.

6. Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el inciso iii) del apartado 2 serán repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el apartado 5.

7. a) Toda Parte contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del artículo 3 *ter*, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante la *tasa individual*) cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha oficina de la Parte contratante tendría derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez años, o del titular de un registro por una renovación por diez años de dicho registro, de la marca en el registro de dicha oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa individual:

- i) ninguna tasa suplementaria prevista en el inciso ii) del apartado 2 será debida si únicamente son mencionadas en virtud del artículo 3 *ter* las Partes contratantes que hayan hecho una declaración en virtud de la presente letra, y
- ii) ningún complemento de tasa previsto en el inciso iii) del apartado 2 será debido respecto de toda Parte contratante que haya hecho una declaración en virtud de la presente letra.

b) Toda declaración en virtud de la letra a) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el apartado 2 del artículo 14, y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General, o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha sea la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

Artículo 9

Inscripción del cambio de titular de un registro internacional

A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional, o a solicitud de una oficina interesada hecha de oficio o a petición de una persona interesada, la Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes contratantes en cuyos territorios surta efecto dicho registro y respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo titular sea una persona que, en virtud del apartado 1 del artículo 2, esté facultada para presentar solicitudes internacionales.

Artículo 9 bis

Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional

La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional:

- i) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del registro internacional,
- ii) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante,
- iii) toda limitación, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro internacional,
- iv) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional respecto de la totalidad o de algunas de las Partes contratantes,
- v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional.

Artículo 9 ter

Tasas para ciertas inscripciones

Toda inscripción en virtud del artículo 9 o del artículo 9 *bis* podrá estar sujeta al pago de una tasa.

Artículo 9 quater

Oficina común de varios Estados contratantes

1. Si varios Estados contratantes acuerdan realizar la unificación de sus leyes nacionales en materia de marcas, podrán notificar al Director General:

- i) que una oficina común reemplazará a la oficina nacional de cada uno de ellos, y
- ii) que el conjunto de sus territorios respectivos deberá ser considerado como un solo Estado para la aplicación de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al presente artículo así como de las disposiciones de los artículos 9 *quinquies* y 9 *sexies*.

2. Esta notificación no surtirá efecto sino tres meses después de la fecha de la comunicación que será hecha por el Director General a las demás Partes contratantes.

Artículo 9 quinquies

Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales

Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la oficina de origen en virtud del apartado 4 del artículo 6 respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud de registro para la misma marca ante la oficina de cualquier Parte contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido, dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del apartado 4 del artículo 3 o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del apartado 2 del artículo 3 *ter* y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando:

- i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado,
- ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte contratante interesada, y
- iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.

Artículo 9 sexies

Salvaguardia del Arreglo de Madrid (Estocolmo)

1. Cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, la oficina de origen sea la oficina de un Estado que es parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las disposiciones del presente Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).

2. La Asamblea, por mayoría de tres cuartos, podrá derogar el apartado 1, o restringir su alcance, tras la expiración del plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en la que la mayoría de los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el presente Protocolo. En la votación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte en dicho Arreglo y en el presente Protocolo.

Artículo 10

Asamblea

1. a) Las Partes contratantes serán miembros de la misma Asamblea que los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).
- b) Cada Parte contratante estará representada en esta Asamblea por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte contratante que la haya designado, con excepción de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada Parte contratante, que correrán a cargo de la Unión.

2. La Asamblea, además de las funciones que le incumben en virtud del Arreglo de Madrid (Estocolmo):

- i) tratará de todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Protocolo,
- ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no sean parte en el presente Protocolo,
- iii) adoptará y modificará las disposiciones del Reglamento relativas a la aplicación del presente Protocolo,
- iv) se ocupará de todas las demás funciones que implique el presente Protocolo.

3. a) Cada Parte contratante dispondrá de un voto en la Asamblea. En los asuntos que competan únicamente a los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes contratantes que no son parte en dicho Arreglo no tendrán derecho de voto, mientras que, en los asuntos que competan únicamente a las Partes contratantes, solamente éstas tendrán derecho de voto.

b) La mitad de los miembros de la Asamblea que tengan derecho de voto sobre una cuestión determinada constituirá el quórum a los fines de la votación sobre dicha cuestión.

c) No obstante las disposiciones de la letra b), si en cualquier sesión el número de miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre una cuestión determinada representados es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre esta cuestión, la Asamblea podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre dicha cuestión y que no estaban representados, invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de dichos miembros que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de miembros que faltaba para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones de la letra e) del apartado 2 del artículo 5, del apartado 2 del artículo 9 *sexies*, del artículo 12 y del apartado 2 del artículo 13 las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como voto.

- f) Un delegado no podrá representar más que a un solo miembro de la Asamblea y no podrá votar más que en nombre del mismo.
4. Además de sus reuniones en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), la Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición de un cuarto de los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre las cuestiones propuestas para ser incluidas en el orden del día de la sesión. El Director General preparará el orden del día de tal sesión extraordinaria.

Artículo 11

Oficina Internacional

1. La Oficina Internacional se encargará de las tareas relativas al registro internacional según el presente Protocolo, así como de las demás tareas administrativas que conciernan al presente Protocolo.
2. a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de revisión del presente Protocolo.
- b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de dichas conferencias de revisión.
- c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de dichas conferencias de revisión.
3. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas en relación con el presente Protocolo.

Artículo 12

Finanzas

En lo que concierne a las Partes contratantes, las finanzas de la Unión estarán regidas por las mismas disposiciones que las que figuran en el artículo 12 del Arreglo de Madrid (Estocolmo), quedando entendido que toda referencia al artículo 8 de dicho Arreglo se considerará una referencia al artículo 8 del presente Protocolo. Además, a los fines de la letra b) del apartado 6 del artículo 12 de dicho Arreglo, las organizaciones contratantes serán consideradas, a reserva de una decisión unánime en contrario de la Asamblea, pertenecientes a la clase de contribución I (uno) según el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Artículo 13

Modificación de ciertos artículos del Protocolo

1. Las propuestas de modificación de los artículos 10, 11 y 12 y del presente artículo podrán ser presentadas por cualquier Parte contratante o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a las Partes contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el apartado 1 deberá ser adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del artículo 10 y del presente apartado requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el apartado 1 entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas partes de los Estados y organizaciones intergubernamentales que, en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada, eran miembros de la Asamblea y tenían derecho de voto sobre la modificación. Toda modificación de dichos artículos así adoptada obligará a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales que sean Partes contratantes en el momento en que la modificación entre en vigor o que lo sean en una fecha ulterior.

Artículo 14

Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor

1. a) Todo Estado parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial podrá ser parte en el presente Protocolo.
- b) Además, toda organización intergubernamental también podrá ser parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las condiciones siguientes:
- i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial,
- ii) que dicha organización tenga una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha oficina no sea objeto de una notificación en virtud del artículo 9 *quater*.
2. Todo Estado u organización mencionado en el apartado 1 podrá firmar este Protocolo. Cualquiera de estos Estados u organizaciones podrá, si ha firmado el presente Protocolo, depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o, si no hubiere firmado el presente Protocolo, podrá depositar un instrumento de adhesión a este Protocolo.
3. Los instrumentos mencionados en el apartado 2 se depositarán ante el Director General.
4. a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después del depósito de cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre y cuando al menos uno de dichos instrumentos haya sido depositado por un país parte del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando al menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un Estado que no sea parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) o por cualquiera de las organizaciones mencionadas en la letra b) del apartado 1.

- b) Respecto de cualquier otro Estado u organización mencionado en el apartado 1, el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haya sido notificada por el Director General.
5. Cualquier Estado u organización mencionado en el apartado 1, al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Protocolo, podrá declarar que la protección resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del presente Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del mismo no puede ser objeto de una extensión respecto del mismo.

Artículo 15

Denuncia

1. El presente Protocolo permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.
2. Toda Parte contratante podrá denunciar el presente Protocolo mediante notificación dirigida al Director General.
3. La denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General haya recibido la notificación.
4. La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por ninguna Parte contratante antes de la expiración de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor respecto de dicha Parte contratante.
5. a) Cuando una marca sea objeto de un registro internacional con efectos en el Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo en la fecha en la que la denuncia se haga efectiva, el titular de tal registro podrá presentar una solicitud de registro de la misma marca en la oficina del Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, la cual será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del apartado 4 del artículo 3 o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del apartado 2 del artículo 3 *ter* y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando:
 - i) dicha solicitud sea presentada dentro de dos años a partir de la fecha en la que la denuncia fue efectiva,

- ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto del Estado u organización intergubernamental que haya denunciado el presente Protocolo, y
 - iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.
- b) Las disposiciones de la letra a) también serán aplicables respecto de cualquier marca que sea objeto de un registro internacional con efectos, en Partes contratantes distintas del Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, en la fecha en la que la denuncia sea efectiva y cuyo titular, a causa de la denuncia, ya no esté facultado para presentar solicitudes internacionales en virtud del apartado 1 del artículo 2.

Artículo 16

Firma, idiomas, funciones de depositario

1. a) El presente Protocolo se firmará en un solo ejemplar original en español, francés e inglés y será depositado ante el Director General, cuando cese de estar abierto a la firma en Madrid. Los textos en los tres idiomas se considerarán igualmente auténticos.
 - b) Previa consulta con los gobiernos y organizaciones interesados, el Director General establecerá textos oficiales en alemán, árabe, chino, japonés, portugués y ruso, y en cualquier otro idioma que la Asamblea pueda indicar.
2. El presente Protocolo quedará abierto a la firma, en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1989.
3. El Director General transmitirá dos copias de los textos firmados del presente Protocolo, certificadas por el Gobierno de España, a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales susceptibles de ser parte en el presente Protocolo.
4. El Director General registrará el presente Protocolo en la Secretaría de las Naciones Unidas.
5. El Director General notificará a todos los Estados y organizaciones internacionales susceptibles de ser parte o que son parte en este Protocolo respecto de las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de la entrada en vigor del presente Protocolo y de toda modificación de éste, de cualquier notificación de denuncia y de cualquier declaración estipulada en este Protocolo.

DECLARACIÓN
sobre el sistema de la tasa individual

El Presidente del Consejo, al depositar el presente instrumento de adhesión ante el Director General de la OMPI, adjuntará a dicho instrumento la declaración siguiente:

«La Comunidad Europea declara que, para cada registro internacional de los mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid, y para la renovación de cada uno de dichos registros internacionales, desea recibir, en lugar de una parte de los ingresos resultantes de la tasa suplementaria y del complemento de tasa,

para las marcas individuales:

- una tasa por designación de 1 875 euros, más, cuando proceda, 400 euros por cada clase de bienes o servicios a partir de la tercera o, cuando proceda,
- una tasa por renovación de 2 300 euros, más, cuando proceda, 500 euros por cada clase de bienes o servicios a partir de la tercera;

para las marcas colectivas:

- una tasa por designación de 3 675 euros, más, cuando proceda, 800 euros por cada clase de bienes o servicios a partir de la tercera o, cuando proceda,
- una tasa por renovación de 4 800 euros, más, cuando proceda, 1 000 euros por cada clase de bienes o servicios a partir de la tercera.».

NOTIFICACIÓN

sobre la transformación de una designación de la Comunidad Europea en designaciones de sus Estados miembros

En el momento del depósito del presente instrumento de adhesión ante el Director general de la OMPI, el Presidente del Consejo adjuntará a dicho instrumento la notificación siguiente:

«La Comunidad Europea declara que, cuando en el Registro nacional se halle registrada una designación de la Comunidad Europea, dicha designación, en la medida en que haya sido denegada o haya dejado de surtir efecto, podrá convertirse en designaciones de todos o parte de los Estados miembros, si se respetan las condiciones enunciadas en el artículo 154 del Reglamento sobre la marca comunitaria, tal como fue modificado, así como las disposiciones correspondientes del Arreglo y del Protocolo de Madrid.».

DECLARACIÓN

de la Comunidad Europea a la Oficina Internacional sobre el período de notificación de la denegación de protección en el territorio de una Parte contratante ⁽¹⁾

La Comunidad Europea declara por la presente que, de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (1989), el plazo de un año para ejercer la facultad de notificar la denegación de protección mencionado en la letra a) del apartado 2 del artículo 5 será reemplazado por un plazo de 18 meses.

⁽¹⁾ La Comunidad Europea señala que su intención es que la presente declaración tenga sólo carácter temporal. Se retirará cuando los elementos que la justifican hayan dejado de existir.