

Modificaciones al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptadas en la 48.^a sesión (28.^a extraordinaria) de la Asamblea de la Unión de Madrid, celebrada en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2014
[BOE n.º 165, 9-VII-2016]

REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. MODIFICACIONES DEL ARREGLO DE MADRID

Con fecha 9 de julio de 2016 han sido publicadas en el *Boletín Oficial del Estado* (núm. 165) las modificaciones concernientes al Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo relativo a ese Arreglo referidos al Registro Internacional de Marcas. Dichas modificaciones han entrado en vigor con carácter general (y también para España, pese a la publicación posterior) el 1 de enero de 2015.

Son dos los aspectos que han sido abordados en esta reforma. En primer lugar, se ha introducido la posibilidad de que se continúe algún trámite frente a la Oficina Internacional aun cuando hubieran transcurrido los plazos para ello. Por otro lado, se han modificado algunas cuestiones relativas a la renovación de un registro internacional de marca.

En relación con el primer punto cabe tener en cuenta que esta posibilidad no es desconocida en el Derecho de la Propiedad Industrial puesto que está presente tanto en otros Convenios Internacionales como en la propia legislación nacional. Con ello se pretende favorecer a los solicitantes o titulares de derechos de propiedad industrial que, pese a haber dejado expirar un determinado plazo, siguen interesados en la continuación de la tramitación, evitando así la caducidad de los derechos de los que pudieran disfrutar.

No obstante, la posibilidad de continuar un determinado procedimiento con posterioridad a los plazos legalmente establecidos no se reconoce con un alcance general, sino que está limitada a los supuestos que se establecen en la Regla 5 bis introducida a través de la Modificación que comentamos.

Por otro lado, para beneficiarse de esta posibilidad será necesario presentar una solicitud ante la Oficina Internacional en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo en cuestión y pagar la tasa establecida al respecto (200 francos suizos). Además será necesario que, junto con la solicitud, se cumplan los requisitos a los que se aplicaba el plazo en cuestión.

En relación con las modificaciones introducidas respecto a la renovación de un registro internacional, como consecuencia de los cambios introducidos en la Regla 30 del Reglamento Común se alterará la manera en que se renueva el registro internacional. En este sentido, el titular podrá pedir que se renueve el registro en relación con todas las Partes Contratantes designadas y en relación con todos los productos o servicios que estén protegidos en relación con cada Parte Contratante en cuestión.

Pero se prevé que, en relación con una determinada Parte Contratante, el titular pida la renovación del registro para todos los productos o servicios designados en la solicitud aún cuando la Parte Contratante hubiera denegado total o parcialmente la protección de la marca. Ello, sin duda, favorece al titular que puede estar a la espera de resoluciones relativas a su derecho y que, si no solicita la renovación del registro litigioso, pudiera encontrarse con la pérdida de su derecho aun cuando finalmente se le diera la razón.

Por último, se indica al respecto que la manera en que el titular solicite la renovación del registro influirá necesariamente en la cuantía de las tasas de renovación.

M.^a Mercedes CURTO POLO
Profesora Titular de Derecho Mercantil
UNED
curtopom@der.uned.es