

GUÍA

PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

SEGÚN EL ARREGLO DE MADRID

Y EL PROTOCOLO DE MADRID

(actualizada en 2016)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
GINEBRA 2016

Para mayor información, póngase en contacto con el

División Jurídica
Registro de Madrid
Sector de Marcas y Diseños

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

34, chemin des Colombettes

C.P. 18

1211 Ginebra 20

Suiza

Tel.: (+41) 22 338 9111

Facsímile: (+41) 22 740 1429

Correo electrónico: intreg.mail@wipo.int

Internet: <http://www.OMPI.int>

PUBLICACIÓN DE LA OMPI

No. 455(S)

OMPI 2016

PRÓLOGO

La Guía está destinada principalmente a los solicitantes y titulares de registros internacionales de marcas, así como a los funcionarios de las administraciones competentes de los Estados miembros de la Unión de Madrid. En ella se describen las distintas etapas del procedimiento de registro internacional y se explican las disposiciones esenciales del Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid y el Reglamento Común.

El texto completo del Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid, el Reglamento Común, y las Instrucciones Administrativas está disponible en:
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/.

La Guía se actualiza de manera periódica, y se insta a sus usuarios a transmitir a la Oficina Internacional sus comentarios y propuestas de mejoras.

ÍNDICE

PARTE A: INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA	A.1
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE MADRID	A.2
El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid	A.2
¿Quiénes pueden usar el sistema?	A.2
Breve descripción del sistema	A.3
Ventajas del sistema	A.4
Comparación entre el Arreglo y el Protocolo.....	A.5
Tratado Aplicable	A.5
Cambio del tratado aplicable a la designación inscrita de una Parte	
Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo.....	A.7
CÓMO ADHERIRSE AL ARREGLO O AL PROTOCOLO.....	A.9
DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LAS	
PARTES CONTRATANTES	A.9
Oficina común de varios Estados Contratantes.....	A.10
Efecto territorial.....	A.10
Limitación relativa a marcas existentes.....	A.11
Conforme al Arreglo.....	A.11
Conforme al Protocolo.....	A.11
Prórroga del plazo para notificar denegaciones	A.11
Notificación de las decisiones derivadas de una denegación provisional de	
protección.....	A.12
Tasas individuales.....	A.12
Presentación de designaciones posteriores.....	A.14
Declaración de la intención de utilizar la marca	A.14
Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no	
surtirá efectos.....	A.15
Recaudación y giro de tasas.....	A.15
Continuación de los efectos en un Estado sucesor.....	A.15
Publicación de notificaciones y declaraciones	A.15
REDUCCIÓN DE LAS TASAS PAGADERAS POR SOLICITANTES DE	
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)	A.16
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SISTEMA DE MADRID.....	A.16
INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LAS SOLICITUDES	
INTERNACIONALES Y A LOS REGISTROS INTERNACIONALES	A.18
La Gaceta.....	A.18
ROMARIN	A.18
Servicios de asistencia en línea para la presentación de solicitudes y la	
gestión de registros internacionales.....	A.19
Gestor de Productos y Servicios de Madrid (MGS).....	A.19
Madrid Portfolio Manager (MPM).....	A.20
Madrid Real-time Status (MRS).....	A.20
Madrid Electronic Alert (MEA).....	A.20
Extractos del Registro Internacional.....	A.21
Estadísticas anuales, mensuales y en curso	A.21

PARTE B: PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN	B.I.1
COMUNICACIONES CON LA OFICINA INTERNACIONAL	B.I.1
Modalidades de comunicación	B.I.2
Comunicaciones por escrito.....	B.I.2
<i>Fax</i>	B.I.2
Comunicaciones electrónicas.....	B.I.3
Formularios oficiales	B.I.4
<i>Hojas adicionales</i>	B.I.6
<i>Indicación de las fechas</i>	B.I.6
<i>Formularios facultativos</i>	B.I.6
Cómputo de los plazos.....	B.I.6
Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en comunicaciones enviadas electrónicamente	B.I.7
Continuación de la tramitación.....	B.I.9
Idiomas	B.I.10
Principios generales	B.I.10
<i>Régimen trilingüe</i>	B.I.10
<i>Régimen aplicable a determinados registros internacionales resultantes de solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de abril de 2004 o a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo y presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008 inclusive</i>	B.I. 11
PAGO DE LAS TASAS A LA OFICINA INTERNACIONAL	B.I.12
Moneda de pago.....	B.I.12
Modalidad de pago	B.I.13
Fecha de pago	B.I.14
Modificación de la cuantía de las tasas.....	B.I.15
Reducción de las tasas pagaderas por solicitantes de Países Menos Adelantados (PMA)	B.I.16
REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL.....	B.I.16
Nombramiento del mandatario	B.I.16
Método del nombramiento.....	B.I.16
<i>En la solicitud internacional, en una designación posterior o en una petición de inscripción de cambio</i>	B.I.16
<i>En una comunicación independiente</i>	B.I.17
<i>Un solo mandatario</i>	B.I.17
Nombramiento irregular	B.I.17
Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario	B.I.18
Efecto del nombramiento.....	B.I.18
Cancelación del nombramiento	B.I.19
<i>Cancelación a solicitud del mandatario</i>	B.I.19
<i>Notificación de la cancelación</i>	B.I.20
Exención de tasas de inscripción	B.I.20

CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN	B.II.1
LA SOLICITUD INTERNACIONAL.....	B.II.1
Requisitos sustantivos	B.II.1
Registro de base o solicitud de base	B.II.1
La Oficina de origen	B.II.2
¿Qué tipo de solicitud internacional?	B.II.3
Pluralidad de solicitantes	B.II.5
Presentación de la solicitud internacional	B.II.6
Idioma de la solicitud internacional.....	B.II.6
El formulario de solicitud	B.II.6
<i>Punto 1: Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen</i>	B.II.7
<i>Punto 2: Solicitante</i>	B.II.8
<i>Punto 3: Derecho a presentar una solicitud</i>	B.II.9
<i>Punto 4: Nombramiento de mandatario</i>	B.II.11
<i>Punto 5: Solicitud de base o registro de base</i>	B.II.11
<i>Punto 6: Reivindicación de prioridad</i>	B.II.12
<i>Punto 7: La marca</i>	B.II.13
<i>Punto 8: Reivindicación del color</i>	B.II.15
<i>Punto 9: Indicaciones varias</i>	B.II.15
<i>Punto 10: Productos y servicios para los que se solicita el registro internacional</i>	B.II.18
<i>Punto 11: Partes Contratantes designadas</i>	B.II.19
<i>Punto 12: Firma del solicitante o de su mandatario</i>	B.II.21
<i>Punto 13: Certificación y firma por la Oficina de origen</i>	B.II.21
<i>Hoja de cálculo de tasas</i>	B.II.23
Petición prematura de solicitud internacional.....	B.II.26
Irregularidades en la solicitud internacional.....	B.II.28
<i>Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios</i>	B.II.28
<i>Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios</i>	B.II.30
<i>Otras irregularidades</i>	B.II.31
Inscripción, notificación y publicación	B.II.35
EL REGISTRO INTERNACIONAL.....	B.II.35
Efectos del registro internacional	B.II.35
Fecha del registro internacional.....	B.II.35
<i>Irregularidades: casos especiales de asignación de la fecha</i>	B.II.36
Duración de la validez	B.II.37
Registro de la marca en el Registro Internacional.....	B.II.37
Contenido del registro internacional.....	B.II.37
Publicación del registro internacional	B.II.38
Idioma del registro y de la publicación.....	B.II.39
DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN.....	B.II.39
Motivos de la denegación.....	B.II.39
Plazos relativos a la denegación.....	B.II.41
Procedimiento de denegación de la protección	B.II.45
Notificación de denegación de la protección.....	B.II.45

<i>Contenido de la notificación</i>	B.II.45
<i>Contenido adicional de la notificación cuando la denegación provisional se base en una oposición</i>	B.II.46
<i>Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular</i>	B.II.46
<i>Idioma de la notificación de denegación provisional</i>	B.II.47
Notificaciones irregulares de denegación provisional	B.II.47
Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional	B.II.49
SITUACIÓN DE LA MARCA EN UNA PARTE CONTRATANTE	
DESIGNADA	B.II.50
Situación provisional de la marca.....	B.II.50
Disposición definitiva relativa a la situación de la marca	B.II.51
Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional	B.II.51
Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional.....	B.II.52
Confirmación de la denegación provisional total.....	B.II.52
Decisión ulterior	B.II.52
Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias.....	B.II.54
Reglas y modificaciones del Reglamento Común que entraron en vigor el 1 de enero de 2013.....	B.II.54
DESIGNACIÓN POSTERIOR	B.II.54
Derecho a realizar una designación posterior.....	B.II.55
Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos	B.II.56
Presentación de la designación posterior.....	B.II.56
Idioma de la designación posterior	B.II.57
Formulario oficial	B.II.57
<i>Punto 1: Número del registro internacional</i>	B.II.57
<i>Punto 2: Titular del registro internacional</i>	B.II.57
<i>Punto 3: Nombramiento de mandatario</i>	B.II.58
<i>Punto 4: Partes Contratantes designadas posteriormente</i>	B.II.58
<i>Punto 5: Productos y servicios a los que se refiere la designación posterior</i>	B.II.59
<i>Punto 6: Indicaciones varias</i>	B.II.59
<i>Punto 7: Fecha en que surte efecto la designación posterior</i>	B.II.60
<i>Punto 8: Firma del titular o de su mandatario</i>	B.II.60
<i>Punto 9 y 10: Fecha de recepción de la petición por la Oficina y firma de la Oficina</i>	B.II.60
<i>Hoja de cálculo de tasas</i>	B.II.60
Efecto de la designación posterior.....	B.II.61
Fecha de la designación posterior.....	B.II.61
Designación posterior irregular	B.II.63
Inscripción, notificación y publicación.....	B.II.64
Período de protección	B.II.64
Denegación de la protección.....	B.II.65
Un caso particular de designación posterior: la designación posterior resultante de la conversión de la designación de una Organización contratante (la Unión Europea)	B.II.65
Formulario oficial y contenido	B.II.66

Presentación de una designación posterior resultante de una transformación	B.II.67
Fecha de la designación posterior resultante de una transformación	B.II.67
MODIFICACIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL	B.II.67
Cambio en el nombre o en la dirección del titular o de su mandatario	B.II.67
Cambio en el nombre o en la dirección del titular	B.II.67
Formulario oficial (MM9)	B.II.67
<i>Punto 1: Número del registro internacional</i>	B.II.67
<i>Punto 2: Nombre del titular</i>	B.II.68
<i>Punto 3: Cambios en el nombre o en la dirección del titular</i>	B.II.68
<i>Punto 4: Nuevos datos de contacto</i>	B.II.68
<i>Punto 5: Nombramiento de mandatario</i>	B.II.68
<i>Punto 6: Firma del titular o de su mandatario</i>	B.II.68
<i>Punto 7: Firma de la Oficina</i>	B.II.69
<i>Hoja de cálculo de tasas</i>	B.II.69
Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario	B.II.69
Peticiónes irregulares	B.II.70
Inscripción, notificación y publicación	B.II.70
Limitación, renuncia y cancelación	B.II.71
Efectos y consecuencias de la limitación, renuncia o cancelación	B.II.71
Petición de inscripción	B.II.72
Presentación de una petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.73
Formulario oficial	B.II.73
<i>Número del registro internacional</i>	B.II.73
<i>Titular</i>	B.II.74
<i>Nombramiento de mandatario</i>	B.II.74
<i>Partes Contratantes</i>	B.II.74
<i>Productos y servicios</i>	B.II.74
<i>Firma del titular o de su mandatario</i>	B.II.74
<i>Firma de la Oficina</i>	B.II.75
<i>Hoja de cálculo de tasas (únicamente para las limitaciones)</i>	B.II.75
Peticiónes irregulares	B.II.75
Inscripción, notificación y publicación	B.II.76
Declaración de que una limitación no surte efectos	B.II.76
Cambio en la titularidad	B.II.77
Condiciones que han de cumplirse para ser el nuevo titular	B.II.78
Cambio del tratado aplicable como consecuencia de la inscripción de un cambio en la titularidad	B.II.80
Petición de inscripción de un cambio en la titularidad	B.II.80
Formulario oficial	B.II.81
<i>Punto 1: Número del registro internacional</i>	B.II.81
<i>Punto 2: Titular</i>	B.II.81
<i>Punto 3: Nuevo titular</i>	B.II.82
<i>Punto 4: Derecho a la titularidad del nuevo titular</i>	B.II.82
<i>Punto 5: Nombramiento de un mandatario</i>	B.II.82
<i>Punto 6: Alcance del cambio en la titularidad</i>	B.II.83
<i>Punto 7: Indicaciones varias</i>	B.II.83

<i>Punto 8: Firma del titular o de su mandatario</i>	B.II.83
<i>Punto 9: Firma de la Oficina</i>	B.II.83
<i>Hoja de cálculo de tasas</i>	B.II.84
Petición irregular	B.II.84
Inscripción, notificación y publicación	B.II.85
Cambio parcial de titularidad	B.II.85
Fusión de registros internacionales como consecuencia de un cambio en la titularidad	B.II.85
Declaración de que un cambio en la titularidad no surte efecto	B.II.86
Correcciones en el Registro Internacional	B.II.87
Denegación resultante de una corrección	B.II.89
Imposibilidad de inscribir otros cambios en el Registro Internacional	B.II.89
RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL	B.II.90
Renovación tras una denegación o invalidación	B.II.90
Registros internacionales efectuados antes de la entrada en vigor del Reglamento Común	B.II.91
Procedimiento de renovación	B.II.92
Tasas de renovación	B.II.93
Tasas de renovación como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.95
Pago de tasas insuficiente	B.II.95
Inscripción de la renovación; notificación, certificado y publicación	B.II.96
Renovación complementaria	B.II.97
Omisión de renovar un registro	B.II.97
DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA	B.II.98
Cesación de los efectos durante el periodo de dependencia	B.II.98
Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base	B.II.99
Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos	B.II.100
Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia	B.II.103
División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base	B.II.104
Transformación	B.II.105
Transformación como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.106
HECHOS OCURRIDOS EN LAS PARTES CONTRATANTES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS REGISTROS INTERNACIONALES	B.II.106
Invalidación en una Parte Contratante designada	B.II.106
Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional	B.II.107
Licencias	B.II.108
Presentación de una petición	B.II.108
Petición irregular	B.II.110
Inscripción y notificación	B.II.110
Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos	B.II.111
Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante	B.II.111
Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia	B.II.112
Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional	B.II.112
Datos relativos a la reivindicación de antigüedad	B.II.114

CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS REGISTROS
INTERNACIONALES EN DETERMINADOS ESTADOS SUCESTORESB.II.115

CONDICIONES DE APERTURA, UTILIZACIÓN Y CIERRE DE UNA CUENTA
CORRIENTE EN LA OMPI

ÍNDICE TEMÁTICO

Alcance (de los productos y/o servicios): véase “Productos y servicios”

Ataque central: véase “Dependencia”

CAMBIO del tratado aplicable	A.02.26-31
Plazos relativos a la denegación.....	B.II.18.01-12
Tasas de renovación como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.78.01
Presentación de una petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.55.01-03
Transformación como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.89.01
CAMBIO en el nombre o en la dirección del mandatario	B.II.49.01-51.01
CAMBIO en el nombre o en la dirección del titular.....	B.II.47.01-48.13, 50.01-51.01
CAMBIO en la titularidad.....	B.II.60.01-69.05
Cambio del tratado como consecuencia del cambio en la titularidad.....	B.II.62.01
Cambio en la titularidad durante el período de dependencia: véase “Dependencia”	
Cambio parcial en la titularidad	B.II.67.01-02
Condiciones que han de cumplirse para ser el nuevo titular	B.II.61.01-07, 64.05-07
Declaración indicando que un cambio en la titularidad no surte efecto	B.II.69.01-05
Formulario	B.II.64.01-16
Fusión de registros internacionales como consecuencia de un cambio en la titularidad.....	B.II.68.01-04
Inscripción, Notificación y Publicación.....	B.II.66.01-02
Petición de inscripción	B.II.63.01-05
Peticiones irregulares	B.II.65.01-02
Cambio parcial en la titularidad: véase “Cambio en la titularidad”	
CANCELACIÓN	B.II.52.01-58.02
Presentación de una petición como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.55.01-03
Cesación de los efectos del registro/solicitud de base: véase “Dependencia”	
Cesión: véase “Cambio en la titularidad”	
Clasificación (de productos y servicios): véase “Productos y servicios”	
CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA.....	A.02.16-25
COMUNICACIONES con la Oficina Internacional	B.I.01.01-07.07
CONTINUACIÓN de los efectos en algunos de los Estados sucesores	B.II.102.01-05
CONTINUACIÓN de la tramitación	B.I.06bis.01-05
CONVERSIÓN de solicitud de marca de la Unión Europea	B.II.43.01-46.01
CORRECCIONES en el Registro Internacional	B.II.70.01-71.02
DECLARACIONES y NOTIFICACIONES de las Partes Contratantes	A.04.01-30
Continuación de los efectos en un Estado sucesor	A.04.29
Declaración de la intención de utilizar la marca.....	A.04.24-25
Declaración indicando que la inscripción de licencias no surte efectos	A.04.26-27
Efecto territorial.....	A.04.05-06
Limitación relativa a marcas existentes	A.04.07-08
Notificación de las decisiones derivadas de una denegación provisional de protección	A.04.12-15
Oficina común a varios Estados.....	A.04.02-04

Presentación de designaciones posteriores	A.04.22-23
Prórroga del plazo para notificar denegaciones.....	A.02.24, 04.09-11
Publicación de notificaciones y declaraciones	A.04.30
Recaudar y girar tasas.....	A.04.28
Tasas individuales	A.02.24, 04.16-21
DECLARACIÓN de concesión de la protección.....	B.II.26.01-27.02
Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional	B.II.26.01-06
Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional ..	B.II.27.01-02
DENEGACIÓN de la protección.....	B.II.17.01-31.01
Confirmación de la denegación provisional total.....	B.II.28.01
Contenido.....	B.II.19.02-05
Decisión ulterior	B.II.29.01-02
Declaraciones de concesión de la protección (tras una denegación provisional).....	B.II.27.01-02
Disposición definitiva relativa a la situación de la marca	B.II.25.01-31.01
Motivos	B.II.17.01-07
Inscripción y publicación	B.II.20.01-02
Irregularidades	B.II.21.01-09
Oposición.....	B.II.18.04, 18.07-08, 18.10, 19.05, 20.02
Plazos	B.II.18.01-12
Procedimiento.....	B.II.19.01-22.03
Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional	B.II.22.01-03
Situación provisional de la marca	B.II.24.01-05
DENUNCIA: Cambio del tratado como consecuencia de una.....	A.02.26.31
DEPENDENCIA	B.II.83.01-89.01
Cesación de los efectos de la solicitud o del registro de base	B.II.84.01-03
Cambio en la titularidad durante el período de dependencia	B.II.86.01
Dependencia y “ataque central”	B.II.83.01-06
DERECHO a utilizar el sistema de Madrid	A.02.04-06; B.II.07.17-21,33.01-04, 61.01-07, 64.05-07
DESIGNACIONES	B.II.07.63-74, 64.10-11
DESIGNACIÓN POSTERIOR	B.II.32.01-46.01
Denegación de protección	B.II.42.01
Designación posterior de la Unión Europea	B.II.43.01-46.01
Efecto	B.II.38.01-42.01
Fecha	B.II.38.01-07
Derecho a realizar una designación posterior.....	B.II.33.01-34.02
Formulario	B.II.37.01-37.22
Idioma	B.II.36.01-02
Inscripción, notificación y publicación.....	B.II.40.01-03
Irregularidades	B.II.39.01-06
Período de protección	B.II.41.01-02
Presentación.....	B.II.35.01-03
Dirección (cambio de): véase “Cambios”	
DIVISIÓN de la solicitud de base, del registro resultante de esa solicitud o del registro de base	B.II.87.01-06
Duración del registro internacional: véase “Renovación”	

EFFECTOS del registro internacional	B.II.11.01-13.02
Equivocación: véase “Correcciones”	
Errores: véase “Correcciones”	
Estados sucesores (continuación de los efectos): véase “Continuación”	
Expiración del registro internacional: véase “Renovación”	
Extractos del Registro Internacional: véase “Información”	
Fusión de registros internacionales como consecuencia de un cambio en la titularidad: véase “Cambio en la titularidad”	
Gaceta: véase “Información”	
IDIOMAS	B.I.07.01-07; B.II.06.01-02, 20.03-04, 36.01-02
INFORMACIÓN sobre registros internacionales	A.5.01-11.01
Base de datos electrónica	A.9.01-04
Estadísticas anuales	A.11.01
Extractos del Registro Internacional	A.10.01-03
Gaceta	A.7.01-05
ROMARIN	A.8.01-04
INVALIDACIÓN en una Parte Contratante designada	B.II.91.01-04
Irregularidades: véase “Solicitud”, “Cambio en la titularidad”, “Denegaciones”, “Designaciones posteriores”	
LICENCIAS	B.II.93.01-99.04
LIMITACIÓN	B.II.52.01-59.03
Declaración de que una limitación no surte efectos	B.II.59.01-59.03
Mandatarios: véase “Representación”	
MODIFICACIONES en el registro internacional	B.II.47.01-72.03
NO REIVINDICACIÓN de la protección de cualquier elemento de la marca	B.II.07.56-57
Nombre (cambio en el): véase “Cambios”	
Oficina de origen: véase “Solicitud”	
Oposición (denegación basada en una): véase “Denegación”	
Pago de tasas a la Oficina Internacional: véase “Tasas”	
PAÍSES MENOS ADELANTADOS , (reducción de las tasas)	A.04.31-32; B.I.08.15-16
B.II.07.90-91	
PLAZOS (cómputo de los)	B.I.05.01-06.03
Presentación de una solicitud internacional: véase “Solicitud”	
PRIORIDAD	B.II.07.31-36, 38.07
PRODUCTOS y servicios (alcance)	B.II.07.58-62, 37.10, 64.10-11
¿Quién puede presentar una solicitud de registro? Véase “Derecho a utilizar el sistema de Madrid” y “Solicitud”	

REGISTRO DE BASE O SOLICITUD DE BASE	B.II.07.27-30
REGISTRO (internacional).....	B.II.11.01-16.03
Contenido.....	B.II.14.01
Duración de la validez.....	B.II.13.01-02
Efecto del registro internacional	B.II.11.01-02
Fecha.....	B.II.12.01-02
Idioma	B.II.16.01-03
Publicación	B.II.15.01-04
Registro de la Marca.....	B.II.14.01-16.03
Reivindicación de prioridad: véase “Prioridad”	
RENOVACIÓN del registro internacional.....	B.II.73.01-82.03
Inscripción de la renovación, notificación, certificado y publicación	B.II.80.01-07
Omisión de renovar un registro.....	B.II.82.01-03
Procedimiento de renovación.....	B.II.76.01-81.01
Renovación complementaria.....	B.II.81.01
RENUNCIA	B.II.52.01-58.02
Presentación de una petición como consecuencia del cambio del tratado aplicable.....	B.II.55.01-03
REPRESENTACIÓN ante la Oficina Internacional..	B.I.09.01-12.08
B.II.07.22-26, 37.04-05, 64.08-09	
Requisitos (de la solicitud): véase “Solicitud”	
RESTRICCIÓN del derecho del titular a disponer del registro internacional	B.II.92.01-04
ROMARIN: véase “Información”	
 Situación de la marca en una Parte Contratante designada.....	B.II.23.01-31.01
SOLICITUD (internacional)	B.II.01.01-10.02
Derecho a presentar solicitudes.....	A.02.04-06, B.II.07.17-21
Formulario	B.II.07.01-96
Idioma	B.II.06.01-02
Irregularidades	B.II.09.01-27
Marca	B.II.07.37-57
Oficina de origen	B.II.02.01-08
Petición prematura de la solicitud internacional.....	B.II.08.01-07
Pluralidad de solicitantes.....	B.II.04.01-02
Presentación de una solicitud internacional.....	B.II.05.01-03
Registro de base o solicitud de base	B.II.01.01-02
Registro, Notificación y Publicación	B.II.10.01-02
Requisitos sustantivos	B.II.01.01-04.02
Tratado que rige la solicitud internacional	B.II.03.01-03
SUSTITUCIÓN del registro nacional/regional	B.II.100.01-07
 TASAS (pago a la Oficina Internacional).....	B.I.08.01-16, 12.08; B.II.07.83-96
.....	37.20-22, 64.16, 77.01-79.04
Tasas de renovación como consecuencia del cambio del tratado aplicable	B.II.78.01
Reducción de las tasas para los Países	
Menos Adelantados	A.04.31-32; B.I.08.15-16; B.II.07.90-91
Tasas individuales: véase “Tasas”	
Telefacsimil (fax): véase “Comunicaciones”	
Titularidad (cambio en la): véase “Cambio en la titularidad”	

Titularidad común: véase “Pluralidad de solicitantes” bajo “Solicitud” y “Condiciones que han de cumplirse para ser el nuevo titular” bajo “Cambio en la titularidad”

Transferencia de un registro internacional: véase “Cambio en la titularidad”

TRANSFORMACIÓN

 Como consecuencia del cambio del tratado aplicable B.II.89.01

 En una solicitud nacional/regional B.II.88.01-07

 De una solicitud de registro de marca comunitaria.....B.II.43.01-46.01

TRATADO aplicable..... A.02.16-25

Vencimiento del registro internacional: véase “Renovación”

ÍNDICE DE DISPOSICIONES

DEL ARREGLO Y DEL PROTOCOLO DE MADRID, DEL REGLAMENTO COMÚN Y DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

El texto completo del Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid, el Reglamento Común,
y las Instrucciones Administrativas está disponible en:
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/.

(A) Art 1.2)	B.II.05.01, 07.27	(P) Art 9sexies	B.II.18.05, 77.01
(A) Art 1.3)	B.II.02.02	(P) Art 9sexies.1)	A.02.17, 04.10
(P) Art 2.1)	B.II.07.27	(P) Art 9 sexies.1)b)	B.II.77.02
(P) Art 2.1)i)	B.II.02.03	(P) Art 9sexies.2)	A.02.25
(P) Art 2.1)ii)	B.II.02.03	(P) Art 14.1)a)	A.03.01
(P) Art 2.2)	B.II.02.03, 05.01	(P) Art 14.1)b)	A.03.03
Art 3.1)	B.II.07.28	(A) Art 14.2)	A.03.01; B.II.34.01
Art 3.3)	B.II.07.43, 07.47	(P) Art 14.2)	A.03.02
Art 3.4)	B.I.06.03; B.II.12.01	(A) Art 14.2)a)	A.03.02
(A) Art 3bis	A.04.05	(A) Art 14.2)f)	A.04.07
(P) Art 3bis	A.04.06; B.II.11.01	Art 14.3)	A.03.05
Art 3ter	B.II.11.01	Art 14.4)b)	A.03.05
Art 3ter.2)	B.II.32.01	(P) Art 14.5)	A.04.08; B.II.34.01
(A) Art 4.1)	B.II.09.04, 11.02, 17.06	(P) Art 16.5)	A.03.05
(P) Art 4.1)	B.II.11.02	(A) Art 17.5)	A.03.05
(P) Art 4.1)b)	B.II.09.04, 17.06		
Art 4.2)	B.II.07.31		
Art 4bis.1)	B.II.100.01	Regla 1.iii)	A.03.04
Art 4bis.2)	B.II.100.05	Regla 1.viii)	B.II.02.02, 03.01
Art 5.1)	B.II.17.01	Regla 1.ix)	B.II.02.03, 03.01
(A) Art 5.2)	B.II.18.02	Regla 1.x)	B.II.03.01
(P) Art 5.2)a)	B.II.18.02	Regla 1.xvii)	A.02.29, B.II.18.11
(P) Art 5.2)b)	A.04.09; B.II.18.03	Regla 1.xviii)	A.02.29; B.II.18.11
(P) Art 5.2)c)	A.04.09; B.II.18.04	Regla 1.xixbis)	B.II.91.04
(P) Art 5.2)d)	A.04.11	Regla 1.xxi)	B.II.60.03
Art 5.3)	B.II.22.01	Regla 1.xxv)	B.II.02.02-03
Art 5.6)	B.II.91.01	Regla 1.xxvi)	B.II.02.02-03
Art 5ter.1)	A.10.01	Regla 1.xxvii)	B.I.04.01
Art 5ter.3)	A.10.02	Regla Ibis	A.02.26; B.II.18.11, 55.01, 77.03, 78.01, 89.01
(A) Art 6.1)	B.II.13.02, 73.02	Regla Ibis.1)i)	A.02.27
(P) Art 6.1)	B.II.13.01, 73.01	Regla Ibis.1)ii)	A.02.27
Art 6.2)	B.II.83.06	Regla 3.1)a)	B.I.09.01
Art 6.3)	B.II.84.01, 86.01	Regla 3.1)c)	B.I.10.05
Art 6.4)	B.II.85.08	Regla 3.1)d)	B.I.10.05
(A) Art 7.1)	B.II.13.02, 73.02	Regla 3.2)a)	B.I.10.02; B.II.37.05, 44.03
(P) Art 7.1)	B.II.13.01, 73.01	Regla 3.2)b)	B.I.10.03
Art 7.2)	B.II.76.02	Regla 3.3)	B.I.11.04
(P) Art 7.3)	B.I.11.04; B.II.76.01	Regla 3.3)a)	B.I.10.06
(A) Art 7.4)	B.I.11.04; B.II.76.01	Regla 3.3)b)	B.I.10.07
(P) Art 7.4)	B.II.77.03	Regla 3.4)a)	B.I.11.01
(A) Art 7.5)	B.II.77.03	Regla 3.4)b)	B.I.11.02
Art 8.1)	B.II.05.01, 77.09	Regla 3.5)	B.I.11.03
(A) Art 8.2)	B.II.07.85	Regla 3.6)a)	B.I.12.01-02; B.II.64.09
(P) Art 8.7)	B.II.07.86, 78.01	Regla 3.6.b)	B.I.12.04
(P) Art 8.7)a)	A.04.16, 04.20	Regla 3.6.c)	B.I.12.05
(P) Art 8.7)b)	A.04.17	Regla 3.6.d)	B.I.12.05
(A) Art 9bis.1)	B.II.61.07		
Art 9quater	A.04.02		
(P) Art 9quinquies	B.II.88.01		

<i>Regla 3.6.e)</i>	B.I.12.07	<i>Regla 9.5)d)v)</i>	B.II.07.78
<i>Regla 4.1)</i>	B.I.05.02	<i>Regla 9.5)d)vi)</i>	B.II.07.78
<i>Regla 4.2)</i>	B.I.05.02	<i>Regla 9.5)e)</i>	B.II.07.79
<i>Regla 4.3)</i>	B.I.05.02	<i>Regla 9.5)f)</i>	B.II.07.73
<i>Regla 4.4)</i>	B.I.05.03	<i>Regla 9.5)g)i)</i>	B.II.07.70
<i>Regla 4.5)</i>	B.I.05.02	<i>Regla 9.5)g)ii)</i>	B.II.07.67
<i>Regla 5.1)</i>	B.I.06.01	<i>Regla 10)</i>	B.II.13.02, 73.02
<i>Regla 5.2)</i>	B.I.06.01	<i>Regla 11.1)a)</i>	B.II.08.02
<i>Regla 5.3)</i>	B.I.06.01-02	<i>Regla 11.1)b)</i>	B.II.08.03
<i>Regla 5.4)</i>	B.I.06.02	<i>Regla 11.1)c)</i>	B.II.08.03
<i>Regla 5.5)</i>	B.I.06.03	<i>Regla 11.2)a)</i>	B.II.09.22
<i>Regla 6.1)</i>	B.I.07.01; B.II.06.01	<i>Regla 11.2)b)</i>	B.II.09.23
<i>Regla 5bis)</i>	B.I.06bis.01-05; B.II. 07.87bis, 09.21bis, 09.23bis, 39.05bis, 50.03, 57.03, 65.03, 95.03, 102.02bis	<i>Regla 11.3)</i>	B.II.09.21
<i>Regla 6.2)</i>	B.II.20.03, 36.01, 54.06, 63.04, 85.04	<i>Regla 11.4)</i>	B.II.09.18, 12.04
<i>Regla 6.2)i)</i>	B.I.07.02, 85.04	<i>Regla 11.4)a)</i>	B.II.09.19
<i>Regla 6.2)ii)</i>	B.I.07.02	<i>Regla 11.4)a)</i>	B.II.09.19
<i>Regla 6.2)iii)</i>	B.I.07.03	<i>Regla 11.5)</i>	B.II.09.24
<i>Regla 6.2)iv)</i>	B.I.07.04; B.II.07.14	<i>Regla 11.6)a)</i>	B.II.09.26
<i>Regla 6.3)</i>	B.II.16.01, 20.03, 40.03, 66.02, 80.06	<i>Regla 11.6)b)</i>	B.II.09.26
<i>Regla 6.4)</i>	B.II.20.03	<i>Regla 11.6)c)</i>	B.II.09.27
<i>Regla 6.4)a)</i>	B.II.07.62, 16.02, 36.02	<i>Regla 11.7)</i>	B.II.05.02, 06.02
<i>Regla 6.4)b)</i>	B.II.07.49, 16.03	<i>Regla 12.1)a)</i>	B.II.09.04
<i>Regla 7.1)</i>	A.04.22	<i>Regla 12.1)b)</i>	B.II.09.05
<i>Regla 7.2)</i>	A.04.24; B.I.07.02	<i>Regla 12.2)</i>	B.II.09.07
<i>Regla 7.3)a)</i>	A.04.25	<i>Regla 12.3)</i>	B.II.09.08
<i>Regla 7.3)b)</i>	A.04.25	<i>Regla 12.4)</i>	B.II.09.09
<i>Regla 8)</i>	B.II.04.01, 07.78	<i>Regla 12.5)</i>	B.II.09.09
<i>Regla 9.2)a)</i>	B.II.07.01	<i>Regla 12.6)</i>	B.II.09.09
<i>Regla 9.2)b)</i>	B.II.07.75, 07.77, 07.80	<i>Regla 12.7)a)</i>	B.II.09.10
<i>Regla 9.4)a)iii)</i>	B.II.07.22	<i>Regla 12.7)b)</i>	B.II.09.10
<i>Regla 9.4)a)iv)</i>	B.II.07.32	<i>Regla 12.7)c)</i>	B.II.09.09
<i>Regla 9.4)a)v)</i>	B.II.07.37	<i>Regla 12.8)</i>	B.II.09.12
<i>Regla 9.4)a)vi)</i>	B.II.07.44	<i>Regla 12.9)</i>	B.II.09.13
<i>Regla 9.4)a)vii)</i>	B.II.07.43, 07.47	<i>Regla 13.1)</i>	B.II.09.14
<i>Regla 9.4)a)viibis)</i>	B.II.07.46	<i>Regla 13.2)a)</i>	B.II.09.15
<i>Regla 9.4)a)viii)</i>	B.II.07.51	<i>Regla 13.2)b)</i>	B.II.09.16
<i>Regla 9.4)a)ix)</i>	B.II.07.51	<i>Regla 14.1)</i>	B.II.10.01
<i>Regla 9.4)a)x)</i>	B.II.07.51	<i>Regla 14.2)</i>	B.II.14.01
<i>Regla 9.4)a)xi)</i>	B.II.07.53	<i>Regla 14.2)i)</i>	B.II.07.35-36
<i>Regla 9.4)a)xii)</i>	B.II.07.48	<i>Regla 15.1)</i>	B.II.12.03
<i>Regla 9.4)a)xiii)</i>	B.II.07.58	<i>Regla 15.2)</i>	B.II.12.06
<i>Regla 9.4)a)xiv)</i>	B.II.07.83	<i>Regla 16.1)b)</i>	B.II.18.07
<i>Regla 9.4)a)xv)</i>	B.II.07.63	<i>Regla 16.2)</i>	B.II.18.07, 20.02
<i>Regla 9.4)b)i)</i>	B.II.07.15	<i>Regla 17.1)</i>	B.II.19.01
<i>Regla 9.4)b)ii)</i>	B.II.07.15	<i>Regla 17.2)</i>	B.II.19.02
<i>Regla 9.4)b)iii)</i>	B.II.07.49	<i>Regla 17.2)v)</i>	B.I.07.02
<i>Regla 9.4)b)iv)</i>	B.II.07.47	<i>Regla 17.3)</i>	B.I.07.02; B.II.19.05
<i>Regla 9.4)b)v)</i>	B.II.07.56, 07.61	<i>Regla 17.4)</i>	B.II.20.01-02
<i>Regla 9.5)a)</i>	B.II.07.17, 07.28	<i>Regla 17.5)d)</i>	A.04.12
<i>Regla 9.5)b)</i>	B.II.07.18, 07.28-29	<i>Regla 17.5)e)</i>	A.04.15
<i>Regla 9.5)c)</i>	B.II.07.20	<i>Regla 18.1)</i>	A.02.29; B.II.18.11
<i>Regla 9.5)d)</i>	B.II.07.77	<i>Regla 18.1)a)</i>	B.II.21.02
<i>Regla 9.5)d)ii)</i>	B.II.07.78	<i>Regla 18.1)b)</i>	B.II.21.03
<i>Regla 9.5)d)iii)</i>	B.II.07.78	<i>Regla 18.1)c)</i>	B.II.21.04
<i>Regla 9.5)d)iv)</i>	B.II.07.78	<i>Regla 18.1)d)</i>	B.II.21.05
		<i>Regla 18.1)e)</i>	B.II.21.06
		<i>Regla 18.1)f)</i>	B.II.21.07
		<i>Regla 18.2)</i>	A.12.29; B.II.18.11, 21.02
		<i>Regla 18.2)c)</i>	B.II.21.03
		<i>Regla 18bis.1)a)</i>	B.II.24.01
		<i>Regla 18bis.1)b)</i>	B.II.24.02

<i>Regla 18bis.2)</i>	B.II.24.04	<i>Regla 24.6)b)</i>	B.I.06.03; B.II.38.02
<i>Regla 18ter</i>	B.II.25.01	<i>Regla 24.6)c)i)</i>	B.II.39.02
<i>Regla 18ter.1)</i>	B.II.26.01, 26.03	<i>Regla 24.6)c)ii)</i>	B.II.39.03
<i>Regla 18ter.2)</i>	B.II.27.01	<i>Regla 24.6)d)</i>	B.II.38.06
<i>Regla 18ter.2)i)</i>	B.II.27.01	<i>Regla 24.6)e)</i>	B.II.46.01
<i>Regla 18ter.2)ii)</i>	B.II.27.01	<i>Regla 24.7)a)</i>	B.II.43.03
<i>Regla 18ter.3)</i>	B.II.28.01	<i>Regla 24.7)b)</i>	B.II.44.02
<i>Regla 18ter.4)</i>	B.II.29.01	<i>Regla 24.8)</i>	B.II.40.01
<i>Regla 18ter.5)</i>	B.II.30.01	<i>Regla 24.9)</i>	B.II.42.01
<i>Regla 19)</i>	B.II.91.03	<i>Regla 24.10)</i>	B.II.35.03
<i>Regla 19.1)</i>	B.II.74.02	<i>Regla 25.1)a)</i>	B.II.54.01
<i>Regla 19.1)vi)</i>	B.II.91.04	<i>Regla 25.1)a)i)</i>	B.II.63.01
<i>Regla 20.1)</i>	B.II.92.01	<i>Regla 25.1)a)iv)</i>	B.II.47.01
<i>Regla 20.2)</i>	B.II.92.03	<i>Regla 25.1)b)</i>	B.II.47.02, 54.04, 63.02
<i>Regla 20.3)</i>	B.II.92.04	<i>Regla 25.1)c)</i>	A.02.30; B.II.48.10, 48.12, 54.02-03, 55.02, 56.13
<i>Regla 20bis.1)</i>	B.II.94.01		
<i>Regla 20bis.1)b)</i>	B.II.94.03	<i>Regla 25.1)d)</i>	B.II.56.11, 64.13, 64.15
<i>Regla 20bis.1)c)</i>	B.II.94.05	<i>Regla 25.2)a)iii)</i>	B.II.64.04
<i>Regla 20bis.2)a)</i>	B.II.95.01	<i>Regla 25.2)a)iv)</i>	B.II.61.02, 64.05
<i>Regla 20bis.2)b)</i>	B.II.95.02	<i>Regla 25.2)a)v)</i>	B.II.64.07
<i>Regla 20bis.3)</i>	B.I.06bis.05; B.II.95.03, 96.01	<i>Regla 25.2)b)</i>	B.II.64.12
<i>Regla 20bis.4)</i>	B.II.99.01	<i>Regla 25.3)</i>	B.II.61.03
<i>Regla 20bis.5)</i>	B.II.97.01	<i>Regla 25.4)</i>	B.II.61.05
<i>Regla 20bis.6)a)</i>	A.04.26; B.II.98.01	<i>Regla 26)</i>	B.II.50.01, 57.01, 65.01
<i>Regla 20bis.6)b)</i>	A.04.27; B.II.98.02	<i>Regla 26.3)</i>	B.II.54.05
<i>Regla 21)</i>	B.II.100.07	<i>Regla 27.1)a)</i>	B.II.51.01, 58.01, 66.01
<i>Regla 21bis.1)</i>	B.II.101.01	<i>Regla 27.1)b)</i>	B.II.51.01, 58.02, 66.02
<i>Regla 21bis.2)</i>	B.II.101.02	<i>Regla 27.3)</i>	B.II.68.01
<i>Regla 21bis.3)</i>	B.II.101.03	<i>Regla 27.1)c)</i>	B.I.06bis.05; B.II.50.03, 57.03, 65.03
<i>Regla 21bis.4)</i>	B.II.101.04		
<i>Regla 22.1)a)</i>	B.II.85.01-02	<i>Regla 27.4)a)</i>	B.II.69.02, 69.05
<i>Regla 22.1)a)iv)</i>	B.II.85.03	<i>Regla 27.4)b)</i>	B.II.69.02
<i>Regla 22.1)b)</i>	B.II.85.06	<i>Regla 27.4)c)</i>	B.II.69.02
<i>Regla 22.1)c)</i>	B.II.85.07	<i>Regla 27.4)d)</i>	B.II.69.04
<i>Regla 22.2)</i>	B.II.85.10	<i>Regla 27.4)e)</i>	B.II.69.03-04
<i>Regla 23)</i>	B.II.87.01	<i>Regla 27.5)a)</i>	B.II.59.01
<i>Regla 23.1)</i>	B.II.87.02	<i>Regla 27.5)b)</i>	B.II.59.01
<i>Regla 23.3)</i>	B.II.87.03	<i>Regla 27.5)c)</i>	B.II.59.01
<i>Regla 24.1)a)</i>	B.II.33.01	<i>Regla 27.5)d)</i>	B.II.59.03
<i>Regla 24.1)b)</i>	B.II.33.03	<i>Regla 27.5)e)</i>	B.II.59.02-03
<i>Regla 24.1)c)</i>	B.II.33.03	<i>Regla 28.1)</i>	B.II.70.01
<i>Regla 24.2)a)</i>	B.II.35.01	<i>Regla 28.2)</i>	B.II.70.04
		<i>Regla 28.3)</i>	B.II.71.01
<i>Regla 24.2)a)ii)</i>	B.II.35.01	<i>Regla 28.4)</i>	B.II.70.03
<i>Regla 24.2)a)iii)</i>	B.II.45.01	<i>Regla 29)</i>	B.II.76.01
<i>Regla 24.2)b)</i>	B.II.37.01, 37.16, 37.18	<i>Regla 30)</i>	B.I.03.06
<i>Regla 24.3)a)i)</i>	B.II.37.02	<i>Regla 30.1)</i>	B.II.77.01-02
<i>Regla 24.3)a)ii)</i>	B.II.37.03	<i>Regla 30.2)a)</i>	B.II.76.03
<i>Regla 24.3)a)iii)</i>	B.II.37.06	<i>Regla 30.2)b)</i>	B.II.74.01
<i>Regla 24.3)a)iv)</i>	B.II.37.10	<i>Regla 30.2)c)</i>	B.II.74.02
<i>Regla 24.3)a)vi)</i>	B.II.37.18	<i>Regla 30.2)d)</i>	B.II.74.01, 74.01bis, 76.03
<i>Regla 24.3)b)</i>	B.II.37.08	<i>Regla 30.2)e)</i>	B.II.76.03
<i>Regla 24.3)c)</i>	B.II.37.11	<i>Regla 30.3)</i>	B.I.11.04
<i>Regla 24.3)c)iii)</i>	B.II.37.09	<i>Regla 30.3)a)</i>	B.II.79.01
<i>Regla 24.3)d)</i>	B.II.37.19	<i>Regla 30.3)b)</i>	B.II.79.02
<i>Regla 24.4)</i>	B.II.37.20	<i>Regla 30.3)c)</i>	B.II.79.03
<i>Regla 24.5)a)</i>	B.II.39.01	<i>Regla 30.4)</i>	B.II.13.02, 73.02
<i>Regla 24.5)b)</i>	B.II.39.04	<i>Regla 31.1)</i>	B.II.80.01
<i>Regla 24.5)c)</i>	B.II.39.06	<i>Regla 31.2)</i>	B.II.41.01, 80.02
<i>Regla 24.6)a)</i>	B.II.38.01	<i>Regla 31.3)</i>	B.II.80.03

<i>Regla 31.4)a)</i>	B.II.82.02	<i>Instrucción 6.a)</i>	B.I.04.04; B.II.35.02
<i>Regla 31.4)b)</i>	B.II.80.04	<i>Instrucción 6b)</i>	B.I.02.04; B.II.35.02
<i>Regla 32.1)</i>	A.07.01	<i>Instrucción 7</i>	B.I.02.03, 03.09; B.II.07.76, 07.80, 35.02
<i>Regla 32.1)a)i)</i>	B.II.10.02, 15.01	<i>Instrucción 8</i>	B.I.02.01, 02.05, 02.07; B.II.35.02
<i>Regla 32.1)a)ii)</i>	B.II.18.07	<i>Instrucción 9.a)</i>	B.I.02.06; B.II.07.41, 35.02
<i>Regla 32.1)a)iii)</i>	B.II.20.01, 30.01	<i>Instrucción 9.b)</i>	B.II.07.41, 35.02
<i>Regla 32.1)a)iv)</i>	B.II.80.05	<i>Instrucción 10</i>	B.II.35.02
<i>Regla 32.1)a)v)</i>	B.II.40.02	<i>Instrucción 11</i>	B.I.02.01-02
<i>Regla 32.1)a)vii)</i>	B.II.51.01, 58.01, 66.02	<i>Instrucción 11.a)i)</i>	B.I.03.01; B.II.35.02
<i>Regla 32.1)a)viii)</i>	B.II.58.01, 85.11	<i>Instrucción 11.a)ii)</i>	B.I.03.03; B.II.07.76, 35.02
<i>Regla 32.1)a)ix)</i>	B.II.70.04	<i>Instrucción 11.b)</i>	B.I.03.04
<i>Regla 32.1)a)x)</i>	B.II.91.03	<i>Instrucción 11.c)</i>	B.I.03.05
<i>Regla 32.1)a)xi)</i>	B.II.69.04, 85.11, 87.04, 92.04, 100.07, 101.04	<i>Instrucción 12.a)</i>	B.II.07.08
<i>Regla 32.1)a)xii)</i>	B.II.82.02	<i>Instrucción 12.b)</i>	B.II.07.08
<i>Regla 32.1)b)</i>	B.II.15.02	<i>Instrucción 12.c)</i>	B.II.07.08
<i>Regla 32.1)c)</i>	B.II.15.03	<i>Instrucción 12.d)</i>	B.II.07.09, 07.22
<i>Regla 32.2)</i>	A.04.30, 07.02	<i>Instrucción 14</i>	B.II.18.06
<i>Regla 32.2)i)</i>	B.II.98.03	<i>Instrucción 16</i>	B.II.67.01
<i>Regla 32.2)iv)</i>	B.I.08.03	<i>Instrucción 17</i>	B.II.68.04
<i>Regla 32.2)v)</i>	B.I.05.03	<i>Instrucción 18</i>	B.II.69.04
<i>Regla 33.1)</i>	A.09.01; B.II.15.04	<i>Instrucción 19</i>	B.I.08.05
<i>Regla 33.2)</i>	A.09.02; B.II.15.04		
<i>Regla 33.3)</i>	A.09.02, 09.03, 09.04		
<i>Regla 34.2)</i>	A.04.28		
<i>Regla 34.2)a)</i>	B.I.08.02		
<i>Regla 34.2)b)</i>	B.I.08.03		
<i>Regla 34.3)</i>	B.II.07.87, 26.05, 27.02		
<i>Regla 34.3)a)</i>	A.04.18		
<i>Regla 34.5)</i>	B.I.08.08		
<i>Regla 34.6)</i>	B.I.08.10		
<i>Regla 34.7)a)</i>	B.I.08.11		
<i>Regla 34.7)b)</i>	B.I.08.12		
<i>Regla 34.7)d)</i>	B.I.08.13; B.II.77.06		
<i>Regla 34.7)e)</i>	B.I.08.14		
<i>Regla 35.1)</i>	A.04.28; B.I.08.04		
<i>Regla 36.i)</i>	B.I.12.08; B.II.49.01		
<i>Regla 36.ii)</i>	B.II.48.07		
<i>Regla 36.iii)</i>	B.II.56.15		
<i>Regla 36.iv)</i>	B.II.56.15		
<i>Regla 39</i>	A.04.29; B.I.03.06; B.II.102.01		
<i>Regla 39.1)</i>	B.II.102.02		
<i>Regla 39.3)</i>	B.II.102.04		
<i>Regla 39.4)</i>	B.II.102.05		
<i>Regla 40.2)c)</i>	B.II.75.01		
<i>Regla 40.3)</i>	B.II.75.02		
<i>Regla 40.3)a)</i>	B.II.41.02		
<i>Regla 40.4)</i>	B.I.07.05; B.II.20.04, 54.06, 63.04, 80.06, 85.04		
<i>Instrucción 2</i>	B.II.07.03-04		
<i>Instrucción 3</i>	B.II.37.01		
<i>Instrucción 3.a)</i>	B.II.44.01		
<i>Instrucción 4</i>	B.II.47.01, 54.01, 63.01		
<i>Instrucción 4.f)</i>	B.II.94.03		
<i>Instrucción 4.j)</i>	B.II.07.71		
<i>Instrucción 5.a)</i>	B.II.49.01		
<i>Instrucción 6</i>	B.I.02.01, 02.03; B.II.35.02		

PARTE A

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

01.01 La presente Guía se aplica tanto al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, llamado en adelante “el Arreglo de Madrid” o “el Arreglo” (que se concluyó en 1891 y entró en vigor en 1892), como al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, llamado en adelante “el Protocolo de Madrid” o “el Protocolo” (que se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de diciembre de 1995, y comenzó a aplicarse el 1 de abril de 1996). Ambos tratados se adoptaron en conferencias diplomáticas celebradas en Madrid (España) y son conocidos conjuntamente como “el sistema de Madrid”.

01.02 Las modalidades de aplicación de estos tratados se rigen por dos textos, a saber: el Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo (llamado en adelante “el Reglamento Común” o “el Reglamento”) y las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de Madrid y del Protocolo (llamadas en adelante “las Instrucciones Administrativas”).

01.03 La Guía está dividida en dos partes. La *Parte A* contiene una breve introducción general al sistema de Madrid. Incluye explicaciones sobre las modalidades de adhesión de un Estado (u organización intergubernamental que administre su propio sistema de registro de marcas) a la Unión de Madrid, así como los textos de las distintas declaraciones y notificaciones posibles en virtud del Arreglo, del Protocolo o del Reglamento Común. La *Parte B* trata de los procedimientos y está dividida en dos capítulos. El *Capítulo I* trata de cuestiones de procedimiento de orden general, como las modalidades de comunicación con la Oficina Internacional, el cómputo de los plazos o el régimen lingüístico. Por último, en el *Capítulo II* se describe el procedimiento para el registro internacional, así como otros procedimientos que pueden referirse a un registro internacional (por ejemplo, las designaciones posteriores o la inscripción de un cambio de titularidad en el Registro Internacional).

01.04 En la medida de lo posible, se indican en el margen izquierdo las disposiciones del Arreglo, del Protocolo, del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas relacionadas con un párrafo concreto de la Guía.

01.05 Las disposiciones indicadas en el margen izquierdo se expresan de la siguiente manera:

- “*A Artículo xx*” se refiere a un artículo del Arreglo;
- “*P Artículo xx*” se refiere a un artículo del Protocolo;

– “*Artículo xx*” se refiere tanto a un artículo del Arreglo como a un artículo del Protocolo;

– “*Regla xx*” se refiere a una regla del Reglamento;

– “*Instrucción xx*” se refiere a una instrucción administrativa.

01.06 Al igual que en el Arreglo, en el Protocolo y en el Reglamento, en la presente Guía el término “marca” debe entenderse tanto por marca de producto como por marca de servicio.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE MADRID

El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid

02.01 El Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (denominada en lo sucesivo “la Oficina Internacional”), en Ginebra, Suiza.

02.02 Las Partes Contratantes del Arreglo y las Partes Contratantes del Protocolo constituyen en su conjunto la Unión de Madrid, que es una Unión particular en el sentido del Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Para mayores detalles sobre los miembros de la Unión y el sentido de la expresión “Parte Contratante”, véanse los párrafos A.03.01 a 04.06).

02.03 Todo miembro de la Unión de Madrid es también miembro de la Asamblea de la Unión. Entre las tareas más importantes de la Asamblea figuran la adopción del programa y del presupuesto de la Unión, y la adopción y modificación del reglamento de ejecución, incluyendo el establecimiento de tasas relacionadas con el uso del sistema de Madrid.

¿Quiénes pueden usar el sistema?

02.04 Solamente pueden usar el sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial efectivo en un país miembro del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, o que estén domiciliadas o sean nacionales de uno de esos países. Asimismo, las personas que posean un establecimiento con tales características o estén domiciliadas en el territorio de una organización intergubernamental miembro del Protocolo, o que sean nacionales de un Estado miembro de tal organización también pueden usar el sistema de Madrid.

02.05 Por “Oficina de origen” se entiende la Oficina de la Parte Contratante respecto de la cual una persona física o jurídica cumple con uno o varios de los requisitos antes mencionados. Una marca puede ser objeto de registro internacional si ha sido previamente registrada o si se ha solicitado su registro en la Oficina de origen. Ahora bien, si la solicitud internacional se rige exclusivamente o parcialmente por el Arreglo, la marca sólo puede ser objeto de registro internacional si ha sido previamente registrada en la Oficina de origen.

02.06 En una solicitud de registro internacional se debe designar una o varias Partes Contratantes en la que la marca ha de ser protegida. En ningún caso se podrá designar a la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Posteriormente se podrán designar otras Partes Contratantes. Una Parte Contratante podrá ser designada siempre y cuando dicha Parte Contratante y la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sean miembros del mismo tratado (del Arreglo o del Protocolo). Una persona o entidad que no tenga el vínculo necesario con un miembro de la Unión de Madrid (establecimiento, domicilio o nacionalidad) no puede usar el sistema de Madrid relativo al Registro Internacional. Asimismo, el sistema de Madrid tampoco puede usarse para proteger una marca fuera de la Unión de Madrid.

Breve descripción del sistema

02.07 Las solicitudes de registro internacional deben ser presentadas a la Oficina Internacional por medio de la Oficina de origen. Si la solicitud internacional cumple con los requisitos exigibles, la marca es inscrita en el Registro Internacional y es publicada en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

02.08 La Oficina Internacional notifica a cada Parte Contratante en la que se ha solicitado protección, ya sea en la solicitud internacional o posteriormente. A partir de la fecha del registro internacional o de la designación posterior, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas tendrá el mismo valor que si dicha marca hubiera sido registrada directamente en las Oficinas de esas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante designada tiene derecho a denegar la protección dentro del plazo indicado en el Arreglo o en el Protocolo. Si no se notifica dicha denegación a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, la protección de la marca en cada Parte Contratante designada tendrá el mismo valor que si hubiera sido registrada en la Oficina de dicha Parte Contratante. Una Parte Contratante dispone generalmente de un año para notificar una denegación. Sin embargo, en virtud del Protocolo, una Parte Contratante puede declarar que este plazo será de 18 meses (con posibilidad de prórroga si la denegación se basa en una oposición).

02.09 Durante un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, este registro queda en situación de dependencia respecto de la solicitud presentada o del registro de marca efectuado en la Oficina de origen. En la medida en que el registro de base deje de estar vigente durante ese período de cinco años, ya sea por decisión de cancelación por parte de la Oficina de origen o de un tribunal, o bien por cancelación voluntaria o por falta de renovación, el registro internacional deja de surtir efectos. Asimismo, cuando el registro internacional se base en una solicitud presentada en la Oficina de origen, ese registro dejará de surtir efecto en la medida en que dicha solicitud haya sido objeto de denegación o de retiro, durante el mencionado período de cinco años, o si el registro resultante de esa solicitud dejara de surtir efecto en el mismo período. En esos casos, la Oficina Internacional, a petición de la Oficina de origen, cancela el registro internacional. Al término de ese período de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente del registro de base o de la solicitud de base.

02.10 Un registro internacional puede mantenerse vigente indefinidamente mediante el pago, cada 10 años, de las tasas establecidas.

Ventajas del sistema

02.11 El registro internacional presenta varias ventajas para el titular del registro de marca. Tras haber registrado la marca o presentado una solicitud de registro en la Oficina de origen, el propietario de la marca solamente tendrá que presentar una única solicitud en un solo idioma (español, francés o inglés), y pagar tasas ante una sola administración, en vez de presentar solicitudes en varios idiomas en las Oficinas de marcas de las distintas Partes Contratantes, y de pagar una tasa distinta para cada una de ellas.

02.12 Otra ventaja importante para los titulares de registros de marcas es que toda modificación posterior al registro internacional, como por ejemplo el cambio de nombre o de domicilio del titular del registro, el cambio (parcial o total) de titularidad, o la limitación de la lista de productos y servicios respecto de todas o de algunas Partes Contratantes designadas, puede inscribirse y surtir efecto mediante el cumplimiento de una sola formalidad ante la Oficina Internacional, y el pago de una sola tasa.

02.13 En resumen, las principales ventajas para los propietarios de marcas residen en la simplicidad del sistema de registro internacional y en el ahorro que supone obtener y mantener la protección de sus marcas en el extranjero mediante este sistema.

02.14 El registro internacional presenta también ventajas para las Oficinas de marcas. Por ejemplo, dichas Oficinas no necesitan verificar el cumplimiento de los requisitos formales, clasificar los productos o servicios, ni publicar las marcas. Además, la Oficina Internacional transfiere a las Partes Contratantes en las que el solicitante desea proteger su marca, una parte de las tasas percibidas. Asimismo, si el Registro Internacional de Marcas registra un superávit al cierre de sus cuentas bienales, los beneficios se reparten entre las Partes Contratantes.

Comparación entre el Arreglo y el Protocolo

02.15 El Protocolo de Madrid fue adoptado en 1989 con el propósito de introducir en el sistema de registro internacional de marcas nuevas disposiciones destinadas a subsanar varias dificultades que impedían la adhesión de ciertos países al Arreglo de Madrid. En comparación con el Arreglo de Madrid, el Protocolo aporta principalmente las siguientes innovaciones:

- el solicitante puede basar su solicitud de registro internacional en una solicitud presentada en una Oficina de origen; en cambio, el Arreglo requiere que la solicitud internacional se base en un registro efectuado en la Oficina de origen;

- toda Parte Contratante en la que el solicitante reivindique protección puede optar por un período de 18 meses (en vez de un año), e incluso un plazo más largo en caso de oposición, para declarar que no se puede conceder protección a la marca en su territorio;

- la Oficina de cada Parte Contratante puede percibir tasas más elevadas que las fijadas conforme al Arreglo de Madrid;

- un registro internacional que es objeto de cancelación, a petición de la Oficina de origen, por ejemplo por denegación de la solicitud de base o invalidación del registro de base durante los cinco años siguientes al registro internacional, puede transformarse en solicitudes nacionales (o regionales) en cada una de las Partes Contratantes en que el registro internacional surtió efecto; de este modo, cada una de esas solicitudes se beneficiará de la fecha de dicho registro internacional y, de ser el caso, de su fecha de prioridad (posibilidad que no existe en el Arreglo de Madrid).

Tratado aplicable

02.16 El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid son dos tratados independientes pero paralelos para los cuales la calidad de Parte Contratante se adquiere por separado, (un Estado puede ser parte en uno de estos tratados, o en ambos). En consecuencia, hasta que todos los países que son parte en el Arreglo de Madrid no se hayan adherido al Protocolo, los miembros de la Unión de Madrid se dividirán en tres grupos, a saber: los Estados que son solamente parte en el Arreglo; los Estados y organizaciones que son solamente parte en el Protocolo; y los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. En este contexto, resultará necesario determinar cuál es el tratado aplicable en las relaciones entre los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo.

- a) Antes del 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia

P Article 9sexies.1) 02.17 Antes del 1 de septiembre de 2008, en el párrafo 1) del Artículo 9*sexies* del Protocolo, conocido como “cláusula de salvaguardia”, se establecía que a los efectos de un determinado registro o solicitud internacional, si la Oficina de origen

o la Oficina de la Parte Contratante del titular era la Oficina de un Estado parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de la Parte Contratante obligada por ambos tratados se regía por el Arreglo y no por el Protocolo.

02.18 Considerérese el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados: la designación (en el momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo se hubiera regido por el Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada únicamente por el Arreglo se hubiera regido por el Arreglo y, como consecuencia de la aplicación de la cláusula de salvaguardia, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se hubiera regido por el Arreglo. (Considerado globalmente, un registro internacional de estas características se hubiera regido tanto por el Arreglo como por el Protocolo).

02.19 En la versión original del párrafo 2) del Artículo 9*sexies*, en vigor antes del 1 de septiembre de 2008, se estipulaba que la Asamblea de la Unión de Madrid podía, por mayoría de tres cuartos, derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia tras el vencimiento del plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del Protocolo, pero no antes del vencimiento del plazo de cinco años a partir de la fecha en la que la mayoría de los Estados miembros del Arreglo sean parte en el Protocolo. Habiéndose satisfecho esas condiciones, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó en noviembre de 2007 una modificación del Artículo 9*sexies* consistente en la derogación de la cláusula de salvaguardia, acompañada no obstante de una disposición adicional mediante la que se deja de lado la aplicación de determinadas declaraciones en las relaciones mutuas entre las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.21 a 02.25).

02.20 La modificación del Artículo 9*sexies* entró en vigor el 1 de septiembre de 2008.

b) Desde el 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Protocolo

02.21 Desde el 1 de septiembre de 2008, el párrafo 1)a) del Artículo 9*sexies* del Protocolo contiene una nueva disposición que determina las relaciones mutuas de las Partes Contratantes que hayan firmado ambos tratados. En esta nueva disposición se estipula que, con respecto a una determinada solicitud o registro internacional, cuando la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se regirá por el Protocolo y no por el Arreglo, que es lo contrario de la situación descrita en el párrafo A.02.17.

02.22 Considerérese el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados, la designación (en el momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo se seguirá rigiendo, naturalmente, por el Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada

sólo por el Arreglo se seguirá rigiendo asimismo por el Arreglo, pero en cambio, en virtud del nuevo párrafo 1)a) del Artículo 9sexies, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se regirá por el Protocolo y no por el Arreglo.

02.23 El párrafo 1)a) del Artículo 9sexies modificado se acompaña de un párrafo 1)b) que deja sin efecto una declaración formulada en virtud del párrafo 2)b) del Artículo 5, el párrafo 2)c) del Artículo 5 (que prevén un período de denegación más largo) y el párrafo 7 del Artículo 8 (que prevé la aplicación de tasas individuales de designación) del Protocolo, en las relaciones mutuas entre Estados obligados por ambos tratados.

02.24 Esto significa que en el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados, la designación (en el momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte Contratante obligada por ambos tratados, se regirá efectivamente por el Protocolo y no por el Arreglo, pero seguirá sometida al régimen ordinario del párrafo 2)a) del Artículo 5 y los párrafos 1 del Artículo 7 y 2 del Artículo 8 del Protocolo, que establecen un plazo de un año para la notificación de una denegación provisional y el pago de tasas suplementarias y de complementos de tasa, aunque la Parte Contratante designada haya declarado un plazo más largo para notificar una denegación provisional o haya declarado que desea cobrar tasas individuales.

P Artículo 9sexies.2) 02.25 En el párrafo 2) del Artículo 9sexies se estipula que la Asamblea de la Unión de Madrid examinará la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies después de un período de tres años contados a partir del 1 de septiembre de 2008. Tras este examen, la Asamblea podrá revocarlo o limitar su aplicación, por mayoría de tres cuartos.

Cambio del tratado aplicable a la designación inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo

Regla Ibis 02.26 En algunos casos es posible que cambie el tratado aplicable a la designación ya *inscrita* de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Por lo general, esto será consecuencia de un caso concreto de cambio en la titularidad (véase el párrafo B.II.62.01) o, de manera más excepcional, de la denuncia del Arreglo de Madrid por una Parte Contratante (como en el caso de Uzbekistán, por ejemplo, que denunció el Arreglo de Madrid con efecto a partir del 1 de enero de 2008). También, y esto es más importante, desde el 1 de septiembre de 2008, fecha de entrada en vigor de la derogación de la cláusula de salvaguardia (véanse los párrafos A.02.16 a 02.25), todas las designaciones que antes se regían por el Arreglo, en virtud precisamente de la cláusula de salvaguardia (designaciones de Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo y registradas en nombre de titulares igualmente reconocidos en virtud de ambos tratados) se regirán por el Protocolo.

Regla 1bis.1)i) y ii) 02.27 La primera condición para que tenga lugar el cambio del tratado aplicable con respecto a una determinada designación inscrita es que el tratado aplicable originalmente deje de aplicarse en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante designada. En segundo lugar, es necesario 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.

02.28 Siempre y cuando se satisfaga la segunda condición, el cambio del tratado aplicable tiene lugar en el momento en que deja de aplicarse el tratado aplicable originalmente, y la identidad del tratado que rige la designación, como consecuencia del cambio del tratado aplicable, quedará reflejada en los datos accesibles a las Oficinas y a terceros.

Regla 18.1) y 2) 02.29 En lo concerniente al plazo de denegación, cabe observar que el cambio del tratado aplicable a una designación no influye en el período en cuestión, aunque ese plazo no haya vencido todavía. Esto se deriva del hecho de que la aplicación del párrafo 1) y del párrafo 2) de la Regla 18 del Reglamento Común (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*”. En virtud de la Regla 1.xvii) y xviii), estos términos se definen a su vez como *peticiones* de extensión de la protección. Por lo tanto, el plazo de denegación queda determinado mediante referencia a la situación pertinente en el momento de la presentación y no resulta afectado por ningún cambio posterior del tratado aplicable. Sin embargo, téngase presente que en ese caso las designaciones pendientes se seguirán tramitando de conformidad con el tratado en virtud del cual se hayan efectuado, antes de transformarse en designaciones que se rigen por el otro tratado.

*Regla 1.xvii)
y xviii)*

Regla 25.1)c) 02.30 Cabe recordar que, de conformidad con la Regla 25.1)c), la petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación que afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo deberá ser presentada a la Oficina Internacional por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular (véanse los párrafos B.II.54.02 y 54.03). Sin embargo, cabe observar que en el texto de la Regla 25.1)c) se especifica además que este criterio será considerado a partir de la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional. Por lo tanto, el cambio del tratado aplicable no tendrá ninguna consecuencia en las peticiones de cancelación o de renuncia que hayan sido presentadas y estén siendo tramitadas por la Oficina Internacional.

02.31 Por lo tanto, la única consecuencia posible para los titulares como consecuencia del cambio del tratado aplicable será la cuantía de las tasas de renovación (por supuesto, en función de si se ha realizado una declaración sobre tasas individuales) y la posibilidad de transformación, que se contempla únicamente en el Protocolo.

CÓMO ADHERIRSE AL ARREGLO O AL PROTOCOLO

- A Artículo 14.2)* 03.01 Todo Estado que sea miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede adherirse al Arreglo o al Protocolo, o a ambos tratados.
- P Artículo 14.1)a)*
- P Artículo 14.2)* 03.02 Todo Estado que haya ratificado el Protocolo (que estuvo abierto a firma hasta finales de 1989) puede adherirse a éste mediante depósito de un instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación (en adelante llamado “instrumento de ratificación”), o adherirse al Arreglo o al Protocolo depositando un instrumento de adhesión.
- A Artículo 14.2)a)*
- P Artículo 14.1)b)* 03.03 Mediante depósito de un instrumento de adhesión, una organización intergubernamental puede adherirse al Protocolo (pero no al Arreglo), siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
- que al menos uno de sus Estados miembros sea parte en el Convenio de París; y
 - que la organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en su territorio (siempre que dicha organización no sea objeto de una notificación en virtud del Artículo 9^{quater} del Protocolo (véanse los párrafos A.04.02 a 04.04).
- Regla 1.iii)* 03.04 Se entiende por “Parte Contratante” todo país que sea parte en el Arreglo o todo Estado u organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo.
- Artículo 14.3)* 03.05 Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben ser depositados ante el Director General de la OMPI (en adelante llamado “el Director General”). El Director General notificará a todas las Partes Contratantes el depósito de los instrumentos de ratificación del tratado en el que son parte (el Arreglo o el Protocolo), o de adhesión al mismo, así como cualquier declaración incluida en dichos instrumentos. Respecto de cualquier Parte Contratante, tanto el Arreglo como el Protocolo entrarán en vigor tres meses después de la fecha en que su ratificación o adhesión haya sido notificada por el Director General, a menos que, en el caso del Arreglo, se indique una fecha posterior en el instrumento de adhesión.
- A Artículo 17.5)*
- P Artículo 16.5)*
- Artículo 14.4)b)*

DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES CONTRATANTES

04.01 Tanto el Arreglo como el Protocolo y el Reglamento ofrecen la posibilidad de que las Partes Contratantes hagan declaraciones y notificaciones en lo que se refiere al funcionamiento del sistema de registro internacional.

Oficina común de varios Estados Contratantes

Artículo 9quater 04.02 Un conjunto de Estados que sean parte en el Arreglo o en el Protocolo, y que hayan acordado uniformar sus legislaciones en materia de marcas, pueden notificar al Director General que las Oficinas nacionales para el registro de marcas de cada uno de ellos serán remplazadas por una Oficina común, y que la totalidad de sus territorios deberá ser considerada como un solo Estado en lo que se refiere al Arreglo o al Protocolo. En el caso del Arreglo, dicha notificación surtirá efecto seis meses después de que el Director General la haya comunicado a las demás Partes Contratantes, mientras que en el caso del Protocolo surtirá efecto tres meses después de dicha comunicación del Director General.

04.03 Una vez comunicada esa notificación, la Oficina en cuestión ya no será considerada como la Oficina de una organización intergubernamental (véase el párrafo A.03.03), pues son los Estados respectivos, y no la Oficina común o la organización en virtud de la cual estuviese constituida, los que son parte en el tratado (el Arreglo o el Protocolo).

04.04 Hasta la fecha se ha hecho una sola notificación de esta naturaleza; la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que registra marcas con efectos en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, ha pasado a ser una Oficina común conforme al Arreglo y al Protocolo¹.

Efecto territorial

A Artículo 3bis 04.05 Cualquier país puede, en el momento de su adhesión al Arreglo o ulteriormente, notificar al Director General que la protección resultante de un registro internacional se extenderá a ese país solamente cuando el titular del registro lo solicite expresamente. De hecho, todos los países que en la actualidad son parte en el Arreglo han efectuado tal notificación. Por lo tanto, un registro internacional sólo surtirá efectos en los países expresamente designados, ya sea en la solicitud internacional o bien posteriormente.

P Artículo 3bis 04.06 En el Protocolo no existe tal disposición de notificación. Por consiguiente, la protección de un registro internacional en virtud del Protocolo se extenderá solamente a la Parte Contratante expresamente designada.

¹ Hasta el 1 de septiembre de 2006, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (OBPI) se conocía con las denominaciones Oficina de Marcas del Benelux y Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux. La OBPI es un órgano de la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux.

Limitación relativa a marcas existentes

Conforme al Arreglo

- A Artículo 14.2)f)* 04.07 Cuando un país se adhiere al Arreglo, puede también declarar que la aplicación del mismo se limitará a los registros internacionales efectuados a partir de la fecha en que la adhesión surta efectos. Sin embargo, esta limitación no se aplica cuando la marca que es objeto de un registro internacional ya era objeto, en el momento de la adhesión, de un registro nacional idéntico en el país en cuestión. Por consiguiente, si un país hace tal declaración, éste no podrá ser objeto de una designación posterior respecto de un registro internacional efectuado antes de la fecha de adhesión al Arreglo, a menos que se haya efectuado, antes de esa fecha, un registro idéntico de la marca en cuestión en ese país. Si tal no fuese el caso, la protección de la marca por medio del Arreglo de Madrid sólo podría obtenerse presentando una nueva solicitud de registro internacional designando a ese país.

Conforme al Protocolo

- P Artículo 14.5)* 04.08 Cualquier Estado u organización intergubernamental puede declarar, en el momento de ratificar el Protocolo o de adherirse a éste, que no se podrá extender a dicho Estado u organización la protección de ningún registro internacional efectuado en virtud del Protocolo antes de la entrada en vigor del Protocolo respecto de ese Estado u organización. Esa declaración no puede hacerse después de la ratificación o de la adhesión.

Prórroga del plazo para notificar denegaciones

- P Artículo 5.2)b)* 04.09 Toda Parte Contratante del Protocolo puede declarar que, para los registros internacionales en los que se la designe en virtud del Protocolo, el plazo para que su Oficina notifique una denegación será de 18 meses en lugar de un año. En esa declaración también se puede precisar que, en determinadas circunstancias, la denegación de protección resultante de una oposición puede ser notificada después del plazo de 18 meses.
- P Artículo 5.2)c)*
- P Artículo 9sexies.1)* 04.10 Ahora bien, se recuerda que el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies deja sin efecto toda declaración que se hiciera en virtud de los párrafos 2)b) y c) del Artículo 5 entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.21 a 02.25).
- P Artículo 5.2)d)* 04.11 Es posible hacer una declaración en virtud de los párrafos 2)b) y c) del Artículo 5 en el instrumento de ratificación o de adhesión. También puede efectuarse con posterioridad, en cuyo caso surtirá efectos tres meses después de que la haya recibido el Director General.

Notificación de las decisiones derivadas de una denegación provisional de protección

Regla 17.5)d) 04.12 La Oficina de toda Parte Contratante puede declarar que, de conformidad con su legislación, toda denegación provisional notificada a la Oficina Internacional queda sujeta a revisión por parte de dicha Oficina, independientemente de que el titular haya o no solicitado la revisión, y cualquier decisión que se tome respecto de la revisión podrá ser objeto de una nueva revisión o de un recurso ante la Oficina.

04.13 Si se aplica tal declaración y a la Oficina no le fuera posible comunicar directamente dicha decisión al titular, la Oficina enviará la declaración mencionada en la Regla 18*ter*.2) y 3) inmediatamente a la Oficina Internacional, aunque aún no hayan concluido ante la Oficina todos los procedimientos en relación con la protección de la marca (en la declaración a la que se hace referencia en la Regla 18*ter*.2) y 3) se indica que, o bien se ha retirado la denegación provisional y se ha concedido la protección de la marca, con respecto a todos los productos y servicios o para algunos de ellos, o bien se señala que se confirma la denegación provisional respecto de todos los productos y servicios en la Parte Contratante de que se trate). Toda nueva decisión que pueda incidir en la protección de la marca deberá ponerse en conocimiento de la Oficina Internacional conforme a la Regla 18*ter*.4).

04.14 Esta declaración está destinada a las Oficinas que, por razones legales o prácticas, no se encuentran en condiciones de comunicar directamente al titular (o a su mandatario) una decisión derivada de una revisión de oficio de la denegación provisional. El envío de la decisión a la Oficina Internacional, para luego remitirla al titular (o a su mandatario), brinda a los titulares la posibilidad de solicitar a la Oficina una nueva revisión.

Regla 17.5)e) 04.15 La Oficina de una Parte Contratante puede declarar que, de conformidad con su legislación, una denegación provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estará sujeta a revisión ante dicha Oficina. Cuando se aplique esa declaración, las denegaciones provisionales de oficio que emita la Oficina deberán incluir la declaración prevista en la Regla 18*ter*.2)ii) o 3) (que generalmente se notifica una vez concluidos todos los procedimientos ante la Oficina) en la que se indican todos los productos y servicios, o bien se indican los productos y servicios respecto de los cuales la marca queda protegida en la Parte Contratante de que se trate o se confirma la denegación provisional total de la protección de la marca en dicha Parte Contratante.

Tasas individuales

P Artículo 8.7)a) 04.16 Toda Parte Contratante puede declarar que desea recibir una “tasa individual” por cada registro internacional en el que se la haya designado en virtud del Protocolo (ya sea en la solicitud internacional o posteriormente), y respecto de la renovación de tal registro internacional. La Parte Contratante determina la cuantía de la tasa, que debe figurar en la declaración, pudiendo ésta ser modificada en declaraciones posteriores. La tasa individual no puede exceder la tasa que percibiría la Oficina de la Parte Contratante por el registro de la misma marca por un período de 10 años, o por la renovación de dicho registro por un período de

10 años, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional. Se entiende que las Partes Contratantes pueden realizar este ahorro debido a que, por ejemplo, el procedimiento internacional dispensa a las Oficinas del examen de forma, de la clasificación de los productos y servicios, y de la publicación de la marca registrada internacionalmente.

P Artículo 8.7)b) 04.17 La declaración relativa a las tasas individuales puede efectuarse en el instrumento de ratificación o de adhesión. Tal declaración también puede efectuarse ulteriormente, en cuyo caso, la declaración surtirá efecto tres meses después de que el Director General la reciba, o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración. En tal caso, se pagará una tasa individual solamente respecto de un registro internacional o de una designación posterior cuya fecha fuese igual o posterior a la fecha en la que surta efecto la declaración.

Regla 34.3)a) 04.18 Una Parte Contratante que haga, o haya hecho, una declaración relativa a las tasas individuales también podrá notificar al Director General que la tasa individual se compone de dos partes, la primera pagadera en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la designación posterior de esa Parte Contratante, y la segunda pagadera en una fecha posterior determinada de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante (en la práctica se trata de la fecha en que la Oficina considera, luego del examen de fondo, que la marca reúne las condiciones necesarias para ser protegida). Este pago en dos cuotas tiene por objeto reflejar el procedimiento de pago que se aplica en esa Parte Contratante, a saber, el hecho de que, en el plano nacional, puede requerirse del solicitante el pago de una tasa de solicitud en el momento de la presentación y, solamente si es aceptada la solicitud, una tasa de registro.

04.19 Ninguna disposición especifica la fecha de entrada en vigor de tal notificación. Por esta razón, si se realiza en el mismo momento que la declaración relativa al pago de una tasa individual, entrará en vigor en el mismo momento que la declaración. Si la notificación se realiza después de la declaración relativa a la tasa individual, entrará en vigor en una fecha acordada entre la Oficina Internacional y la Oficina interesada (teniendo en cuenta particularmente el tiempo necesario para publicar la declaración).

P Artículo 8.7)a) 04.20 En el caso de que una Parte Contratante no haya declarado que desea recibir una tasa individual, recibirá una parte de los ingresos procedentes de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas (véanse los párrafos B.II.07.84 a 07.89). Si, por el contrario, una Parte Contratante declara que desea recibir tasas individuales, se compromete a renunciar a dicha parte de los ingresos.

04.21 Puede percibirse una tasa individual solamente respecto de una designación efectuada en virtud del Protocolo y, como se ha dicho, a condición de que no se deje de lado su aplicación en virtud del párrafo 1)b) del Artículo 9*sexies* (véanse los párrafos A.02.23 y 02.24). Cuando se realice una designación en virtud del Arreglo (es decir, cuando tanto el país de origen como el país designado sean parte en el Arreglo, aunque además ambos sean parte en el Protocolo), no se pagará la tasa individual sino el complemento de tasas (y, cuando corresponda, la tasa suplementaria).

Presentación de designaciones posteriores

Regla 7.1) 04.22 En virtud de la Regla 7.1), cuya vigencia terminó el 4 de octubre de 2001, cualquiera de las Partes Contratantes podía notificar al Director General que requería que las designaciones posteriores conforme al Protocolo se presentaran a la Oficina Internacional por medio de su Oficina, cuando su Oficina fuera la Oficina de origen de un registro internacional y el domicilio del titular estuviera dentro de su territorio. Esta disposición ha sido suprimida por la Asamblea de la Unión de Madrid, con efecto a partir del 4 de octubre de 2001, de manera que no pueden realizarse más notificaciones conforme a ella. No obstante, las notificaciones realizadas antes de esa fecha seguirán en vigor hasta que sean retiradas. La Asamblea ha recomendado a las Partes Contratantes interesadas que tomen las medidas necesarias para retirar en breve dichas notificaciones. Tal retiro podrá realizarse en cualquier momento y surtirá efecto en la fecha en que el Director General reciba el aviso de retiro o en cualquier fecha posterior que se indique en el aviso.

04.23 Si no hay una notificación de esta naturaleza en vigor, el titular puede presentar las designaciones posteriores conforme al Protocolo directamente a la Oficina Internacional. Sin embargo, las designaciones posteriores conforme al Arreglo siempre deben presentarse por medio de una Oficina, se haya o no realizado la notificación antes mencionada.

Declaración de la intención de utilizar la marca

Regla 7.2) 04.24 Cuando una Parte Contratante exija, como Parte Contratante designada con arreglo al Protocolo, una declaración de intención de utilizar la marca, notificará esta exigencia al Director General. Si la Parte Contratante exige que el propio solicitante firme la declaración (es decir que no basta con la firma de un mandatario), o que la declaración se realice en un formulario oficial aparte, anexo a la solicitud internacional, en la notificación se hará constar esa exigencia y se expondrá en detalle el texto exacto de la declaración exigida. Si la Parte Contratante exige que la declaración esté redactada en uno de los tres idiomas oficiales (aun cuando la solicitud internacional no esté redactada en ese idioma), en la notificación se indicará explícitamente el idioma exigido.

Regla 7.3)a) 04.25 Tal notificación puede hacerse en el instrumento de ratificación o de adhesión. También puede realizarse posteriormente, en cuyo caso surtirá efecto tres meses después de que el Director General la reciba, o en la fecha posterior que se hubiese indicado en la notificación. La notificación puede retirarse en cualquier momento; el retiro surtirá efecto cuando se reciba el aviso de retiro o en una fecha posterior indicada en el mismo.

Regla 7.3)b)

Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surtirá efectos

Regla 20bis.6)a) 04.26 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea la inscripción de licencias de marcas puede notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en esa Parte Contratante. Dicha notificación puede ser realizada en cualquier momento. No obstante, en ninguna disposición se contempla su retiro.

Regla 20bis.6)b) 04.27 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas puede notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en esa Parte Contratante. Dicha notificación solamente podrá realizarse antes de la fecha de entrada en vigor de la Regla 20bis (a saber, el 1 de abril de 2002), o antes de la fecha en que la Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo. La notificación puede ser retirada en cualquier momento.

Recaudación y giro de tasas

Regla 34.2) 04.28 El solicitante o titular puede abonar las tasas por los registros internacionales directamente a la Oficina Internacional. Sin embargo, la Oficina de una Parte Contratante puede aceptar que un solicitante o titular pague las tasas por intermedio de ella. Cuando una Oficina acepte recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional, deberá notificar este hecho al Director General. Todas las tasas que se paguen a la Oficina Internacional deben pagarse en moneda suiza, con independencia de la moneda en la que la Oficina haya recaudado dichas tasas.

Regla 35.1)

Continuación de los efectos en un Estado sucesor

Regla 39 04.29 Todo Estado (el “Estado sucesor”) cuyo territorio haya formado parte, antes de la independencia de dicho Estado, del territorio de una Parte Contratante (la “Parte Contratante predecesora”), puede depositar ante el Director General una declaración de continuación que tenga por efecto la aplicación por el Estado sucesor del Arreglo, del Protocolo o tanto del Arreglo como del Protocolo. Si se deposita tal declaración, el titular de un registro internacional vigente en la Parte Contratante predecesora antes de la fecha notificada por el Estado sucesor puede pedir que la protección del registro internacional continúe en el Estado sucesor (véanse también los párrafos B.II.102.01 a 102.05).

Publicación de notificaciones y declaraciones

Regla 32.2) 04.30 Toda notificación o declaración del tipo referido anteriormente aparecerá en la Gaceta que la Oficina Internacional publica periódicamente.

REDUCCIÓN DE LAS TASAS PAGADERAS POR SOLICITANTES DE PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)

04.31 Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o el domicilio en un PMA, o que sean nacionales de un PMA (de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la oficina de marcas de dicho PMA como oficina de origen al solicitar el registro internacional de la marca, deberán abonar únicamente el 10% del monto de la tasa básica. Esta reducción ha sido incorporada en la tabla de tasas y en el calculador de tasas del sitio Web del sistema de Madrid (www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp).

04.32 La lista de PMA, que establece y actualiza regularmente las Naciones Unidas, puede consultarse en los sitios Web de las Naciones Unidas (www.un.org) y de la OMPI (www.wipo.int/ldcs/en/country).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

05.01 El sitio Web de la OMPI (www.OMPI.int) ofrece mucha información sobre el sistema de registro internacional de marcas. Tal información se encuentra bajo el rubro *Madrid – El sistema internacional de marcas* que, además de informaciones generales, comprende:

- el texto completo del Arreglo, del Protocolo, del Reglamento Común y de las Instrucciones Administrativas;
- el texto completo de esta Guía;
- una lista de las Partes Contratantes del Arreglo y del Protocolo junto con una indicación de la fecha en la que quedaron vinculadas por los respectivos tratados, y todas las declaraciones hechas conforme al Arreglo o al Protocolo o con respecto al alcance territorial de su adhesión o de la ratificación de los tratados;
- información relativa a las legislaciones (“WIPO Lex”) y prácticas vigentes en las Partes Contratantes;
- los formularios oficiales y facultativos preparados por la Oficina Internacional;
- las tasas en vigor, incluidas las tasas individuales;
- una calculadora de tasas en línea y una hoja de cálculo descargable de las tasas que deben pagarse (incluidas las tasas individuales) en el marco de una solicitud internacional, de una designación posterior o de la renovación de un registro internacional;

- una interfaz de pago electrónico (“E-Payment”) para el pago de tasas pagaderas en relación con solicitudes de registro y registros internacionales, que hayan sido notificadas mediante cartas de irregularidad u otra comunicación de la OMPI en la que se indique el importe de las tasas pagaderas en el plazo aplicable. Esos pagos pueden ser efectuados mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI;
- una interfaz electrónica (“E-Renewal”) para la renovación de los registros internacionales. El pago de las tasas relativas a la renovación puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI;
- avisos informativos emitidos por la Oficina Internacional (por ejemplo, avisos relativos a nuevas adhesiones o a cambios en el Reglamento);
- estadísticas anuales, mensuales y en curso sobre los registros internacionales;
- información relativa a reuniones y seminarios;
- los archivos de actualización cotidiana de la base de datos ROMARIN (siglas en inglés de “Memoria sólo para Lectura de Información Activa del Registro de Madrid) que contienen información sobre los registros internacionales vigentes en el Registro Internacional o que hayan sido inscritos a partir del 1 de abril de 1996, y que ya hayan caducado. También incluyen información relativa a las solicitudes internacionales, las designaciones posteriores y las limitaciones objeto de examen por parte de la Oficina Internacional (véanse los párrafos A.08.01 a 08.04).
- la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*;
- el Gestor de productos y servicios de Madrid (MGS), que es una herramienta en línea concebida para ayudar a los solicitantes a compilar las listas de productos y servicios.
- el Madrid Portfolio Manager (MPM), que es un servicio en línea concebido para que los titulares de registros internacionales y sus mandatarios puedan acceder a sus carteras de marcas internacionales;
- el Madrid Real-time Status (MRS), que es una herramienta independiente que da cuenta de la situación en tiempo real de los documentos tramitados por la Oficina Internacional; y
- el Madrid Electronic Alert (MEA), que es un servicio gratuito de vigilancia ideado para proporcionar información a los usuarios interesados en supervisar la situación en que se hallan determinados registros internacionales de marca.

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y A LOS REGISTROS INTERNACIONALES

06.01 Las personas que deseen obtener información sobre el contenido del Registro Internacional, sobre una solicitud internacional o registro internacional en particular, o información general sobre el funcionamiento del sistema de registro internacional de marcas, pueden consultar las siguientes fuentes de información:

La Gaceta

- Regla 32.1)* 07.01 La Oficina Internacional publica todas las semanas la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (en adelante “la Gaceta”) en la página del sitio Web de la OMPI dedicada al sistema de Madrid (www.wipo.int/madrid/es/madridgazette). La Gaceta contiene los datos pertinentes relativos a los registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores, las modificaciones y a otras inscripciones que afecten a los registros internacionales. Los datos bibliográficos se identifican con los códigos INID de la OMPI (INID es la sigla de “Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos bibliográficos”), es decir, los códigos de la Norma ST.60 (“Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas”) y de la Norma ST.3 (“Códigos normalizados de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales”). Los diferentes códigos utilizados en la Gaceta, así como los datos bibliográficos a los que se refieren, aparecen en todas las ediciones de la Gaceta.
- Regla 32.2)* 07.02 La Gaceta contiene, además, información de interés general como las declaraciones y notificaciones relativas a requisitos particulares realizadas por las Partes Contratantes en virtud del Arreglo, del Protocolo o del Reglamento, las cuantías de las tasas individuales con arreglo al Artículo 8.7) del Protocolo, o información relativa a los días en que la Oficina Internacional está cerrada al público.

ROMARIN

- Regla 33)* 08.01 La Oficina Internacional publica en línea y en la base de datos ROMARIN la situación de todos los registros internacionales en vigor, incluidos los datos sobre las aplicaciones internacionales y las designaciones posteriores objeto de examen por parte de la Oficina Internacional. En esta base de datos figuran los datos bibliográficos de todos los registros internacionales en vigor y las imágenes de las marcas registradas que contienen o consisten en caracteres especiales o elementos figurativos. La información puede obtenerse a través de los archivos de actualización cotidiana de ROMARIN, disponibles en Internet. ROMARIN, actualizada diariamente, se puede descargar gratuitamente de la siguiente dirección: www.wipo.int/madrid/es/romarin.

08.02 ROMARIN constituye una herramienta eficaz de búsqueda para los abogados y agentes de marcas. Sin embargo, aunque se hace todo lo posible por asegurar que la información contenida en ROMARIN refleje fielmente los datos inscritos en el Registro Internacional, la Gaceta continúa siendo la única publicación con valor oficial, y las únicas declaraciones de la Oficina Internacional con valor oficial relativas al contenido del Registro Internacional son los extractos certificados del Registro, que la Oficina Internacional emite a pedido de las personas interesadas (véanse los párrafos párrafos A.10.01 a 10.03).

08.03 La Oficina Internacional trata siempre de ampliar la información disponible para los usuarios en el sistema ROMARIN. Así, se ha incluido en la base de datos, cuando procede, una declaración relativa a la designación de cada Parte Contratante en un registro internacional para señalar que la Oficina Internacional no ha registrado ninguna notificación de denegación provisional, aunque ya haya expirado el plazo de notificación de denegaciones provisionales. Dicha declaración se encuentra disponible en ROMARIN tres meses después del vencimiento del plazo de denegación aplicable.

08.04 Asimismo, las copias digitalizadas de las notificaciones de denegación provisional, las declaraciones de confirmación de la denegación provisional total, las declaraciones de concesión de la protección tras una denegación provisional, las declaraciones en las que se indica que se ha finalizado el examen de oficio pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, y las notificaciones de invalidación recibidas por la Oficina Internacional desde el 1 de enero de 2005 y que hayan sido objeto de inscripción en el Registro Internacional se encuentran a disposición de los usuarios de la base de datos ROMARIN, en formato PDF, en la sección correspondiente, con el código INID adecuado. Las mencionadas copias figuran tal y como han sido recibidas por la Oficina Internacional y, en particular, exclusivamente en el idioma en que se hayan redactado.

Servicios de asistencia en línea para la presentación de solicitudes y la gestión de registros internacionales

Gestor de Productos y Servicios de Madrid (MGS)

09.01 El MGS es una herramienta en línea que brinda acceso a una base de datos de productos y servicios, y ayuda a los solicitantes de registros de marcas a compilar las listas de productos y servicios que necesitan para presentar las solicitudes internacionales. El MGS propone términos a partir de la lista alfabética de la *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas* (Clasificación de Niza), así como una mayor selección de términos que la Oficina Internacional y muchas otras oficinas de propiedad intelectual del sistema de Madrid consideran válidos. La utilización de estos términos válidos evita que los solicitantes reciban cartas de irregularidad de la Oficina Internacional. Estos términos se encuentran disponibles en los tres idiomas oficiales del sistema de Madrid, así como en muchos otros. Gracias al MGS, los usuarios tienen acceso a una traducción instantánea de la lista de productos y servicios en cualquiera de los idiomas disponibles en el MGS. Además, éste dispone de una función que permite a los

usuarios verificar si los términos que figuran en una lista de productos y servicios considerados válidos por la Oficina Internacional serán aceptados o no por algunas de las Partes Contratantes del sistema de Madrid que tengan previsto designar en una solicitud internacional, lo cual les permite evitar denegaciones provisionales y elaborar adecuadamente limitaciones simultáneas a la solicitud internacional. El MGS se encuentra disponible al público gratuitamente en la siguiente dirección: www.wipo.int/mgs/.

Madrid Portfolio Manager (MPM)

09.02 El MPM es un servicio en línea concebido para que los titulares de los registros internacionales y sus representantes puedan acceder a sus carteras de marcas internacionales. Los titulares de registros de marcas disponen de una cuenta de usuario que les permite acceder al Registro Internacional en línea y seguir, en tiempo real, todas las transacciones efectuadas en sus registros internacionales. El servicio también ofrece al titular la posibilidad de gestionar las acciones relativas a la protección de sus propios registros internacionales, tales como el cambio de nombre y/o de dirección del titular, presentaciones de una designación posterior, renovaciones y pagos de tasas. El MPM se encuentra disponible gratuitamente para los titulares de registros de marcas en la siguiente dirección: <https://www3.wipo.int/login/en/mpm>.

Madrid Real-time Status (MRS)

09.03 El MRS es una herramienta independiente que da cuenta de la situación en tiempo real de los documentos tramitados por la Oficina Internacional. Admite búsquedas de todo tipo de información relativa a un registro internacional inscrito en el Registro Internacional sobre la base de una solicitud nacional o un número de registro, la indicación de la marca, una referencia de la Oficina Internacional sobre la oficina nacional o una referencia sobre un solicitante. El MRS se encuentra disponible al público gratuitamente en la siguiente dirección: www.wipo.int/mrs.

Madrid Electronic Alert (MEA)

09.04 El MEA es un servicio gratuito de vigilancia ideado para proporcionar información a los usuarios interesados en supervisar la situación en que se hallan determinados registros internacionales de marca. Los suscriptores del servicio MEA reciben alertas por correo electrónico cuando se inscriben cambios de particular interés en el Registro Internacional de Marcas. Estos mensajes de alerta proporcionan un hiperenlace a la base de datos ROMARIN, donde figuran los cambios. El MEA se encuentra disponible al público gratuitamente en la siguiente dirección: <https://www3.wipo.int/login/es/mea>.

Extractos del Registro Internacional

Artículo 5ter.1) 10.01 La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, previo pago de una tasa fijada en la Tabla de tasas, copias certificadas de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada. Existen dos tipos de extractos:

– un extracto certificado detallado, que comprende una fotocopia del registro internacional tal como ha sido publicado en la Gaceta, con detalles de las modificaciones posteriores, denegaciones, invalidaciones, correcciones y renovaciones inscritas en el Registro Internacional en el momento de la preparación del extracto;

– un extracto certificado simple, que comprende copias certificadas de todas las referencias que se han publicado en la Gaceta relativas al registro internacional y todas las notificaciones de denegación que haya recibido la Oficina Internacional en el momento de la preparación del extracto.

En toda solicitud de extracto se debe precisar el número y la fecha del registro internacional cuyo extracto se solicita, así como el tipo de extracto deseado. Se puede acelerar la elaboración de un extracto, previa petición y pago de una tasa.

Artículo 5ter.3) 10.02 Esos extractos del Registro Internacional pueden ser presentados en procesos judiciales que se lleven a cabo en una Parte Contratante. Una Parte Contratante no puede exigir la legalización del extracto. Se puede legalizar un extracto del Registro Internacional a fin de presentarlo en Partes no Contratantes del sistema de Madrid. Se solicita la legalización de un extracto a la Oficina Internacional, previo pago de una tasa, además de las tasas que imponen las autoridades competentes que efectúan la legalización y la tasa por la elaboración del extracto.

10.03 La Oficina Internacional también podrá otorgar, previo pago de una tasa, certificados o información por escrito sobre cualquier inscripción existente en el Registro Internacional relativa a una marca determinada.

Estadísticas anuales, mensuales y en curso

11.01 La Oficina Internacional publica en su sitio Web, para cada año civil, un informe estadístico en el que se resumen las actividades realizadas en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid durante dicho año. También publica activamente estadísticas anuales, mensuales y en curso sobre solicitudes internacionales, registros internacionales, designaciones posteriores, denegaciones y renovaciones, entre otros. La información estadística puede ser seleccionada por Oficina de origen, Oficina de la Parte Contratante del titular o por Parte Contratante designada. Estas estadísticas se encuentran disponibles en la dirección: www.wipo.int/madrid/es/statistics.

PARTE B

PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

Este capítulo trata sobre las cuestiones de procedimiento que presentan interés para los solicitantes y los titulares, así como para las Oficinas. Se refiere a las comunicaciones con la Oficina Internacional (en particular, las modalidades de comunicación, el cómputo de los plazos y los idiomas de comunicación), el pago de las tasas y la representación ante la Oficina Internacional.

COMUNICACIONES CON LA OFICINA INTERNACIONAL

01.01 Tres tipos de comunicaciones son en principio posibles:

- entre la Oficina Internacional y la Oficina de una Parte Contratante;
- entre la Oficina Internacional y el solicitante o el titular, o su mandatario;
- entre el solicitante o el titular (o su mandatario) y una Oficina.

01.02 Las comunicaciones en las que no interviene la Oficina Internacional (a saber, las comunicaciones entre una Oficina y el solicitante o el titular, o un mandatario) están fuera del ámbito del Arreglo, así como del Protocolo y del Reglamento. Se trata de cuestiones que se rigen por la legislación y la práctica de cada Parte Contratante.

01.03 Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y una Oficina o el solicitante o el titular, en lo que respecta a su forma y modalidad, así como a ciertas cuestiones como el idioma y la fecha efectiva de la comunicación, se rigen por el Reglamento y las Instrucciones Administrativas. En determinados casos, las disposiciones del Reglamento, en particular, ofrecen al solicitante o al titular la posibilidad de elegir entre comunicarse directamente con la Oficina Internacional o por medio de una Oficina. Sin embargo, no siempre se tiene esta elección. Por ejemplo, las solicitudes internacionales deben presentarse de forma obligatoria por medio de la Oficina de origen.

01.04 Salvo que se indique lo contrario, toda referencia en la presente Guía a las comunicaciones que se envíen al solicitante o al titular, o a las remitidas por éstos, se entenderá en el sentido de que si un mandatario está inscrito en el Registro Internacional para representar al solicitante o al titular, la comunicación se enviará al mandatario, y éste podrá válidamente enviar una comunicación (véanse los párrafos B.I.11.03 a 11.05).

Modalidades de comunicación

Instrucciones 6, 8 y 11 02.01 Las comunicaciones entre el solicitante o el titular y la Oficina Internacional deben efectuarse por escrito, y se pueden efectuar por medios electrónicos en el momento, la manera y el formato que determine la Oficina Internacional. Las comunicaciones entre una Oficina y la Oficina Internacional pueden ser efectuadas por escrito o, cuando una Oficina lo desee, por medios electrónicos en la manera acordada entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión.

Comunicaciones por escrito

Instrucciones 8 y 11 02.02 Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional pueden ser entregadas en mano, enviadas por correo (servicio postal u otro servicio de distribución), por fax o por un medio electrónico.

Instrucción 6 02.03 Toda comunicación por escrito dirigida a la Oficina Internacional debe estar mecanografiada o en letra de imprenta. No se aceptan las comunicaciones escritas a mano. Toda comunicación debe estar firmada. La firma puede ser manuscrita, impresa o estampada, o puede ser sustituida por un sello. No es necesario indicar en letras el nombre de la persona cuyo sello se utiliza.

Instrucción 7

Instrucción 6.b) 02.04 Si se envían varios documentos en un sobre a la Oficina Internacional, deberá adjuntarse una lista detallada de los documentos incluidos. La Oficina Internacional informará al remitente sobre toda diferencia entre el contenido de la lista y los documentos efectivamente recibidos.

Fax

Instrucción 8 02.05 Toda comunicación puede ser transmitida a la Oficina Internacional por fax. Cuando la comunicación deba presentarse en un formulario oficial, se utilizará dicho formulario para la comunicación por fax.

Instrucción 9.a) 02.06 Cuando se transmita una comunicación por fax a la Oficina Internacional, *no* debe remitirse el documento original, pues podría considerarse como una nueva comunicación. La excepción a esta regla es la siguiente: cuando la Oficina de origen transmita por fax una solicitud internacional a la Oficina Internacional, también deberá remitir el original de la página de la solicitud internacional que contiene la reproducción o las reproducciones de la marca.

Instrucción 10.a) 02.07 Siempre que pueda identificarse al remitente y éste pueda recibir una comunicación por fax, la Oficina Internacional acusará recibo por fax, a la mayor brevedad, de la comunicación recibida por fax, y le informará de cualquier problema relacionado con la transmisión (por ejemplo, si el mensaje está incompleto o es ilegible).

Instrucción 10.b) 02.08 Cuando, debido a la diferencia horaria entre Ginebra y el lugar desde el que se transmitió el fax, la fecha de inicio de la transmisión sea diferente de la fecha de recepción de la comunicación por la Oficina Internacional, se considerará como la fecha de recepción por la Oficina Internacional la fecha que sea anterior entre esas dos fechas.

Comunicaciones electrónicas

Instrucción 11.a)i) 03.01 Toda comunicación entre la Oficina y la Oficina Internacional, incluida la presentación de la solicitud internacional, puede ser transmitida por medios electrónicos. Las modalidades de este tipo de comunicación, en particular la presentación del contenido de los formularios oficiales y el modo de identificación del remitente, deberán ser objeto de acuerdo entre cada Oficina y la Oficina Internacional.

03.02 La Oficina Internacional ya ha establecido comunicaciones electrónicas con algunas Oficinas y una cantidad importante de solicitudes internacionales se transmite actualmente por medios electrónicos a la Oficina Internacional. Esas comunicaciones electrónicas son utilizadas por algunas Oficinas para la transmisión de denegaciones, de declaraciones de concesión de protección o de modificaciones. Además, cada vez es mayor el número de Oficinas a las que la Oficina Internacional envía notificaciones electrónicas.

Instrucción 11.a)ii) 03.03 Las comunicaciones entre la Oficina Internacional, los solicitantes y titulares podrán efectuarse asimismo por medios electrónicos en el momento, la manera y el formato que determine la Oficina Internacional. Los detalles acerca de la modalidad de esas comunicaciones serán publicados en la Gaceta.

Instrucción 11.b) 03.04 Siempre que pueda identificarse al remitente y éste pueda recibir una comunicación electrónica, la Oficina Internacional acusará recibo por vía electrónica, a la mayor brevedad, de la comunicación electrónica recibida, y le informará de cualquier problema relacionado con la transmisión (por ejemplo, si el mensaje está incompleto o es ilegible).

Instrucción 11.c) 03.05 Cuando, debido a la diferencia horaria entre el lugar desde el que se efectuó la transmisión electrónica y Ginebra, la fecha de inicio de la transmisión sea diferente de la fecha de recepción de la comunicación por la Oficina Internacional, se considerará como fecha de recepción por la Oficina Internacional la fecha que sea anterior entre esas dos fechas.

Regla 30 03.06 En 2006, la OMPI introdujo un nuevo servicio de renovación en línea de los registros internacionales que permite a los usuarios renovar sus registros de marcas de manera simple y económica y, más recientemente, se han creado servicios en línea a disposición de los usuarios que deseen presentar una solicitud de continuación de los efectos de conformidad con la Regla 39 del Reglamento Común.

Regla 39

03.07 Por otra parte, la Oficina Internacional ofrece a los usuarios la posibilidad de recibir por medios electrónicos algunas de las comunicaciones, como las notificaciones de denegación provisional, las copias de declaraciones de concesión de protección y las copias de notificaciones de confirmación de denegación provisional total. Por ese motivo, se invita a los titulares y a sus representantes a comunicar a la Oficina Internacional la dirección de correo electrónico que deseen que se utilice como única dirección a la que han de enviarse esas comunicaciones.

03.08 Los usuarios pueden valerse de este servicio enviando un mensaje de correo electrónico a e-marks@wipo.int en el que se indique la dirección de correo electrónico que deseen que utilice la Oficina Internacional con tal fin, así como la lista de todos los registros internacionales en cuestión. Se puede obtener más información a este respecto en la Nota informativa N.º 15/2007, en el sitio Web del sistema de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/notices/). La Oficina Internacional comenzará a enviar por correo electrónico las comunicaciones en cuestión dentro del mes siguiente a la recepción de la dirección de correo electrónico. Las notificaciones en cuestión se transmiten en forma de anexos en formato PDF. La Oficina Internacional tiene la intención de introducir a su debido tiempo una mayor variedad de comunicaciones electrónicas procedentes de los usuarios.

Instrucción 7

03.09 Por lo que respecta a las comunicaciones electrónicas mencionadas en el apartado i) del párrafo a) de la Instrucción 11, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación acordado entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión. Por lo que respecta a las comunicaciones electrónicas a las que se hace referencia en el apartado ii) del párrafo a) de la Instrucción 11, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación que será determinado por la Oficina Internacional.

Formularios oficiales

Regla 1.xxvii)

Instrucción 2

04.01 Cuando el Arreglo, el Protocolo o el Reglamento exijan la utilización de un formulario oficial, se tratará de los formularios establecidos por la Oficina Internacional. Esos formularios están disponibles en la Oficina Internacional, en las Oficinas de las Partes Contratantes y en el sitio Web de la OMPI.

04.02 En lugar de utilizar los formularios producidos por la Oficina Internacional, las Oficinas, los solicitantes o los titulares pueden elaborar sus propios formularios. La Oficina Internacional aceptará ese tipo de formularios siempre y cuando el contenido y el formato correspondan al contenido y formato de los formularios oficiales. No obstante, en el caso de que se recurra a este tipo de formulario para presentar una comunicación por medio de una Oficina (por ejemplo, una solicitud internacional), dicha Oficina estará facultada para determinar si el formulario usado es aceptable (véase el párrafo B.I.04.07).

04.03 Cuando una Oficina, el solicitante o el titular elaboren su propio formulario, no es preciso que la presentación y el espaciado de los rubros sean idénticos a los que se utilizan en los formularios establecidos por la Oficina Internacional. En efecto, una de las ventajas de la elaboración de formularios propios es la posibilidad de asignar el espacio necesario a los distintos rubros; por ejemplo, en el caso de una solicitud internacional presentada en nombre de varios solicitantes, o cuando la lista de productos y servicios es muy larga, utilizar formularios propios puede evitar recurrir a hojas adicionales. No obstante, es preciso cumplir con las siguientes prescripciones:

- el formulario debe caber en una hoja A4, impreso en una sola cara;
- el formulario debe contener los mismos rubros que el formulario establecido por la Oficina Internacional, presentados en el mismo orden, respetando el número y el título;
- si en el formulario oficial se prevé una casilla de verificación, deberá reproducirse el texto que acompaña dicha casilla;
- en caso de que no se utilice un rubro o no sea aplicable, dicho rubro no deberá ser omitido sino incluido con la mención apropiada, del tipo “no aplicable” o “nada” o “no utilizado”; por ejemplo, si una solicitud internacional no contiene una reivindicación de prioridad, el rubro correspondiente deberá figurar obligatoriamente en el formulario, entre los rubros 5 y 7, con la información apropiada, por ejemplo:

“6. Prioridad: *No aplicable*”;

- en el caso de una solicitud internacional, la reproducción de la marca debe tener una dimensión que pueda insertarse en el recuadro que figura en el formulario oficial (8 cm x 8 cm); cuando haya dos reproducciones (una en blanco y negro y otra a color (véase el párrafo B.II.07.43), ambas deben presentarse en la misma página.

Instrucción 6.a) 04.04 El formulario debe ser rellenado de forma legible, por medio de una máquina de escribir u otro tipo de máquina. No se aceptan los formularios rellenos a mano.

Hojas adicionales

04.05 Cuando sea insuficiente el espacio previsto en una parte determinada de un formulario (por ejemplo, en el caso de una solicitud internacional, si hay más de un solicitante, o más de una solicitud de base o de un registro de base, o más de una reivindicación de prioridad), tendrán que utilizarse una o varias hojas adicionales (a menos que se utilice un formulario propio que evite recurrir a hojas adicionales). En la hoja adicional es preciso incluir la mención “Continuación del rubro ...” (precisando el número del rubro), y presentar la información de la manera en que se hubiera hecho en el propio formulario. El número de hojas adicionales utilizadas se indicará en el recuadro previsto a tal efecto al inicio del formulario.

Indicación de las fechas

04.06 Toda indicación de fecha en un formulario oficial debe comprender la mención, en números arábigos, del día en dos dígitos, seguida del número del mes en dos dígitos y, por último, el número del año en cuatro dígitos, separando el día, el mes y el año mediante barras (/). Por ejemplo, la fecha 9 de marzo de 2008, se escribirá de la siguiente manera “09/03/2008”.

Formularios facultativos

04.07 Además de los formularios oficiales, existen varios formularios facultativos disponibles, por ejemplo, para la renovación de un registro internacional. La Oficina Internacional pone esos formularios a disposición de los usuarios por razones prácticas, pero no es obligatorio utilizarlos.

Cómputo de los plazos

05.01 El Arreglo, el Protocolo y el Reglamento establecen los plazos en los que deben efectuarse determinadas comunicaciones. Por regla general, la Oficina Internacional debe recibir la comunicación a más tardar en la fecha en la que vence el plazo. El plazo en el que la Oficina de una Parte Contratante designada podrá notificar la denegación de protección constituye una excepción a esta regla; en ese caso, la fecha determinante es aquella en que la Oficina envía la notificación a la Oficina Internacional.

Regla 4.5) 05.02 Toda comunicación de la Oficina Internacional que mencione un plazo, indicará su fecha de vencimiento, calculada de conformidad con las siguientes reglas:

Regla 4.1) – todo plazo expresado en años vencerá, en el año siguiente al que se tome en consideración, en el mes y el día correspondientes al mes y al día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando un plazo empiece el 29 de febrero, y termine en un año que no sea bisiesto, el plazo vencerá el 28 de febrero. Por ejemplo, un plazo de diez años desde el 20 de febrero de 2008, vencerá el 20 de febrero de 2018; un plazo de diez años desde el 29 de febrero de 2008, vencerá el 28 de febrero de 2018.

Regla 4.2) – todo plazo expresado en meses vencerá, en el mes siguiente al que se tome en consideración, el día con el mismo número que el día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al que se tome en consideración, no tenga día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes. Por ejemplo, un plazo de dos meses que empieza el 31 de enero vencerá el 31 de marzo, mientras que un plazo de tres meses que empieza en la misma fecha vencerá el 30 de abril.

Regla 4.3) – todo plazo expresado en días se contará a partir del día siguiente a aquél en el que tuvo lugar el acontecimiento que ha originado el plazo. Por ejemplo, un plazo de diez días que debe contarse a partir del acontecimiento que ha tenido lugar el día 12 de un mes vencerá el día 22 del mismo mes.

Regla 4.4) 05.03 Si, de conformidad con el párrafo B.I.05.02, el plazo en que la Oficina Internacional debe recibir una comunicación vence un día en que la Oficina Internacional no esté abierta al público, el plazo vencerá el primer día en que la Oficina Internacional esté de nuevo abierta al público. Por ejemplo, si el plazo en que la Oficina Internacional debe recibir una comunicación venciera un sábado o domingo, se cumplirá con la fecha de vencimiento si la comunicación se recibe el siguiente lunes (suponiendo que dicho lunes no sea un día festivo). Otro ejemplo: un plazo de tres meses que empieza el 1 de octubre no vencerá el 1 de enero (que es un día festivo para la Oficina Internacional), sino el siguiente día laborable. En *Regla 32.2)v)* la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* se publica una lista de los días del año civil en curso y del siguiente en que está previsto que la Oficina Internacional esté cerrada al público.

05.04 Si, de conformidad con el párrafo B.I.05.02, el plazo en el que una Oficina debe remitir una comunicación (por ejemplo, un aviso de denegación de protección) a la Oficina Internacional venciera un día en que la Oficina en cuestión no esté abierta al público, el plazo vencerá el siguiente día en que abra la Oficina. Sin embargo, cabe observar que esta regla se aplica únicamente cuando el plazo en cuestión se refiere a las comunicaciones remitidas por una Oficina. Para el plazo relativo a las comunicaciones recibidas por la Oficina Internacional, se aplicará el párrafo B.I.05.03; en tal caso, la recepción de la comunicación por la Oficina Internacional fuera del plazo no podrá excusarse por el hecho de que se ha retrasado su envío debido a que la Oficina remitente estaba cerrada.

Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en comunicaciones enviadas electrónicamente

Regla 5.1), 2) y 3) 06.01 En el caso de que el solicitante o el titular o una Oficina incumpla el plazo fijado para el envío de una comunicación a la Oficina Internacional por haberse retrasado o extraviado esa comunicación a causa de una irregularidad en el servicio postal o de distribución, o en comunicaciones enviadas electrónicamente, tal incumplimiento podrá excusarse, siempre que el remitente haya actuado diligentemente y despachado la comunicación con suficiente antelación. Por regla general, el incumplimiento del plazo fijado se excusará si la parte interesada presenta pruebas que demuestren, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que:

i) la comunicación se envió a la Oficina Internacional por servicio postal o de distribución al menos cinco días antes del vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal o de distribución se haya visto interrumpido en alguno de los diez días precedentes al vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió mediante servicio postal o de distribución con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio postal o de distribución;

ii) que el servicio postal o de distribución registró el envío de la comunicación, o el servicio de distribución registró los datos del envío, en el momento de la expedición o envío; y

iii) en el caso de una comunicación remitida por servicio postal desde una localidad en la que no todas las clases de envíos postales suelen llegar a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a su expedición, la comunicación se envió en una clase de correo que normalmente llega a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a la expedición, o por correo aéreo.

iv) en el caso de una comunicación enviada electrónicamente, que no se respetó el plazo debido a un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional o a un fallo que afectó la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias no susceptibles de control por la parte interesada.

Regla 5.3) y 4) 06.02 El incumplimiento de un plazo se excusará sólo en el caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en el párrafo B.I.06.01, así como la comunicación o el duplicado de la misma, a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo, o en el caso de una comunicación enviada electrónicamente, si se efectúa una nueva comunicación no más tarde de cinco días desde la reanudación de los servicios de comunicación electrónica.

Artículo 3.4) 06.03 Cuando la Oficina Internacional reciba de una Oficina una solicitud internacional o una designación posterior, más de dos meses después de la fecha de presentación ante esa Oficina, el registro internacional o la designación llevará la fecha en que la haya recibido efectivamente la Oficina Internacional. Cuando la *Regla 24.6)b)* Oficina interesada indique que el retraso en la recepción obedece a una irregularidad en el servicio postal o de distribución, la solicitud o designación se considerará recibida dentro del plazo fijado (y, por consiguiente, podrá conservar la fecha de presentación ante esa Oficina (véanse los párrafos B.II.12.01 a 12.02 y B.II.38.02), siempre que se cumplan las condiciones previstas en los párrafos B.I.06.01 y 02. *Regla 5.5)*

Continuación de la tramitación

Regla 5bis 06bis.01 Desde el 1 de enero de 2015, la Regla 5bis del Reglamento Común permite que el solicitante o el titular pida a la Oficina Internacional la continuación de la tramitación cuando el solicitante o el titular haya incumplido un plazo para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina Internacional. La continuación de la tramitación está disponible únicamente en los casos que se enumeran de manera exhaustiva en la Regla 5bis, a saber, con respecto a los plazos relacionados con:

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

6bis.02 La continuación de la tramitación puede solicitarse en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo en cuestión. Sin embargo, solo es posible formular esa petición tras el vencimiento del plazo respectivo. No es posible solicitar la continuación de la tramitación como medida de precaución antes de que finalice el plazo de cualquiera de las acciones enumeradas en el párrafo anterior. Es necesario presentar la petición de continuación de la tramitación por medio del formulario oficial MM20. Este formulario debe estar firmado por el solicitante o el titular. Deberá abonarse una tasa de 200 francos suizos para la tramitación de la petición. Además de presentar la petición y efectuar el pago de la tasa de continuación de la tramitación, es necesario satisfacer los requisitos cuyo plazo respectivo se incumplió. Todo lo anterior debe hacerse dentro del plazo de dos meses previsto para solicitar la continuación de la tramitación.

6bis.03 Toda petición de continuación de la tramitación que no cumpla los requisitos mencionados no se considerará como tal y la Oficina Internacional notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

6bis.04 Cuando se reciba una petición que cumple los requisitos indicados, la Oficina Internacional continuará tramitando la solicitud internacional, la designación posterior, una petición u otra actuación por las que debía efectuarse un pago.

La Oficina Internacional anotará en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

6bis.05 En caso de la continuación de la tramitación relativa a la inscripción de licencias de conformidad con lo dispuesto en la Regla 20*bis*.3) del Reglamento Común y a la inscripción de modificaciones y cancelaciones con arreglo a lo dispuesto en la Regla 27.1) del Reglamento Común, la fecha de la inscripción será la fecha en la que venció el plazo para el cumplimiento del requisito correspondiente.

Idiomas

Principios generales

Régimen trilingüe

- Regla 6.1)* 07.01 Toda solicitud internacional se redactará en español, francés o inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina de origen está facultada para restringir la elección del solicitante a *un solo* idioma, o a dos idiomas, o que puede permitir a los solicitantes elegir entre los tres idiomas.
- Regla 6.2)i)* 07.02 Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional, dirigida a la Oficina Internacional (por una Oficina o por el solicitante o el titular) se redactará en español, francés o inglés, a elección de la parte que envía la comunicación, independientemente del idioma en que se presentó la solicitud internacional. No obstante, existen dos excepciones a esta regla:
- cuando en una notificación de denegación provisional se haga referencia como motivo de la denegación a una solicitud de registro de una marca conflictiva o al registro de esa marca, la lista de todos los productos y servicios pertinentes que abarca la marca podrá redactarse en el idioma de la solicitud o del registro mencionado. Se aplicará la misma excepción cuando en la notificación de denegación provisional basada en una oposición se haga referencia, como motivo de la denegación, a una marca objeto de una solicitud o de un registro;
 - cuando una Parte Contratante haya notificado a la Oficina Internacional que exige una declaración de intención de utilizar la marca, podrá exigir que la declaración se realice en uno de los tres idiomas oficiales, a saber, español, francés o inglés, independientemente del idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional (véase el párrafo A.04.24).
- Regla 6.2)ii)* *Regla 7.2)* 07.03 Toda notificación relativa a una solicitud o registro, dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, se redactará por regla general en el idioma en el que se presentó la solicitud internacional. Sin embargo, las Oficinas pueden notificar a la Oficina Internacional el idioma (español, francés o inglés) en el que desean recibir todas las notificaciones relativas a las solicitudes o registros internacionales, con independencia del idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional. Esta disposición faculta a las Oficinas a rechazar notificaciones en uno de los idiomas (o en dos de ellos) y a indicar a la Oficina Internacional el idioma que deberá utilizarse. Cuando la notificación dirigida por

la Oficina Internacional se refiera a la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la correspondiente solicitud internacional.

Regla 6.2)iv) 07.04 Toda notificación relativa a una solicitud o registro, dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, se redactará por regla general en el idioma en que se presentó la solicitud internacional. Sin embargo, el solicitante o el titular pueden señalar a la Oficina Internacional, marcando la casilla correspondiente en el formulario de solicitud internacional, el idioma (español, francés o inglés) en el que desean recibir esas notificaciones, con independencia del idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional.

Regla 40.4) ***Régimen aplicable a determinados registros internacionales resultantes de solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de abril de 2004 o a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo y presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008 inclusive.***

07.05 Conforme a la Regla 40.4), continuará aplicándose la Regla 6, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive, así como a las comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicación, inscripción en el Registro Internacional o publicación en la Gaceta relativa al registro internacional resultante. No obstante, cuando el registro internacional haya sido objeto de una designación posterior en virtud del Protocolo, entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, o sea objeto de una designación posterior a partir del 1 de septiembre de 2008 o después de esa fecha, y la designación posterior se inscriba en el Registro Internacional, toda comunicación relacionada con el registro en cuestión podrá realizarse en español, francés e inglés, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Regla 17.2)v) y 17.3) y la Regla 7.2).

07.06 Dicho de otro modo, antes del 1 de septiembre de 2008, las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo se tenían que presentar en francés. Además, toda comunicación relativa a esas solicitudes internacionales o a los registros internacionales resultantes de las mismas, dirigida por un solicitante, un titular o una Oficina a la Oficina Internacional, tenía que realizarse en francés, y toda comunicación relativa a la solicitud o al registro dirigida por la Oficina Internacional al solicitante, el titular o la Oficina también tenía que estar en francés. Como se señala en el párrafo B.I.07.05, a partir del 1 de septiembre de 2008, la Regla aplicable (conforme a la Regla 6, según se aplicaba hasta el 1 de abril de 2004) exigirá que toda comunicación relativa a un registro internacional resultante de tales solicitudes deba redactarse igualmente en francés. No obstante, cuando una Parte Contratante haya sido objeto de una designación posterior en virtud del Protocolo, a partir del 1 de abril de 2004, o, en virtud del Arreglo o del Protocolo, a partir del 1 de septiembre de 2008, y se inscriba la designación posterior, se aplicarán en su lugar los párrafos B.I.07.01 a 07.04 (es decir, se aplicará el régimen trilingüe). En el caso de

que una designación posterior en virtud del Protocolo se haya presentado antes del 1 de abril de 2004, toda comunicación relativa al registro internacional se podrá realizar en francés o en inglés.

07.07 Además, toda solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, presentada antes del 1 de abril de 2004, tenía que enviarse en francés o en inglés. Asimismo, toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional resultante de ella se tendrá que realizar en francés o en inglés. No obstante, cuando una Parte Contratante haya sido designada posteriormente en virtud del Protocolo el 1 de abril de 2004 o más tarde, o cuando haya sido designada posteriormente en virtud del Arreglo o del Protocolo el 1 de septiembre de 2008 o más tarde, y se inscriba la designación posterior, se aplicarán en su lugar los párrafos B.I.07.01 a 07.04 (es decir, el régimen trilingüe).

PAGO DE LAS TASAS A LA OFICINA INTERNACIONAL

08.01 Las cuantías de las tasas adeudadas en relación con una solicitud o registro internacional se especifican en la Tabla de tasas que figura como Anexo del Reglamento o (en el caso de tasas individuales) son fijadas por la Parte Contratante interesada. En la Gaceta se publica información relativa a las tasas individuales.

Regla 34.2)a) 08.02 El solicitante o el titular puede abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional. En caso de que la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del titular acepte recaudar y girar esas tasas, el solicitante o el titular, si así lo desea, también podrá abonar las tasas a la Oficina Internacional por medio de esa Oficina. Sin embargo, no se puede *exigir* al solicitante o al titular que abone las tasas por medio de una Oficina.

Regla 34.2)b) 08.03 Toda Oficina que acepte recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional deberá notificarlo al Director General. La notificación será publicada en la Gaceta.
Regla 32.2)iv)

Moneda de pago

Regla 35.1) 08.04 Todos los pagos a la Oficina Internacional se efectuarán en moneda suiza. Toda Oficina que acepte recaudar y girar las tasas puede recaudar los pagos del solicitante o del titular en otra moneda, pero debe girarlos a la Oficina Internacional en moneda suiza.

Modalidad de pago

Instrucción 19 08.05 Las tasas pueden pagarse a la Oficina Internacional:

- i) mediante débito de una cuenta corriente a favor de la Oficina Internacional;
- ii) mediante abono en la cuenta postal suiza o en cualquiera de las cuentas bancarias especificadas de la Oficina Internacional;
- iii) mediante tarjeta de crédito, cuando, respecto de una comunicación electrónica efectuada en virtud de la Instrucción 11 de las Instrucciones Administrativas, la Oficina Internacional haya puesto a disposición una interfaz electrónica para el pago en línea.

08.06 En la sección “Servicios en línea” de la página del sitio Web de la OMPI dedicado al Sistema de Madrid se pone a disposición una interfaz electrónica para el pago de las tasas (“E-Payment”) pagaderas en relación con solicitudes y registros internacionales, tal como hayan sido notificados en las cartas de irregularidad o en toda comunicación de la OMPI en la que se indique el importe de las tasas pagaderas en el plazo aplicable. Cabe utilizar el servicio “E-Payment” en los siguientes casos particulares:

- a) en caso de notificación de irregularidad por parte de la Oficina Internacional y en la medida en que haya que proceder al pago de tasas, del importe que sea, en relación con una solicitud internacional, una designación ulterior, una solicitud de inscripción de cambio o de una licencia, una solicitud de modificación de la inscripción de una licencia o la renovación de un registro internacional;
- b) en lo que respecta a las notificaciones sobre el pago de la segunda parte de la tasa individual realizadas por la Oficina Internacional en relación con la designación de una Parte Contratante;
- c) si la Oficina Internacional realiza una invitación para solicitar la continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores.

El pago electrónico puede efectuarse mediante *tarjeta de crédito* o mediante una transferencia a una *cuenta corriente a favor de la OMPI*. Se enviará automáticamente un acuse de recibo.

08.07 Si un solicitante, titular o mandatario (o una Oficina) tiene trato frecuente con la Oficina Internacional (por ejemplo, además del registro internacional de marcas, presenta solicitudes conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o solicitudes conforme al Arreglo de La Haya), le resultará útil tener una cuenta corriente en la Oficina Internacional. Este procedimiento simplifica en gran medida el pago de las tasas y, como se explica a continuación, disminuye el riesgo de irregularidades por pagos tardíos o incorrectos. Este método de pago naturalmente depende de que el saldo de la cuenta sea suficiente; por consiguiente, la Oficina Internacional informará al titular de la cuenta cada vez que el saldo disminuya al punto de que se corra el riesgo de no cubrir el pago de la siguiente tasa por insuficiencia de fondos.

Regla 34.5) 08.08 Cada vez que se efectúe un pago a la Oficina Internacional, deberá indicarse el objeto del pago, junto con información que identifique la solicitud o el registro de que se trate. Esta información deberá comprender:

- antes del registro internacional, la marca a la que atañe el pago, así como el nombre del solicitante y, en la medida de lo posible, el número de la solicitud o del registro de base;

- después del registro internacional, el nombre del titular y el número del registro internacional.

08.09 Si el pago no se efectúa con cargo a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, será preciso señalar la cuantía que se va a abonar. Si por el contrario, el pago se realiza con cargo a una cuenta de ese tipo, bastará con dar instrucciones a la Oficina Internacional (marcando la casilla apropiada en la hoja de cálculo adjunta al formulario oficial) para que ésta efectúe el cargo del importe correspondiente a la transacción en cuestión. En efecto, una de las ventajas de esta modalidad de pago es que permite evitar el riesgo de irregularidad por error en el cálculo de las tasas por parte del solicitante o del titular. En caso de que se dé instrucciones a la Oficina Internacional para que efectúe el cargo de la cuantía correspondiente y, pese a ello, se indique una cuantía, la Oficina Internacional considerará esta última como meramente indicativa, y efectuará el cargo de la cuantía correspondiente que figurará en el extracto mensual detallado de las transacciones registradas en la cuenta corriente. Para mayor información, véanse los párrafos 4.4 y 4.5 del documento sobre las condiciones relativas a la apertura, utilización y cierre de una cuenta corriente en la OMPI disponible en el sitio Web del sistema de Madrid, en la siguiente dirección:
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/part_d/pdf/wipo_account.pdf

Fecha de pago

Regla 34.6) 08.10 Cuando la Oficina Internacional recibe instrucciones de efectuar cargos contra una cuenta abierta ante ella, y siempre que la cuantía requerida esté disponible en la cuenta, se considerará la tasa como abonada:

- en el caso de una solicitud internacional o designación posterior, el día en que la Oficina Internacional recibe la solicitud o designación;

– en el caso de una petición de inscripción de un cambio, el día en que la Oficina Internacional recibe la petición;

– en el caso de renovación del registro internacional, el día en que la Oficina Internacional recibe la instrucción de renovar el registro.

Cuando el pago se efectúa utilizando otra modalidad, o cuando la cuantía disponible en la cuenta corriente es insuficiente, las tasas se considerarán abonadas en la fecha en que la Oficina Internacional reciba la cuantía requerida.

Modificación de la cuantía de las tasas

Regla 34.7)a) 08.11 Cuando la cuantía de las tasas que deban abonarse por la presentación de una solicitud internacional (véanse los párrafos B.II.07.83 a 07.96) se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba o dé por recibida (véanse los párrafos B.II.08.02 y 08.04) la petición de presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, por otra, se aplicará la tasa vigente en la primera de esas dos fechas.

Regla 34.7)b) 08.12 Cuando se presente una designación posterior por medio de una Oficina y la cuantía de las tasas que deban abonarse en relación con esa designación sea modificada en el período que media entre la fecha en que la Oficina reciba la petición de presentar dicha designación, por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la designación, por otra, se aplicará la tasa vigente en la primera de esas dos fechas.

Regla 34.7)d) 08.13 Cuando la cuantía de las tasas que deban abonarse en relación con la renovación de un registro internacional se modifique en el período que media entre la fecha de pago y la fecha en que deba efectuarse la renovación, la cuantía aplicable se determinará de la siguiente manera:

– cuando el pago se efectúe con menos de tres meses de anterioridad a la fecha de renovación, se aplicará la tasa vigente en la fecha de pago;

– cuando la tasa se abone con más de tres meses de anterioridad a la fecha de renovación, el pago se considerará efectuado tres meses antes de la fecha exigida, y se aplicará la tasa vigente tres meses antes de la fecha exigida.

Cuando la tasa de renovación se abone después de la fecha de vencimiento, se aplicará la tasa vigente en la fecha de vencimiento.

Regla 34.7)e) 08.14 En cualquier otro caso, la cuantía aplicable será la que estuviese en vigor en la fecha en que la Oficina Internacional reciba el pago.

Reducción de las tasas para solicitantes de Países Menos Adelantados (PMA)

08.15 Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o el domicilio en un PMA, o que sean nacionales de un PMA (de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la oficina de marcas de dicho PMA como oficina de origen al solicitar el registro internacional de la marca, deberán abonar únicamente el 10% del importe de la tasa de base. Esta reducción ha sido incorporada en la tabla de tasas y en el calculador de tasas del sitio Web de la OMPI dedicado al sistema de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp).

08.16 La lista de PMA, que establece y actualiza regularmente las Naciones Unidas, puede consultarse en los sitios Web de las Naciones Unidas y de la OMPI en sus respectivas direcciones: www.un.org y www.wipo.int/ldcs/en/country.

REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL

Regla 3.1)a) 09.01 El solicitante o el titular puede nombrar un mandatario que actúe en su nombre ante la Oficina Internacional. Este mandatario puede ser distinto del que lo represente ante la Oficina de origen.

09.02 Toda mención de la representación en el Reglamento, las Instrucciones Administrativas o la presente Guía se refiere únicamente a la representación ante la Oficina Internacional. Las cuestiones relativas a la necesidad de un mandatario ante la Oficina de origen o ante la Oficina de una Parte Contratante designada (por ejemplo, en el caso de denegación de protección emitida por esa Oficina), que pueda actuar como mandatario en esos casos, así como la modalidad de nombramiento, están fuera del ámbito del Arreglo, del Protocolo y del Reglamento y se rigen por la legislación y la práctica de la respectiva Parte Contratante.

Nombramiento del mandatario

10.01 En el sistema de Madrid no hay exigencia alguna en cuanto a las calificaciones profesionales, nacionalidad, residencia o domicilio de quien debe ser nombrado mandatario ante la Oficina Internacional.

Método de nombramiento

En la solicitud internacional, en una designación posterior o en una petición de inscripción de cambio

Regla 3.2)a) 10.02 El nombramiento de un mandatario se puede realizar en una solicitud internacional, sencillamente indicando su nombre y dirección en la parte correspondiente del formulario oficial. Asimismo, el nombramiento de un mandatario se puede efectuar indicando su nombre y dirección en el formulario

oficial de presentación de una designación posterior o de petición de inscripción de una modificación, siempre que el formulario esté firmado por el titular o se presente por medio de una Oficina. La utilización de este método para el nombramiento de un mandatario dispensa de toda otra formalidad; en particular, no deberá remitirse un poder a la Oficina Internacional.

En una comunicación independiente

Regla 3.2)b) 10.03 También puede efectuarse el nombramiento de un mandatario en cualquier momento mediante una comunicación independiente. Esta comunicación podrá presentarla a la Oficina Internacional:

– el solicitante, el titular o el mandatario, en cuyo caso llevará la firma del solicitante o del titular;

– la Oficina de la Parte Contratante del titular, en cuyo caso llevará la firma del solicitante o del titular o de la Oficina por cuyo conducto se haya presentado.

La comunicación puede consistir en una simple carta. Basta con que se identifique claramente a la persona que efectúa el nombramiento, al mandatario designado y la solicitud internacional o el registro internacional en cuestión. Sin embargo, por razones prácticas, la Oficina Internacional ha puesto a disposición de los solicitantes y titulares un formulario facultativo (MM12) para el nombramiento de mandatarios.

10.04 El nombramiento del mandatario puede relacionarse con una o más solicitudes internacionales especificadas, o con uno o más registros internacionales especificados, siempre y cuando todos estén identificados de forma clara e individual. La Oficina Internacional no aceptará una comunicación de nombramiento de mandatario que se refiera de forma general a todos los registros y solicitudes internacionales del mismo solicitante o titular.

Un solo mandatario

Regla 3.1)b) y c) 10.05 La Oficina Internacional reconocerá a un solo mandatario en relación con una solicitud internacional o un registro internacional. Si en el nombramiento figuran varios mandatarios, sólo el designado en primer lugar se considerará como el mandatario. No obstante, cuando se haya designado como mandatario a un gabinete o estudio de abogados o de agentes de patentes o de marcas, éste se considerará como un solo mandatario.

Nombramiento irregular

Regla 3.3)a) 10.06 La Oficina Internacional estimará que el nombramiento de un mandatario es irregular cuando no se realice de conformidad con lo estipulado anteriormente. La Oficina Internacional notificará ese hecho al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente es una Oficina, a ésta.

- Regla 3.3)b)* 10.07 Cuando la Oficina Internacional estime que un nombramiento es irregular o nulo, enviará todas las comunicaciones pertinentes al solicitante o al propio titular.

Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario

- Regla 3.4)a)* 11.01 Si la Oficina Internacional estima que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, inscribirá en el Registro Internacional el hecho de que el solicitante o el titular tiene un mandatario, así como el nombre y la dirección de éste. La fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la comunicación (solicitud internacional, designación posterior, petición de inscripción de un cambio o comunicación independiente) en la que se nombra al mandatario.
- Regla 3.4)b)* 11.02 La Oficina Internacional notificará tanto al solicitante o titular como al mandatario la inscripción del nombramiento en el Registro Internacional. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por medio de una Oficina, la inscripción también se notificará a dicha Oficina.

Efecto del nombramiento

- Regla 3.5)* 11.03 Salvo que el Reglamento disponga expresamente otra cosa, un mandatario debidamente inscrito podrá firmar toda comunicación o llevar a cabo toda otra formalidad en representación del solicitante o del titular. Toda comunicación que el mandatario dirija a la Oficina Internacional tendrá el mismo efecto que si hubiera sido remitida a dicha Oficina por el propio solicitante o el titular. En forma análoga, si hubiere un mandatario inscrito, la Oficina Internacional remitirá a dicho mandatario toda invitación, notificación u otra comunicación que, en ausencia de mandatario, se habría remitido al solicitante o al titular. Bajo este principio, toda comunicación dirigida al mandatario tendrá el mismo efecto que si hubiera sido enviada al solicitante o al titular.

11.04 Cuando se haya nombrado un mandatario, la Oficina Internacional, por regla general, no enviará las comunicaciones directamente al solicitante o al titular. Esta regla tiene algunas excepciones:

- Regla 3.3)* – cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario es irregular, lo notificará tanto al solicitante o al titular como al supuesto mandatario;

- A Artículo 7.4)* – seis meses antes del vencimiento del plazo de protección, la
P Artículo 7.3) Oficina Internacional enviará un aviso no oficial tanto al titular como a su mandatario;

- Regla 30.3)* – si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará tanto al titular como a su mandatario;
- cuando el mandatario solicite la cancelación de su nombramiento, la Oficina Internacional, hasta el momento en que la cancelación surta efecto, enviará las comunicaciones tanto al solicitante como al titular y al mandatario (véanse los párrafos B.I.12.05 y 12.06).

11.05 Salvo esas excepciones, toda mención en esta Guía a una comunicación dirigida al solicitante o al titular, o remitida por uno de éstos, se entenderá en el sentido de que la comunicación puede dirigirse al mandatario debidamente inscrito o ser remitida por éste.

Cancelación del nombramiento

Regla 3.6)a) 12.01 La inscripción del nombramiento de un mandatario se cancelará al recibirse una solicitud de cancelación firmada por el solicitante, el titular o el propio mandatario. La cancelación puede solicitarse mediante una simple carta. La cancelación de la inscripción puede pedirse para todas las solicitudes internacionales o registros internacionales del mismo solicitante o titular respecto de las cuales se ha nombrado debidamente al mandatario, o bien para determinada solicitud internacional o determinado registro internacional de dicho solicitante o titular.

Regla 3.6)a) 12.02 La Oficina Internacional cancelará de oficio la inscripción de un mandatario cuando se nombre otro. Como ya se ha señalado (véase el párrafo B.I.10.05), sólo se reconocerá a un mandatario. *Por consiguiente, se presume que el nombramiento de un nuevo mandatario reemplaza a cualquier mandatario previamente nombrado.*

12.03 La Oficina Internacional también cancelará de oficio la inscripción de un mandatario en caso de que se haya inscrito un cambio de titularidad, a menos que el nuevo titular del registro internacional vuelva a nombrar expresamente a ese mandatario.

Regla 3.6)b) 12.04 Por regla general, la cancelación surtirá efecto a partir de la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicación correspondiente. Sin embargo, cuando el mandatario solicite la cancelación, se aplicarán los párrafos siguientes.

Cancelación a solicitud del mandatario

Regla 3.6)d) 12.05 En el caso de que la Oficina Internacional reciba de un mandatario una solicitud de cancelación de inscripción de su nombramiento, notificará de inmediato ese hecho al solicitante o al titular, y acompañará la notificación con copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o recibido de éste durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificación.

Regla 3.6)c) La fecha en que surte efecto la cancelación será la primera de las siguientes:

- la fecha en que la Oficina Internacional reciba una comunicación de nombramiento de un nuevo mandatario, o
- la fecha en que venza el plazo de dos meses contados a partir de la recepción por la Oficina Internacional de la solicitud de cancelación de inscripción presentada por el mandatario.

12.06 Hasta la fecha en que surta efecto la cancelación, todas las comunicaciones que la Oficina Internacional por regla general dirigiría sólo al mandatario, se dirigirán al mandatario y al solicitante o al titular. De esta manera, los intereses del solicitante o del titular quedarán protegidos en el caso de que el mandatario solicite la cancelación de la inscripción de su nombramiento sin notificar ese hecho a su cliente, o en contra de los deseos de éste último.

Notificación de la cancelación

Regla 3.6)e) 12.07 Una vez que la cancelación surte efecto, la Oficina Internacional notificará la cancelación, así como la fecha en que ha surtido efecto, al mandatario cuya inscripción ha sido cancelada, y también al solicitante o al titular y, cuando el nombramiento del mandatario se haya presentado por medio de una Oficina, a ésta. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones posteriores al nuevo mandatario o, si no hubiere un mandatario inscrito, al solicitante o al titular.

Exención de tasas de inscripción

Regla 36.i) 12.08 La inscripción del nombramiento de un mandatario, de toda modificación relativa al mandatario o de la cancelación de la inscripción de nombramiento de un mandatario estará exenta de tasas.

PARTE B

CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se describen los procedimientos previstos en el Arreglo, el Protocolo, el Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas.

Asimismo, se ofrecen explicaciones sobre los formularios cuyo uso pueda resultar obligatorio en aplicación de aquellas disposiciones o que la Oficina Internacional puede suministrar para facilitar el uso del sistema, y sobre la manera en que deben completarse.

En la medida de lo posible, el Capítulo se organiza conforme al ciclo del registro internacional, comenzando con la solicitud internacional y continuando con los trámites de inscripción del registro. A continuación, se trata de las distintas eventualidades que pueden surgir después de la inscripción del registro internacional, como la denegación de la protección, la designación posterior, las peticiones de limitación de la lista de productos y servicios u otros.

LA SOLICITUD INTERNACIONAL

Requisitos sustantivos

Registro de base o solicitud de base

01.01 El sistema de Madrid se basa en la existencia previa de un registro de base o una solicitud de registro de base, a nivel nacional o regional. Conforme al Arreglo, el solicitante de un registro internacional de una marca deberá haber obtenido previamente el registro de la marca en el país de origen (registro de base). El Protocolo permite basar la solicitud internacional tanto en un registro inscrito en la Oficina de origen (registro de base) como en una solicitud de registro presentada ante esa Oficina (solicitud de base). La solicitud internacional únicamente podrá comprender los productos y servicios incluidos en la solicitud de base o en el registro de base.

01.02 En la mayoría de los casos, la solicitud internacional se basará en un único registro o solicitud que abarca los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional. No obstante, es posible basar la solicitud internacional en varios registros (en virtud del Arreglo) o en varias solicitudes o registros (en virtud del Protocolo) que abarcan conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional. Todas las solicitudes de base o registros de base deberán figurar a nombre de la persona que presenta la solicitud internacional y deberán

haberse efectuado ante la misma Oficina. En aras de simplicidad, lo que sigue hace referencia únicamente a la solicitud de base o al registro de base, quedando entendido que es posible que existan varias solicitudes o registros de base.

La Oficina de origen

02.01 Antes de presentar una solicitud internacional, el futuro solicitante deberá definir qué Oficina u Oficinas pueden ser la Oficina de origen para la solicitud internacional en cuestión. Esto dependerá de si la solicitud internacional se rige por el Arreglo, por el Protocolo o por ambos, lo cual dependerá a su vez de qué Partes Contratantes han de designarse (véanse los párrafos B.II.03.01 a 03.03).

Regla 1.viii), xxv)
y xxvi)
A Artículo 1.3)

02.02 En la medida en que la solicitud internacional se rija *por el Arreglo*, se entenderá que la Oficina de origen es la Oficina encargada del registro de marcas en el país de origen del solicitante o en nombre de dicho país. El país de origen del solicitante se define (Artículo 1.3) del Arreglo) como:

- a) cualquier país parte en el Arreglo en el que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real; o
- b) *si no tuviera un establecimiento en dicho país*, el país parte en el Arreglo en el que tenga su domicilio; o
- c) *si no tuviera un establecimiento ni un domicilio en dicho país*, el país parte en el Arreglo del que el solicitante sea nacional.

El solicitante deberá atenerse a este orden de criterios “en cascada”; por lo tanto, no podrá elegir libremente su Oficina de origen. Por ejemplo, el solicitante no podrá basar su solicitud internacional en un registro efectuado en el país de su domicilio si, de hecho, tiene un establecimiento industrial o comercial en *otro* país que sea parte en el Arreglo.

P Artículo 2.2)
Regla 1.ix), xxv)
y xxvi)

02.03 En cambio, cuando la solicitud internacional se rija *exclusivamente por el Protocolo*, no se aplicará ese orden en cascada. Se define la “Oficina de origen” (Artículo 2.2) del Protocolo) de modo que el solicitante pueda elegir libremente su Oficina de origen sobre la base del establecimiento, domicilio o nacionalidad, quedando entendido que únicamente podrá haber *una* Oficina de origen. Por consiguiente, en el caso de la Oficina de un país, podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de ese país o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho país. En el caso de la Oficina de una organización contratante, podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de un Estado miembro de esa organización o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización.

Artículo 2.1)i)
Artículo 2.1)ii)

02.04 Corresponde a la legislación de las Partes Contratantes determinar, en lo que le concierne a cada una, el sentido de los términos “nacional”, “domicilio” y “establecimiento comercial o industrial”. Por lo tanto, en la presente Guía únicamente se ofrece cierta orientación al respecto.

02.05 Conforme al Arreglo y al Protocolo, se pretende que el término “nacional” tenga el mismo significado que en el Artículo 2 del Convenio de París. Así pues, se considera que puede incluir tanto las personas naturales como las jurídicas. Corresponde a la legislación de cada país en particular determinar si una persona natural es nacional de ese país, y los criterios (por ejemplo, el lugar de constitución de una sociedad o de su sede) para decidir si se considera que una persona jurídica es nacional de ese país. De la misma manera, corresponde a la legislación de cada Parte Contratante determinar cuáles son los criterios para considerar que una persona natural o jurídica está domiciliada en dicha Parte Contratante. En la práctica, no surgirá muy frecuentemente la cuestión de la nacionalidad o el domicilio de las personas jurídicas, puesto que normalmente basarán su derecho a presentar solicitudes internacionales en la existencia de un establecimiento en el país de origen.

02.06 La expresión “establecimiento industrial o comercial efectivo y real” se ha tomado del Artículo 3 del Convenio de París, al cual se añadió en la primera conferencia de revisión del Convenio, que tuvo lugar en Bruselas de 1897 a 1900. Se consideró que la disposición original, que hacía referencia simplemente a “un establecimiento”, era demasiado amplia y tenía que limitarse. El objetivo era utilizar el término francés “*sérieux*” (“real” en español), para excluir los establecimientos fraudulentos o ficticios. El término “efectivo” deja claro que, aunque debe tratarse de un establecimiento en el que tiene lugar alguna actividad industrial o comercial (que lo distinga de un simple almacén), no tiene que ser su centro de actividad principal (en la Conferencia de Bruselas no se adoptó la propuesta de uno de los Estados parte en el Arreglo de Madrid, en el sentido de limitar el requisito del establecimiento al centro de actividad principal).

02.07 Por lo tanto, queda entendido que una empresa podrá tener varios establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en distintos Estados que sean parte en el Arreglo o en el Protocolo. En tal caso, podrá considerarse como Oficina de origen cualquiera de las Oficinas de los Estados respectivos, tanto en virtud del Arreglo como en virtud del Protocolo.

02.08 Cuando el Estado contratante del que sea nacional un solicitante o en el que esté domiciliado o tenga un establecimiento, sea asimismo un Estado miembro de una organización contratante, existirá la posibilidad de basar la solicitud internacional en una solicitud o registro nacional o regional.

¿Qué tipo de solicitud internacional?

03.01 Existen tres tipos de solicitudes internacionales. Una solicitud internacional podrá a) regirse exclusivamente por el Arreglo, b) regirse exclusivamente por el Protocolo o c) regirse tanto por el Arreglo como por el Protocolo, en función del tratado o tratados (Arreglo o Protocolo) que sean aplicables a la Oficina de origen, por una parte, y a las Partes Contratantes designadas en la solicitud, por otra (véanse también los párrafos A.02.16 a 02.25). A continuación figuran los principios establecidos al respecto:

Regla 1.viii) a) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un país que esté obligado únicamente por el Arreglo, sólo podrán designarse los países que sean parte asimismo en el Arreglo; la solicitud internacional *se registrará exclusivamente por el Arreglo*;

Regla 1.ix) b) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un país que esté obligado únicamente por el Protocolo, o sea la Oficina de una Organización Contratante que esté obligada por el Protocolo, sólo podrán designarse los países u organizaciones que sean asimismo parte en el Protocolo; la solicitud internacional *se registrará exclusivamente por el Protocolo*;

Regla 1.viii), ix) y x) c) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un país que esté obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, podrá ser designado cualquier país que sea parte en el Arreglo o en el Protocolo (o en ambos), o cualquier organización que sea parte en el Protocolo; en este caso:

– cuando se hayan designado únicamente países y todos los países designados sean parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, la solicitud internacional *se registrará exclusivamente por el Arreglo*;

– cuando todas las Partes Contratantes designadas sean parte en el Protocolo, independientemente de que también sean parte en el Arreglo, la solicitud *se registrará exclusivamente por el Protocolo*;

– cuando en la solicitud internacional se designe al menos un país que sea parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, y al menos una Parte Contratante que sea parte en el Protocolo, sea o no parte en el Arreglo, la solicitud *se registrará tanto por el Arreglo como por el Protocolo*.

03.02 Es importante que el solicitante sepa en cuál de estas categorías se incluye su solicitud, puesto que esto determinará cuestiones tales como el formulario que ha de utilizarse y las tasas que han de abonarse. Además, la solicitud internacional deberá basarse en un registro (y no en una solicitud) presentado ante la Oficina de origen cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

03.03 A modo de resumen:

a) la solicitud internacional *se registrará exclusivamente por el Arreglo* si:

– la Oficina de origen es la Oficina de un Estado obligado únicamente por el Arreglo, o

– la Oficina de origen es la Oficina de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo cuando se hayan designado únicamente países y todos los países designados estén obligados por el Arreglo pero no por el Protocolo.

La solicitud internacional deberá basarse en un registro efectuado en la Oficina de origen.

b) la solicitud internacional *se registrará exclusivamente por el Protocolo* si:

– la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo, o

– la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y todas las Partes Contratantes designadas son parte en el Protocolo independientemente de que también sean parte en el Arreglo.

La solicitud internacional podrá basarse en *una solicitud o en un registro* efectuado en la Oficina de origen.

c) La solicitud internacional *se registrará tanto por el Arreglo como por el Protocolo* si la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y el solicitante ha designado al menos un Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo y al menos un Estado obligado por el Protocolo (independientemente de que dicho Estado también esté obligado por el Arreglo) o una organización intergubernamental obligada por el Protocolo.

La solicitud internacional deberá basarse en un *registro* efectuado en la Oficina de origen.

Pluralidad de solicitantes

Regla 8 04.01 Dos o más personas (sean naturales o jurídicas) podrán presentar conjuntamente una solicitud internacional, siempre que sean titulares conjuntamente de la solicitud de base o del registro de base, y

– cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el país de origen (tal y como se define en el párrafo B.II.02.02) sea el mismo para cada uno de los solicitantes;

– cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, cada uno de los solicitantes posea los vínculos necesarios (mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad) con la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

04.02 No es necesario que los vínculos (nacionalidad, domicilio o establecimiento) sean de la misma naturaleza para cada solicitante, pero todos deberán estar facultados para presentar solicitudes internacionales ante la Oficina de la misma Parte Contratante.

Presentación de la solicitud internacional

- A Artículo 1.2)* 05.01 La solicitud internacional debe ser presentada por conducto de la Oficina de origen. Por lo tanto, la Oficina entrará en contacto por primera vez con una solicitud internacional cuando un solicitante le pida que presente una de esas solicitudes a la Oficina Internacional. Es probable que la Oficina que reciba una petición de presentación de solicitud internacional, regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo, no sea la Oficina de origen adecuada según el Arreglo, pero sí lo sea en virtud de la norma más amplia del Protocolo. En dicho caso, esa Oficina deberá informar al solicitante que la solicitud no podrá ser enviada tal y como está, pero que podría tramitarse como solicitud regida exclusivamente por el Protocolo si se suprimen todas las designaciones de los Estados que son parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo.
- P Artículo 2.2)*
Artículo 8.1)
- Regla 11.7)* 05.02 No se considerará como tal la solicitud internacional que, en lugar de ser presentada por medio de una Oficina, sea presentada directamente a la Oficina Internacional por el solicitante. La solicitud será devuelta al remitente sin ser examinada de ninguna manera y las tasas pagadas serán devueltas a la persona que las haya abonado.
- 05.03 En esos casos, la Oficina Internacional no está obligada a acusar recibo de las solicitudes internacionales. Cuando las solicitudes internacionales hayan sido enviadas por fax o por medios electrónicos, la Oficina Internacional acusará recibo (véanse los párrafos B.I.02.07 y 03.04) y devolverá la solicitud de la manera descrita en el párrafo anterior.

Idioma de la solicitud internacional

- Regla 6.1)* 06.01 Las solicitudes internacionales podrán presentarse en español, en francés o en inglés, con arreglo a lo previsto por la Oficina de origen. Es decir, la Oficina de origen estará facultada para limitar la elección del solicitante a un *único* idioma o a dos, o permitir al solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas.
- Regla 11.7)* 06.02 Las solicitudes internacionales que no cumplan estos requisitos relativos al idioma no serán consideradas como tales por la Oficina internacional, que las devolverá a la Oficina que las haya presentado, sin examinarlas de ninguna manera, y las tasas abonadas serán devueltas a la persona que haya efectuado el pago.

El formulario de solicitud

- Regla 9.2)a)* 07.01 Las solicitudes internacionales deben ser presentadas a la Oficina Internacional en el formulario oficial.
- 07.02 En función de la práctica de la Oficina de que se trate, el solicitante podrá o deberá completar el formulario oficial de solicitud internacional, mientras que en otros casos será la Oficina de origen la que se encargue de hacerlo teniendo en cuenta la información suministrada por el solicitante. Las Oficinas de algunas Partes Contratantes facilitan formularios de petición de presentación de solicitudes internacionales que son distintos del formulario oficial de solicitud internacional y

que los solicitantes pueden estar facultados u obligados a utilizar, con arreglo a lo previsto por la legislación de la Parte Contratante en cuestión. Cuando el español, el francés o el inglés no sean el idioma o idiomas cuya utilización esté permitida por la Oficina de origen, esta última podrá exigir al solicitante que suministre la información necesaria (en particular, la lista de productos y servicios) en el idioma de la solicitud internacional (español, francés o inglés) o podrá traducir ella misma la información a ese idioma.

Instrucción 2 07.03 Existen tres formularios oficiales (MM1, MM2 y MM3, respectivamente) para presentar la solicitud internacional, en función de si ésta se rige exclusivamente por el Arreglo, exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Los formularios oficiales pueden ser consultados en la sección *Madrid – El sistema internacional de marcas/Formularios* del sitio Web de la OMPI.

Instrucción 2 07.04 La Oficina de origen debe velar por que se utilice el formulario adecuado. Cuando la Oficina sea la Oficina de una Parte Contratante obligada únicamente por el Arreglo o únicamente por el Protocolo, sólo se utilizará uno de estos formularios para las solicitudes presentadas por esa Oficina. No obstante, cuando la Oficina esté obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el formulario correcto estará determinado por las Partes Contratantes que hayan sido designadas (véase la sección anterior titulada “¿Qué tipo de solicitud internacional?” (párrafos B.II.03.01 a 03.03).

07.05 Es recomendable estudiar las observaciones generales relativas a los formularios oficiales (véanse los párrafos B.I.04.01 a 04.04). En particular, el formulario deberá completarse de forma legible, por medio de una máquina de escribir o de cualquier otra máquina; la Oficina Internacional no aceptará los formularios rellenos a mano. Cuando los solicitantes utilicen su propio formulario en lugar de utilizar los de la Oficina Internacional, deberán cumplirse las directrices expuestas en el párrafo B.I.04.03.

Punto 1: Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen

07.06 Deberá señalarse el nombre del Estado u organización intergubernamental cuya Oficina sea la Oficina de origen, por ejemplo, “Japón”, “Unión Europea”, etcétera. En el caso de una Oficina común reconocida en virtud del Artículo 9^{quater} del Arreglo o del Protocolo, deberá señalarse el nombre del Estado que se considera constituido por las Partes Contratantes en cuestión, por ejemplo, “Benelux”.

07.07 Cuando exista más de un solicitante, deberá indicarse el nombre de una única Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen.

Punto 2: Solicitante*Nombre*

- Instrucción 12.a), b) y c)* 07.08 Cuando el solicitante sea una persona natural, el nombre que habrá de indicarse es el apellido y el nombre o nombres de esa persona tal y como los utiliza habitualmente y en el orden en el que los utiliza habitualmente. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá indicarse su denominación oficial completa. Cuando el nombre del solicitante esté compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre deberá indicarse mediante una transcripción en caracteres latinos que deberá basarse en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional; cuando el solicitante sea una persona jurídica, la transcripción podrá sustituirse por una traducción del nombre al idioma de la solicitud internacional.

Dirección

- Instrucción 12.d)* 07.09 La dirección del solicitante deberá indicarse de tal manera que satisfaga las exigencias habituales en materia de distribución de correo. Además, podrán indicarse los números de teléfono y de fax, así como la dirección de correo electrónico.

Dirección para la correspondencia

- 07.10 Cuando hayan sido indicados en el punto 4 el nombre y la dirección del mandatario, todas las comunicaciones que esté obligada a efectuar la Oficina Internacional al solicitante o al titular serán enviadas a esa dirección. Cuando no se indique ninguna dirección de mandatario, dichas comunicaciones serán enviadas a la dirección del solicitante indicada en el punto 2.b). Cuando hayan de enviarse comunicaciones a una dirección distinta de la indicada en el punto 2.b), podrá indicarse en este espacio una dirección para la correspondencia, a elección del solicitante; en caso contrario, deberá dejarse en blanco el campo correspondiente a la “dirección para la correspondencia”.

Números de teléfono y de fax: dirección de correo electrónico

- 07.11 Los números de teléfono y de fax o la dirección de correo electrónico indicada deberán ser los de la persona con la que deba ponerse en contacto la Oficina Internacional cuando necesite comunicarse con el solicitante.

Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante

07.12 Cuando exista más de un solicitante, deberá indicarse el nombre y la dirección de cada solicitante, utilizando en caso necesario una hoja complementaria.

Instrucción 13 07.13 Cuando dos o más solicitantes que posean distintas direcciones presenten conjuntamente la solicitud internacional y no se hayan indicado el nombre y la dirección del mandatario ni una dirección para la correspondencia, las comunicaciones serán enviadas a la dirección del solicitante que aparezca en primer lugar en la solicitud internacional.

Idioma preferido para la correspondencia

Regla 6.2)iv) 07.14 En el caso de la solicitud internacional, el solicitante podrá (marcando la casilla adecuada) indicar si desea recibir las comunicaciones de la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés. No será necesario indicar nada en caso de que el solicitante desee recibir las comunicaciones en el idioma en el que ha sido presentada la solicitud internacional. Cabe observar que esto se aplicará únicamente a las comunicaciones *procedentes de la Oficina Internacional*; las comunicaciones de las Oficinas que son simplemente transmitidas por la Oficina Internacional, como las notificaciones de denegación, serán enviadas en el idioma en el que han sido recibidas de la Oficina.

Otras indicaciones

Regla 9.4)b)i) y ii) 07.15 Cuando el solicitante sea una persona natural, podrá indicar el Estado del que es nacional. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, podrá indicar su naturaleza jurídica, junto con el nombre del Estado (y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado) en el cual se ha constituido. En el formulario que ha de ser utilizado para una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo no está previsto ofrecer esas indicaciones.

07.16 Dichas indicaciones no son exigidas por el Arreglo, el Protocolo o el Reglamento, pero podrán incluirse en la solicitud internacional a fin de evitar objeciones de las Partes Contratantes designadas que sí las exijan.

Punto 3: Derecho a presentar una solicitud

Regla 9.5)a) 07.17 Cuando la solicitud internacional *se rija (total o parcialmente) por el Arreglo* (y, por lo tanto, se presente en el formulario MM1 o MM3), el solicitante deberá marcar únicamente una de las casillas i), ii) y iii) del punto 3.a), por orden de prioridad. Es decir:

– cuando el solicitante tenga un establecimiento comercial o industrial efectivo y real en el país por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, deberá marcar la casilla i);

– si el solicitante no tiene un establecimiento en un país parte en el Arreglo, pero está domiciliado en el país por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, deberá marcar la casilla ii);

– si el solicitante no tiene un establecimiento ni está domiciliado en un país parte en el Arreglo pero es nacional del país por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, deberá marcar la casilla iii).

Regla 9.5)b) 07.18 Cuando la solicitud internacional se rija *exclusivamente por el Protocolo* (y se presente en el formulario MM2), se deberá facilitar una de las indicaciones siguientes en relación con los vínculos que posee el solicitante con la Parte Contratante por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud, utilizando la casilla o el espacio adecuado del punto 3.a):

– (cuando la Parte Contratante sea un Estado) que el solicitante es nacional de ese Estado;

– (cuando la Parte Contratante sea una organización) el nombre del Estado miembro de esa organización del que sea nacional el solicitante;

– que el solicitante está domiciliado en esa Parte Contratante;

– que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial efectivo y real en esa Parte Contratante.

Únicamente es necesario indicar uno de esos vínculos, aunque podrán indicarse varios si así lo desea el solicitante.

07.19 La Oficina por medio de la cual se presenta la solicitud internacional podrá solicitar pruebas cuando tenga motivos razonables para dudar de la veracidad de las indicaciones señaladas. En general, cabe suponer que la dirección indicada en el punto 2.b) es la dirección del establecimiento o el domicilio del solicitante. Aunque esta dirección se halle en el territorio de la Parte Contratante por medio de cuya Oficina se presente la solicitud internacional, todavía será necesario marcar al menos una casilla del punto 3.a); en caso contrario, no será posible determinar qué derecho tiene el solicitante a presentar la solicitud.

Regla 9.5)c) 07.20 En general, bastará indicar la información descrita en los párrafos B.II.07.17 y 07.18 (señalando el Estado o marcando una casilla). No obstante, cuando al marcar la casilla o casillas adecuadas del punto 3.a), el solicitante indique que tiene un establecimiento o domicilio en el territorio de la Parte Contratante por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, pero su dirección (indicada en el punto 2.b)) no se encuentra en ese territorio, el solicitante deberá indicar además en el punto 3.b), la dirección de su establecimiento o domicilio en ese territorio.

07.21 Como se indica en el párrafo B.II.04.01, cuando dos o más solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, los requisitos aplicables al derecho a presentar la solicitud internacional deberán satisfacerse respecto de cada uno de los solicitantes. Por lo tanto, cuando proceda, deberá indicarse la información relativa al derecho de cada solicitante a presentar la solicitud; esta información deberá indicarse en una hoja complementaria a no ser que el solicitante utilice su propio formulario.

Punto 4: Nombramiento de mandatario

Regla 9.4)a)iii) 07.22 Si el solicitante desea estar representado ante la Oficina Internacional, deberá indicar el nombre y la dirección del mandatario en esta parte del formulario.

Instrucción 12.d) La información que se facilite debe ser suficiente como para permitir el envío de correspondencia al mandatario, incluyendo preferentemente los números de teléfono y de fax y una dirección de correo electrónico. (Véanse también los párrafos B.I.09.01 a 11.02).

07.23 Cuando el nombre del mandatario esté escrito en caracteres no latinos, se proporcionará su transcripción en caracteres latinos basándose en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional. Cuando el mandatario sea una persona jurídica, podrá sustituirse dicha transcripción por una traducción del nombre al idioma de la solicitud internacional.

07.24 Para efectuar el nombramiento del mandatario bastará indicar su nombre y dirección en la solicitud internacional. No debe enviarse a la Oficina Internacional ningún poder u otro tipo de documento.

07.25 En el sistema de Madrid no hay exigencia alguna en cuanto a las calificaciones profesionales, nacionalidad, residencia o domicilio de quien debe ser nombrado mandatario ante la Oficina Internacional. Mientras no se cumplan los requisitos relativos al nombramiento del mandatario, la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones al solicitante.

07.26 El mandatario nombrado en la solicitud internacional únicamente estará facultado para actuar ante la Oficina Internacional. Es posible que posteriormente sea necesario nombrar además uno o más mandatarios adicionales para que actúen ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, por ejemplo, en caso de que una de esas Oficinas decida denegar la protección. En tal caso el nombramiento del mandatario se registrará por los requisitos de la Parte Contratante de que se trate.

Punto 5: Solicitud de base o registro de base

A Artículo 1.2) 07.27 La solicitud internacional que se rija (total o parcialmente) por el Arreglo deberá basarse en el registro de una marca (o en varios registros de la misma marca) efectuado por la Oficina de origen. La solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo podrá basarse tanto en el registro efectuado por la Oficina de origen como en la solicitud de registro presentada en esa Oficina; igualmente, podrá basarse en varias solicitudes o registros (o en una combinación de ambos).

P Artículo 2.1)

Artículo 3.1) 07.28 El *registro de base* efectuado por la Oficina de origen deberá indicarse mediante el número de registro y la fecha de registro. Esta fecha deberá consistir en la fecha que, en virtud de la legislación que rige la Oficina en cuestión, se considera como fecha de registro, que no será necesariamente la fecha en que la Oficina haya inscrito la marca en su registro. Por ejemplo, si en virtud de la legislación aplicable en esa Oficina, se inscribe una marca en el registro con efecto a partir de la fecha de presentación, esa será la fecha que deberá indicarse. Cuando la solicitud

Regla 9.5)a) y b)

internacional se base en un *registro* efectuado en la Oficina de origen, **no deberá indicarse el número de la solicitud que ha dado lugar a dicho registro, pues se correría el riesgo de tomar tal solicitud como si fuese una solicitud de base.**

Regla 9.5)b) 07.29 La *solicitud de base* presentada ante la Oficina de origen deberá indicarse mediante el número de solicitud y la fecha de presentación. Se puede indicar la solicitud de base únicamente cuando la solicitud internacional esté regida exclusivamente por el Protocolo.

07.30 Cuando haya más de un registro de base o más de una solicitud de base, y no quepan todos los números y fechas en el espacio facilitado (salvo que el solicitante utilice su propio formulario), deberán indicarse en el punto 5 los de fecha más antigua, y los restantes deberán indicarse en una hoja complementaria. Se puede indicar la solicitud de base únicamente cuando la solicitud internacional esté regida exclusivamente por el Protocolo.

Punto 6: Reivindicación de prioridad

Artículo 4.2) 07.31 Podrá reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior en virtud del Artículo 4 del Convenio de París. La solicitud anterior será normalmente la solicitud de base o la solicitud que ha dado lugar al registro de base. No obstante, también podrá ser:

– otra solicitud efectuada en un país parte en el Convenio de París o en un miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aun cuando este último no sea parte en el Convenio de París¹; o

– una solicitud que, en virtud de un tratado bilateral o multilateral concertado entre países de la Unión de París, sea equivalente a una solicitud presentada regularmente a nivel nacional².

Regla 9.4)a)iv) 07.32 Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, es necesario indicar el nombre de la Oficina nacional o regional ante la cual se ha efectuado dicha solicitud, así como la fecha y (si se conoce) el número de la misma. No es necesario adjuntar una copia de la solicitud anterior.

¹ Esto se desprende del hecho de que los miembros de la OMC están obligados por el Artículo 2.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) a cumplir el Artículo 4 del Convenio de París. Sin embargo, los miembros de la Unión de Madrid que no sean miembros de la OMC no están obligados a reconocer los efectos de una reivindicación de prioridad basada en una solicitud presentada en un miembro de la OMC que no sea parte en el Convenio de París. No obstante, la Oficina de origen no deberá negarse a transmitir dicha reivindicación. En caso contrario, se pondrían trabas a un Estado designado que sea miembro de la OMC a la hora de cumplir su obligación de reconocer la reivindicación de prioridad.

² Esto se desprende del Artículo 4A.2) del Convenio de París. Partiendo de esta base, la Oficina Internacional registra las reivindicaciones de prioridad de las solicitudes de marcas de la Unión Europea presentadas en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

07.33 Cuando se reivindique la prioridad de más de una solicitud anterior, y no quepan en el espacio previsto todas las indicaciones pertinentes, (a no ser que el solicitante utilice su propio formulario) en el punto 6 se señalarán las indicaciones correspondientes a la prioridad de fecha más antigua, y las restantes se indicarán en una hoja complementaria.

07.34 Cuando la solicitud anterior no guarde relación con todos los productos o servicios consignados en el punto 10 del formulario de solicitud internacional, deberán indicarse en el punto 6 los productos o servicios relacionados con la solicitud anterior. Cuando se indiquen varias solicitudes anteriores con fechas distintas, deberán indicarse los productos y servicios relacionados con cada una de ellas.

Regla 14.2)i)

07.35 La Oficina Internacional desestimarán una fecha de prioridad reivindicada cuando hayan transcurrido más de seis meses entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y la fecha del registro internacional, e informará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen. Por lo tanto, esa fecha de prioridad no se inscribirá en el Registro Internacional. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 4C.3) del Convenio de París, cuando el último día del plazo de seis meses a partir de la fecha de reivindicación de prioridad fuese un día en que la Oficina de origen no recibe peticiones de presentación de solicitudes internacionales, y el registro internacional lleve la fecha de recepción de tal petición en la Oficina de origen, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina de origen. Igualmente, cuando el registro internacional lleve la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional, o una fecha posterior, y el último día del plazo de seis meses fuese un día en que la Oficina Internacional no abre al público, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina Internacional. (Para la fecha del registro internacional, véanse los párrafos B.II.12.01 a 12.06).

Regla 14.2)i)

07.36 Como se explica en los párrafos B.II.12.03 a 12.06, es posible que, debido a irregularidades o retrasos, el registro internacional tenga una fecha posterior a la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional. Si como consecuencia de ello resultara que la fecha del registro internacional es posterior en más de seis meses a la fecha de prioridad reivindicada, se perderá el derecho a la prioridad y la Oficina Internacional no inscribirá ningún dato de prioridad.

Punto 7: La marca

Regla 9.4)a)v)

07.37 En el *recuadro a)* del punto 7 del formulario deberá figurar la reproducción de la marca. Dicha reproducción deberá consistir en una representación gráfica (incluida la fotográfica) y bidimensional de la marca. Esta reproducción deberá ser idéntica a la marca que figure en la solicitud de base o en el registro de base. En particular, cuando la marca figure en blanco y negro en el registro de base o en la solicitud de base, así deberá aparecer la reproducción en ese recuadro. Igualmente, cuando la marca de base figure en color, la reproducción también deberá figurar en color en ese recuadro.

07.38 Los recuadros que figuran en este punto del formulario de solicitud miden 8 cm x 8 cm, que es el tamaño estándar para la publicación de las marcas en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*. Cuando el solicitante utilice su propio formulario, la marca deberá en todo caso reproducirse en un tamaño que se ajuste al recuadro, es decir, no deberá superar los 8 cm x 8 cm. Además, cuando de conformidad con el párrafo B.II.07.43 se presenten dos reproducciones de la marca, ambas reproducciones deberán figurar en la misma página.

07.39 La reproducción o reproducciones de la marca deberán ser lo suficientemente claras a los fines de la inscripción, publicación y notificación. En caso contrario, la Oficina Internacional considerará irregular la solicitud.

07.40 La reproducción o reproducciones de la marca podrán ser mecanografiadas, impresas, pegadas o reproducidas de otras maneras, a elección del solicitante y a reserva de lo que pueda prever la Oficina de origen. Como la imagen utilizada para la publicación se produce digitalizando el formulario de solicitud, *la marca será publicada en la Gaceta exactamente tal y como aparece en el formulario*. Por ejemplo, si en el formulario figura simplemente mecanografiada, esa es la manera en que aparecerá en la Gaceta.

- Instrucción 9.a)* 07.41 Cuando la solicitud sea comunicada por fax, también se deberá enviar a la Oficina Internacional el original de la página del formulario oficial que contenga la reproducción de la marca. *Únicamente deberá enviarse esta página; no debe enviarse toda la solicitud puesto que podría considerarse erróneamente que se trata de una nueva solicitud.* Deberán incluirse en la página las indicaciones suficientes (el número de la solicitud de base o del registro de base o el número de referencia de la Oficina contenido en la solicitud internacional) para permitir la identificación de la solicitud internacional; asimismo, la Oficina deberá firmar la página. Al confirmar el recibo de la comunicación por fax, la Oficina Internacional recordará a la Oficina remitente que es necesario enviar el original de la página que contenga la marca. La Oficina Internacional no examinará la solicitud hasta que haya recibido el original o hasta que haya transcurrido un plazo de un mes desde que ha recibido el fax, en función de lo que ocurra primero. Esto se debe a que la Oficina Internacional podrá identificar determinadas irregularidades únicamente cuando haya recibido una reproducción clara de la marca. Por lo tanto, la Oficina de origen deberá velar por que se envíe el original sin tardanza (preferiblemente el mismo día en que se envíe el fax), a fin de evitar este tipo de consecuencias perjudiciales para el solicitante.
- Instrucción 9.b)*

Tipos especiales de marcas

07.42 Cuando la marca sea de un tipo especial (por ejemplo, una marca tridimensional o una marca sonora), la reproducción del *recuadro a)* deberá corresponder exactamente a la representación gráfica de la marca que aparece en la solicitud de base o en el registro de base. Si la representación que figura en la solicitud de base o en el registro de base consiste por ejemplo en una perspectiva de una marca tridimensional o en una representación en notación musical convencional o en una descripción en palabras de una marca sonora, eso es lo que deberá figurar en el *recuadro a)* del punto 7. Las descripciones complementarias de esta representación gráfica de la marca deberán figurar en el punto 9 (véase el párrafo B.II.07.53).

No deberán incluirse las representaciones no gráficas de dichas marcas (como las muestras de marcas tridimensionales o las grabaciones de marcas sonoras).

El registro internacional ha de ser en color

Artículo 3.3) 07.43 Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca pero la reproducción de la marca en el registro de base o en la solicitud de base se halle en blanco y negro (por ejemplo, debido a que la Oficina de origen no prevé la inscripción o la publicación en color), deberá incluirse en el *recuadro b)* una reproducción de la marca en color, además de la reproducción en blanco y negro que ha de incluirse en el *recuadro a)*. En caso contrario deberá dejarse vacío el *recuadro b)*.

Regla 9.4)a)vii)

Caracteres estándar

Regla 9.4)a)vi) 07.44 Cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, deberá marcarse el recuadro c). La marca en caracteres estándar es el equivalente en algunos países a lo que se conoce como marca “verbal”, a diferencia de la marca “figurativa”. Esta declaración no obliga jurídicamente a la Oficina o a los tribunales de una Parte Contratante designada, que tiene libertad para determinar qué efecto (si lo hubiere) surte dicha declaración en su territorio. En concreto, es posible que se considere que la marca no figura en caracteres estándar si contiene elementos, como los acentos, que no son habituales en el idioma o idiomas utilizados en esa Parte Contratante.

07.45 No deberá marcarse este recuadro cuando la marca contenga caracteres especiales o elementos figurativos. Aunque la Oficina Internacional no pondrá en tela de juicio una declaración relativa a los caracteres estándar, el solicitante deberá ser consciente de que si la Oficina de una Parte Contratante designada considera que la marca no figura en caracteres estándar, podrá denegar el registro alegando que abarca dos marcas (una en caracteres estándar y otra en caracteres especiales) o que simplemente no está claro para qué se solicita la protección.

Regla 9.4)a)viiibis) 07.46 Cuando la marca que sea objeto del registro de base o de la solicitud de base consista en un color o en una combinación de colores como tales, deberá indicarse esa circunstancia marcando el recuadro adecuado. Esto se hará sin perjuicio de que una Parte Contratante designada pueda denegar la protección por motivo de que ese tipo de marcas no está reconocido en su legislación.

Punto 8: Reivindicación del color

Artículo 3.3) 07.47 Cuando se haya reivindicado el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, esa reivindicación deberá quedar reflejada en la solicitud internacional, marcando el recuadro respectivo y designando en palabras el color o la combinación de colores. Asimismo, podrá reivindicarse el color en una solicitud internacional a pesar del hecho de que no exista una reivindicación correspondiente en la solicitud de base o en el registro de base. Cuando no exista dicha reivindicación en la solicitud de base o en el registro de base,

Regla 9.4)a)vii)

Regla 9.4)b)iv) la marca de base deberá figurar en el color o en la combinación de colores reivindicados en la solicitud internacional. Por último, cuando se reivindique el color, el solicitante podrá además indicar en palabras las partes principales de la marca que son de ese color respecto de cada color reivindicado (véase asimismo el párrafo B.II.07.78).

Punto 9: Indicaciones varias

a) Transcripción

Regla 9.4)a)xii) 07.48 Cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, deberá presentarse una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos. La transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional.

b) Traducción

Regla 9.4)b)iii) 07.49 Cuando la marca consista, total o parcialmente, en una o varias palabras traducibles, deberá indicarse la traducción. La traducción podrá ser en español, en francés o en inglés, independientemente del idioma de la solicitud. La presentación de la traducción se deja a elección del solicitante, y tiene como fin anticiparse a las peticiones de traducción de la Oficina de una Parte Contratante designada. La Oficina Internacional no verificará la exactitud de la traducción de la marca, no cuestionará el hecho de que no se haya presentado una traducción, ni suministrará una traducción propia.

Regla 6.4)b)

c) Indicación de que la marca no puede traducirse

07.50 Cuando el solicitante considere que la palabra o palabras que aparecen en la marca no pueden traducirse (es decir, se trata de palabras inventadas), podrá indicar esta circunstancia marcando el recuadro correspondiente. Esto tiene por fin anticiparse a la petición que puedan realizar las Oficinas de las Partes Contratantes designadas requiriendo una traducción o la confirmación de que no es posible hacer una traducción.

d) Tipo o categoría especial de marca

Regla 9.4)a)viii) a x) 07.51 Cuando la marca sea una marca tridimensional, una marca sonora o una marca colectiva, de certificación o de garantía, deberá indicarse esta circunstancia marcando el recuadro adecuado. Esta información deberá indicarse únicamente si figura en el registro de base o en la solicitud de base.

07.52 En el caso de las marcas colectivas, de certificación o de garantía, no se exige como parte de la solicitud internacional que se incluya la reglamentación que rige el uso de la marca, por lo que no deberá enviarse a la Oficina Internacional. No obstante, una Parte Contratante designada podrá requerir que se presente esa reglamentación. A fin de evitar que esa Parte Contratante deniegue el registro, conviene que el solicitante envíe los documentos exigidos directamente a la Oficina de esa Parte Contratante en cuanto reciba el certificado de registro internacional.

e) *Descripción de la marca*

Regla 9.4)a)xi) 07.53 Cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure la descripción de la marca, podrá incluirse la misma descripción en el espacio correspondiente si así lo desea el solicitante o si así lo exige la Oficina de origen. En dicha descripción podrá indicarse asimismo que la marca es de un tipo que no figura entre los tipos o categorías mencionados en el formulario (véase el párrafo B.II.07.51), por ejemplo un holograma, siempre que esto haya sido indicado en la solicitud de base o en el registro de base. Cuando la descripción de la solicitud de base o del registro de base se halle en un idioma distinto del idioma de la solicitud internacional, la descripción que figure en este punto deberá estar escrita en el idioma de la solicitud internacional.

07.54 Debe hacerse hincapié en que la descripción puede incluirse en la solicitud internacional *únicamente si ha sido incluida en el registro de base o en la solicitud de base*. Además, deberá ser una descripción *de la marca* y no, por ejemplo, una declaración relativa al uso de la marca o a su reputación.

f) *Elementos verbales de la marca*

07.55 La Oficina Internacional toma (a partir de la reproducción contenida en el punto 7) los que parezcan ser los elementos verbales fundamentales de la marca. Estos elementos se incluyen en la base de datos ROMARIN y se utilizan en notificaciones y en la correspondencia a fin de confirmar la identidad del registro internacional resultante. No obstante, cuando la marca figura en caracteres especiales o en forma manuscrita, existe el riesgo de que la Oficina Internacional interprete erróneamente las palabras o letras. Además, cuando la marca contenga un gran número de elementos verbales (por ejemplo, cuando la marca consista en una etiqueta), es posible que no resulte evidente qué elementos deberán recogerse. Por lo tanto, conviene que el solicitante indique los que a su juicio son los elementos verbales esenciales de la marca. Sin embargo, tal indicación sólo tendrá valor informativo, y no surtirá efectos legales. No deberán indicarse esos elementos cuando se haya marcado el recuadro del punto 7 correspondiente a los caracteres estándar.

g) *Mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca*

Regla 9.4)b)v) 07.56 Cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de algún elemento de la marca, deberá marcar el recuadro correspondiente y mencionar el elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección. Esto tiene por fin evitar que las Partes Contratantes designadas puedan exigir posteriormente que se inscriba dicha mención en el Registro Internacional. No obstante, si se incluye esa mención en la solicitud internacional, deberá aplicarse al registro internacional en su totalidad; la mención no podrá efectuarse únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.

07.57 Carece de importancia el hecho de que no figure una mención de ese tipo en el registro de base o en la solicitud de base. En cambio, si se efectúa esa mención en el registro de base o en la solicitud de base, no por ello será obligatorio incluirla en la solicitud internacional. Una vez que la Oficina Internacional haya registrado la marca, el solicitante no podrá indicar que no desea reivindicar la protección.

Punto 10: Productos y servicios para los que se solicita el registro internacional

- Regla 9.4)a)xiii)* 07.58 Deberá indicarse el nombre de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, que deberán agruparse según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden en que aparecen las clases en esa Clasificación. Los productos y servicios deberán indicarse en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación. En caso necesario, cabe utilizar una hoja complementaria marcando el recuadro correspondiente.
- 07.59 Esta lista de productos y servicios podrá ser más reducida que la lista del registro de base o de la solicitud de base. Sin embargo, no podrá ser más amplia que dicha lista ni podrá contener productos o servicios distintos. Esto no significa que deban utilizarse exactamente los mismos términos; sin embargo, los términos utilizados en la solicitud internacional deberán ser equivalentes a los utilizados en el registro de base o en la solicitud de base, o estar comprendidos en estos últimos.
- 07.60 La Oficina de origen deberá comprobar que todos los productos y servicios indicados están comprendidos en los que figuran en la solicitud de base o en el registro de base, de manera que pueda efectuar la declaración mencionada en el párrafo B.II.07.78. Asimismo, la Oficina deberá comprobar que los productos y servicios están clasificados y agrupados correctamente a fin de evitar que la Oficina Internacional tenga que notificarle cualquier irregularidad a este respecto (véanse los párrafos B.II.09.03 a 09.13).
- Regla 9.4)a)xiii)* 07.61 La solicitud internacional podrá contener limitaciones de la lista de productos y servicios respecto de una o más de las Partes Contratantes designadas. Dichas limitaciones deberán indicarse en el punto 10.b). La limitación podrá ser distinta respecto de distintas Partes Contratantes. La limitación indicada respecto de una Parte Contratante designada, para la que haya de abonarse una tasa individual, será tenida en cuenta al calcular la cuantía de esa tasa. En cambio, la limitación no incidirá en el número de tasas suplementarias que deban abonarse. Aun cuando una limitación afecte a todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios indicados en el punto 10.a) serán incluidos en el registro internacional y podrán ser objeto de una designación posterior.
- Regla 6.4)a)* 07.62 Podrá adjuntarse a la solicitud internacional una traducción al español, francés o inglés, según proceda, de la lista de productos y servicios. Aunque la Oficina Internacional no está obligada a considerar correcta dicha traducción (véase el párrafo B.II.16.02), ayudará a verificar que la traducción refleja las intenciones del solicitante, especialmente cuando la lista que figura en el registro de base o en la solicitud de base se halle en un idioma distinto del español, el francés o el inglés.

Punto 11: Partes Contratantes designadas

Regla 9.4)a)xv) 07.63 Los Estados u organizaciones en los que el solicitante desee que se proteja la marca deberán indicarse marcando los recuadros adecuados del punto 11. Cuando el solicitante utilice su propio formulario, deberá indicar los nombres de las Partes Contratantes que designa.

07.64 Podrá indicarse el nombre de una Parte Contratante para la que no figure un recuadro en el formulario oficial, debido a que ha ratificado el Arreglo o el Protocolo, o se ha adherido a ellos, después de haber sido impreso el formulario, siempre y cuando haya entrado en vigor la ratificación o adhesión.

07.65 Cuando un Estado u organización designado haya ratificado el tratado pertinente, o se haya adherido a él, pero todavía no haya entrado en vigor la ratificación o adhesión, la Oficina de origen podrá cancelar la designación e informar de ello al solicitante o preguntarle si desea que se cancele la designación o si prefiere que se deje a un lado la petición y se considere que ha sido recibida en la fecha en que entre en vigor la ratificación o adhesión en cuestión.

07.66 Únicamente podrán designarse Estados u organizaciones que sean parte en el mismo tratado (Arreglo o Protocolo) que la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen. Cuando un Estado o una organización que el solicitante haya designado

– sea parte únicamente en el Protocolo, mientras que la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte únicamente en el Arreglo,

– sea un Estado parte únicamente en el Arreglo, mientras que la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte únicamente en el Protocolo,
o

– no sea parte en el Arreglo ni en el Protocolo,

la Oficina Internacional no tomará en consideración las designaciones e informará de ello al solicitante.

Indicación de un segundo idioma (cuando sea designada la Unión Europea)

Regla 9.5)g)ii) 07.67 Cuando la Unión Europea sea designada en una solicitud internacional, el solicitante deberá indicar, además del idioma de la solicitud en sí, un segundo idioma de trabajo ante la Oficina de esa Organización contratante. Este segundo idioma deberá seleccionarse de entre los (cinco) idiomas oficiales de la EUIPO, a saber, alemán, español, francés, inglés o italiano. Con respecto a la designación de la Unión Europea en una designación posterior, cabe remitirse al párrafo B.II.37.09.

07.68 Este segundo idioma servirá exclusivamente de idioma en el que un tercero podrá entablar procedimientos de oposición y de cancelación ante la EUIPO.

07.69 Cuando haya sido designada la Unión Europea y no se indique el segundo idioma o esté indicado incorrectamente, la Oficina Internacional podrá no obstante tramitar el registro internacional y notificarlo a la EUIPO. Sin embargo, en dicho caso la EUIPO notificará una denegación provisional basada en este motivo, y esta irregularidad tendrá que ser subsanada directamente por el titular ante la EUIPO.

Reivindicación de antigüedad (cuando sea designada la Unión Europea)

Regla 9.5)g)i) 07.70 En virtud del sistema de la marca de la Unión Europea, el titular de una marca que ya haya sido registrada en un Estado miembro de la Unión Europea, o para ese Estado, y que solicite el registro ante la EUIPO de una marca idéntica correspondiente a productos o servicios abarcados por la marca anterior, podrá reivindicar la antigüedad de la marca anterior respecto del Estado miembro en cuestión. Esta reivindicación de antigüedad tendrá como efecto que, si el titular de la marca de la Unión Europea abandona la marca anterior o deja que ésta caduque, se considerará que ese titular continúa teniendo los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera seguido estando registrada.

Instrucción 4 07.71 Los solicitantes que deseen reivindicar la antigüedad de una designación de la Unión Europea, hecha en virtud del Protocolo de Madrid, estarán obligados a indicar los elementos siguientes en un formulario oficial *aparte* (MM17), que habrá de adjuntarse al formulario de solicitud internacional:

- cada Estado miembro en el que está registrada la marca anterior, o para el cual ha sido registrada,
- la fecha a partir de la cual surtió efectos el registro correspondiente,
- el número del registro correspondiente, y
- los productos y servicios para los que ha sido registrada la marca anterior.

07.72 En cuanto al tratamiento de las reivindicaciones de antigüedad por la Oficina Internacional y a las situaciones que puedan surgir en relación con dichas reivindicaciones (como el retiro, la denegación o la cancelación), véanse los párrafos B.II.101.01 a 101.04.

Declaración de la intención de usar una marca

Regla 9.5)f) 07.73 Cuando una Parte Contratante designada conforme al Protocolo haya notificado al Director General de la OMPI en virtud de la Regla 7.2) que exige que se presente una declaración de intención de utilizar la marca en un formulario *aparte*, deberá adjuntarse esa declaración a la solicitud internacional. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos adicionales de esa Parte Contratante en relación con el idioma o la firma de la declaración. En particular, una Parte Contratante puede exigir que la declaración esté firmada por el propio solicitante.

07.74 En el caso de una Parte Contratante que exija una declaración de intención de utilizar la marca en virtud de la Regla 7.2), pero sin exigir que figure en un formulario aparte, no será necesaria ninguna medida especial puesto que en la declaración que figura en el formulario de solicitud internacional consta que al designar a dicha Parte Contratante, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él, o con su consentimiento, en esa Parte Contratante para los productos y servicios que figuran en la solicitud.

Punto 12: Firma del solicitante o de su mandatario

Regla 9.2)b) 07.75 La Oficina de origen podrá exigir o permitir al solicitante o a su mandatario que firme la solicitud internacional. La Oficina Internacional no pondrá objeciones en caso de que se omita la firma en el punto 12.

Instrucción 7 07.76 La firma del solicitante o del mandatario podrá ser sustituida por un sello. En dicho caso, no será necesario indicar en letras el nombre de la persona natural cuyo sello haya sido utilizado. Por lo que respecta a las comunicaciones electrónicas, *Instrucción 11.a)ii)* la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación que determinará la Oficina Internacional.

Punto 13: Certificación y firma por la Oficina de origen

Regla 9.2)b) 07.77 La Oficina de origen deberá firmar la solicitud internacional y certificar la *Regla 9.5)d)i)* fecha en que haya recibido la petición de presentación de la solicitud (o la fecha en que se considera que ha recibido la solicitud (véanse los párrafos B.II.08.02 y 08.04). Esta fecha es importante porque en principio pasará a ser la fecha del registro internacional (véase el párrafo B.II.12.01). Asimismo, la Oficina de origen deberá certificar determinados hechos relativos a la relación existente entre la solicitud internacional y el registro de base o la solicitud de base.

07.78 En la declaración del punto 13 del formulario de solicitud, la Oficina de origen deberá certificar:

Regla 9.5)d)ii) a) que el solicitante del registro internacional es el mismo que el titular del registro de base o que el solicitante mencionado en la solicitud de base mencionada en el punto 5; cuando varios solicitantes presenten conjuntamente la *Regla 8* solicitud internacional, todos ellos deberán ser titulares conjuntamente del registro de base o solicitantes de la solicitud de base;

Regla 9.5)d)iv) b) que la marca indicada en el punto 7 es idéntica a la marca del registro de base o de la solicitud mencionada en el punto 5; cuando la Oficina de origen permita modificar la marca (ya sea durante la fase de presentación de la solicitud o después del registro), podrá hacerse la declaración siempre que la marca que es objeto de la solicitud internacional sea idéntica a la marca del registro de base o de la solicitud de base en el momento en que la Oficina certifica la solicitud internacional;

c) que, cuando alguna de las indicaciones siguientes figure en la solicitud internacional, las mismas indicaciones también aparecen en el registro de base o en la solicitud:

*Regla 9.4)a)viibis)-
xi), 9.5)d)iii)*

– una indicación de que la marca consiste en un color o una combinación de colores como tales;

– una indicación de que se trata de una marca tridimensional, una marca sonora o una marca colectiva, de certificación o de garantía;

– una descripción de la marca en palabras (quedando entendido que las descripciones que figuran en la solicitud internacional deben efectuarse en el idioma de dicha solicitud);

Regla 9.5)d)v)

d) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicado en la solicitud de base o en el registro de base, la marca que figura en la solicitud de base o en el registro de base está efectivamente en el color o en la combinación de colores reivindicados;

Regla 9.5)d)vi)

e) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios que figura en el registro de base o en la solicitud de base en el momento en que la Oficina certifica la solicitud internacional; es decir, cada uno de los productos y servicios mencionados en la solicitud internacional deberá figurar en la lista del registro de base o de la solicitud de base o deberá estar comprendido dentro de un término más amplio incluido en esa lista; por supuesto, la lista de productos y servicios que figure en la solicitud internacional podrá ser más limitada que la que figura en la solicitud de base o en el registro de base.

Regla 9.5)e)

07.79 Cuando la solicitud internacional se base en dos o más solicitudes de base o registros de base, esta declaración podrá efectuarse únicamente si las declaraciones previstas en los puntos a), b), c) y d) del párrafo B.II.07.78 son verdaderas en todos y cada uno de los casos. En cuanto a la declaración prevista en el punto e), la Oficina de origen podrá efectuar esta declaración siempre y cuando los productos y servicios mencionados en la solicitud o solicitudes de base o en el registro o registros de base, considerados conjuntamente, incluyan los que figuran en la lista de la solicitud internacional.

*Regla 9.2)b)
Instrucción 7*

07.80 La solicitud internacional deberá estar firmada por la Oficina de origen. La firma podrá ser manuscrita, impresa o estampada, o podrá ser sustituida por un sello. Cuando la solicitud se transmita a la Oficina Internacional por medios electrónicos, la firma será sustituida por un medio de identificación acordado con la Oficina Internacional.

07.81 La declaración que debe firmar la Oficina de origen, mencionada en el párrafo B.II.07.78, aparece impresa en el formulario oficial. Se presume que, al firmar el formulario, la Oficina de origen afirma la veracidad de la declaración. Cuando, por ejemplo, una solicitud internacional contenga una descripción o indicación que esté incluida en la declaración pero que no se halle presente en el

registro de base o en la solicitud de base, o en la solicitud internacional figuren productos y servicios que no están incluidos en el registro de base o en la solicitud de base, la Oficina no podrá firmar la declaración. En este caso, la Oficina deberá pedir al solicitante que corrija las discrepancias (por ejemplo, suprimiendo la descripción o indicación o limitando la lista de productos y servicios de manera que se ajuste a la lista contenida en el registro de base o en la solicitud de base). Hasta que no se haya realizado esto, no deberá enviarse la solicitud a la Oficina Internacional.

07.82 La Oficina de origen deberá verificar el contenido del formulario en la medida en que sea necesario para evitar irregularidades de las que pueda ser responsable (véanse los párrafos B.II.09.18 y 09.19). No obstante, no se deberá retrasar el envío de la solicitud a la Oficina Internacional debido a ese tipo de examen, puesto que esto podría influir en la fecha del registro internacional (véase el párrafo B.II.12.02).

Hoja de cálculo de tasas

Los párrafos siguientes deberán leerse conjuntamente con las observaciones generales que figuran en los párrafos B.I.08.01 a 08.14 relativos al pago de las tasas a la Oficina Internacional.

Regla 9.4)a)xiv) 07.83 En la hoja de cálculo de tasas contenida en el formulario oficial deberá indicarse:

- la autorización para cargar el importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y la identidad del autor de las instrucciones; o
- la cuantía de las tasas que se paguen, la forma de pago y la identidad del autor del pago.

Pago de tasas

07.84 Las tasas pagaderas en relación con la presentación de una solicitud internacional consistirán en la tasa de base, uno o más complementos de tasas o tasas individuales en función de las Partes Contratantes designadas, y posiblemente una o más tasas suplementarias, en función del número de clases de productos y servicios abarcados.

Artículo 8.2) 07.85 En el Artículo 8.2) del Arreglo y en el Artículo 8.2) del Protocolo se prevé que las tasas pagaderas en relación con la solicitud internacional consistirán en:

- la tasa de base;
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada;
- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de tres.

P Artículo 8.7) 07.86 En el Artículo 8.7) del Protocolo se prevé que las Partes Contratantes podrán declarar que, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, desean recibir una tasa individual. No obstante, el Artículo 9*sexies*. 1).b) deja sin efecto la declaración prevista en el Artículo 8.7) en las relaciones entre las Partes Contratantes tanto en el Arreglo como en el Protocolo. Dicho de otro modo, cuando la Parte Contratante designada que haya hecho la declaración sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo y la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea también parte en ambos tratados, en virtud del Artículo 9*sexies*. 1).b) (véase el párrafo A.04.21) se entiende que habrán de pagarse las tasas suplementarias y los complementos de tasas, en lugar de la tasa individual.

Regla 34.3) 07.87 Una Parte Contratante que exija el pago de una tasa individual podrá exigir asimismo que la tasa esté compuesta de dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentación de la solicitud internacional y la segunda en una fecha posterior que se determinará de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante. En la práctica, la segunda parte deberá abonarse cuando la Oficina en cuestión considere que la marca reúne las condiciones necesarias para que se le conceda la protección. Dicho de otro modo, el pago de la segunda parte de la tasa individual será similar al pago de la tasa de registro en el caso de una solicitud nacional. En la fase de presentación de la solicitud internacional, este requisito tiene como único efecto práctico el que la cantidad adeudada corresponderá a la primera parte de la tasa individual. La Oficina Internacional notificará al titular cuándo ha de pagar la segunda parte de la tasa. Si el titular no paga la segunda parte de la tasa individual dentro del plazo indicado en la notificación de la Oficina Internacional, la Oficina Internacional cancelará el registro internacional inscrito en el Registro Internacional con respecto a la Parte Contratante de que se trate y lo notificará al titular y a la Parte Contratante.

Regla 5bis 07.87*bis* Si el solicitante no ha cumplido el plazo estipulado para pagar la segunda parte de la tasa individual, tendrá la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se haya incumplido. Además de presentar la petición, deberán pagarse la tasa que no se abonó y la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06*bis*.01 a 05.

07.88 En resumen, las tasas pagaderas por una solicitud internacional son:

- la tasa de base;
- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo B.II.07.86) y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);

- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo B.II.07.86) y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no deban pagarse tasas individuales;
- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera; no obstante, cuando todas las Partes Contratantes designadas sean partes respecto de las cuales se deba pagar una tasa individual, no será necesario abonar tasas suplementarias.

07.89 En la Tabla de tasas se expone la cuantía de la tasa de base, del complemento de tasa y de las tasas suplementarias. Cabe observar que la cuantía de la tasa de base depende de si la marca se reproduce en color; cuando la reproducción de la marca o una de las reproducciones (véase el párrafo B.II.07.43) sea en color, habrá de pagarse una tasa más elevada. En el sitio Web de la OMPI figura la cuantía de las tasas individuales vigentes en la sección dedicada al sistema de Madrid (www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp). Asimismo, en esa sección se ha puesto a disposición una calculadora de tasas que tiene en cuenta todas las permutaciones posibles de designaciones de Partes Contratantes y clases de productos y servicios (incluidas las limitaciones respecto de determinadas Partes Contratantes).

Reducción de las tasas pagaderas por solicitantes de Países Menos Adelantados (PMA)

07.90 Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o el domicilio en un PMA, o que sean nacionales de un PMA (de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la oficina de marcas de dicho PMA como Oficina de origen al solicitar el registro internacional de la marca, deberán abonar únicamente el 10% del importe de la tasa básica. Esta reducción ha sido incorporada en la tabla de tasas y en el calculador de tasas del sitio Web del sistema de Madrid (www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp).

07.91 La lista de PMA, que establece y actualiza regularmente las Naciones Unidas, puede consultarse en los sitios Web de las Naciones Unidas (www.un.org) y de la OMPI (www.wipo.int/ldcs/en/country).

Pago mediante carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional

07.92 Cuando el pago haya de efectuarse cargando *el importe necesario* a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, deberá señalarse el recuadro que figura en la parte a) de la hoja de cálculo de tasas; además, deberá indicarse el titular de la cuenta, el número de cuenta y la identidad de quien da las instrucciones de pago.

Cuando se utilice esta forma de pago, no será necesario indicar el importe que ha de cargarse a la cuenta; de hecho, una de las ventajas de utilizar esta forma de pago es que se evita el riesgo de irregularidades en caso de que las tasas calculadas por el solicitante o el mandatario sean incorrectas. No obstante, es posible dar instrucciones a la Oficina Internacional para que cargue un importe determinado a una cuenta abierta en ella. En ese caso, el importe total objeto de pago deberá indicarse en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas, y en la misma parte de dicha hoja deberá señalarse que el pago se efectúa cargando el importe a una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Otra forma de pago distinta de la carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional

07.93 El importe total a pagar deberá indicarse en la casilla adecuada de la parte b) de la hoja de cálculo de tasas. Además, en los espacios facilitados en esa parte de la hoja de cálculo de tasas deberán indicarse la cuantía y, preferiblemente, el número de las tasas pagaderas, a fin de facilitar a la Oficina Internacional la detección de errores en caso de que la cifra total sea incorrecta.

07.94 En el espacio adecuado de la parte c) de la hoja de cálculo de tasas deberá indicarse la identidad de la parte (solicitante, mandatario u Oficina de origen) que efectúa el pago. Es importante indicar quién efectúa el pago, puesto que la Oficina Internacional deberá comunicar a esa parte que el pago es insuficiente o que habrá un reembolso total o parcial si se considera que se ha abandonado la solicitud, si la solicitud no se considera como tal o si ha sido retirada.

07.95 Cuando no se paguen las tasas por medio de la Oficina de origen, esa Oficina hará notar al solicitante el hecho de que no se podrá efectuar el registro internacional hasta que la Oficina Internacional haya recibido las tasas necesarias. La Oficina no estará obligada a verificar que se ha realizado el pago, aunque podrá hacerlo si lo estima conveniente, por ejemplo, pidiendo que se le presente un recibo emitido por la Oficina Internacional antes de transmitir la solicitud internacional.

07.96 Deberá indicarse la forma de pago de las tasas (véase el párrafo B.I.08.05) marcando el recuadro correspondiente en la parte c) de la hoja de cálculo de tasas.

Petición prematura de presentación de solicitud internacional

08.01 Conforme al Arreglo, la solicitud internacional únicamente podrá basarse en una marca registrada inscrita en el registro de la Oficina de origen. Si una Oficina recibe una petición de presentación de solicitud internacional que se rija (total o parcialmente) por el Arreglo, antes de que haya registrado la marca en la que se basa la solicitud, considerará que la petición es prematura. La petición se tramitará de la manera siguiente:

Regla 11.1)a) 08.02 Cuando la solicitud internacional se rija *exclusivamente por el Arreglo*, no podrá ser tramitada respecto de ninguno de los países designados hasta que la marca de base haya sido registrada. Por lo tanto, la Oficina de origen dejará de lado la solicitud internacional hasta que haya registrado la marca de base. Se considerará que la petición ha sido recibida *en la fecha en que la marca de base se inscriba efectivamente en el registro de la Oficina de origen*. Se trata de una práctica frecuente en el contexto del Arreglo. Quienes presentan solicitudes en Estados cuyas Oficinas registran las solicitudes de protección en su territorio con relativa rapidez o cuya legislación prevé un procedimiento acelerado para los casos en que el solicitante tiene intención de presentar una solicitud internacional sobre la base del registro nacional, a veces estiman conveniente enviar a la Oficina de origen, el mismo día, una solicitud de registro de base y una petición de presentación de solicitud internacional a la Oficina Internacional una vez que ha sido registrada la marca de base.

Regla 11.1)b) 08.03 Cuando la solicitud internacional se rija *tanto por el Arreglo como por el Protocolo*, la petición no será prematura en cuanto a las designaciones que se efectúen en virtud del Protocolo. Por lo tanto, la Oficina de origen estará obligada a suprimir las designaciones que se rijan por el Arreglo y permitir la tramitación de la solicitud internacional como solicitud regida exclusivamente por el Protocolo, *a no ser que el solicitante haya pedido explícitamente que la solicitud sea tratada como solicitud regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo*. En este último caso, la solicitud internacional únicamente podrá tramitarse una vez que haya sido registrada la marca de base; por lo tanto, será tramitada en la manera descrita en el párrafo anterior.

Regla 11.1)c) 08.04 Si han sido suprimidas las designaciones efectuadas en virtud del Arreglo, la fecha del registro internacional para las Partes Contratantes que hayan sido designadas en virtud del Protocolo será la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la petición de presentación de la solicitud internacional (siempre y cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en un plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, y a reserva de las irregularidades que puedan influir en la fecha del registro internacional). Los países cuyas designaciones hayan sido suprimidas (en virtud del Arreglo) podrán ser objeto de designaciones posteriores en virtud de la Regla 24, una vez que la marca de base haya sido registrada; se aplicarán las disposiciones de la Regla 24.6) relativas a la fecha efectiva de designación posterior. Por otra parte, si el solicitante ha pedido explícitamente que la solicitud sea considerada como solicitud en virtud del Arreglo y del Protocolo, de manera tal que la Oficina de origen deje de lado la solicitud hasta que haya sido registrada la marca de base, la fecha efectiva de *todas* las designaciones será la fecha en que la marca de base sea registrada por la Oficina de origen (siempre y cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en un plazo de dos meses a partir de esa fecha, y a reserva de las irregularidades que puedan influir en la fecha del registro internacional).

08.05 Quien desee presentar una solicitud internacional en la que algunas designaciones se rijan por el Arreglo y otras por el Protocolo, pero cuya marca de base no haya sido registrada por la Oficina de origen, deberá sopesar las ventajas e inconvenientes de estos dos procedimientos antes de remitir la petición de presentar una solicitud internacional ante la Oficina de origen.

08.06 Los párrafos B.II.08.01 a 08.05 se aplicarán en los casos en que la solicitud internacional se base en una solicitud, aunque se base igualmente en un registro. La solicitud no podrá tramitarse como solicitud internacional regida (total o parcialmente) por el Arreglo hasta que la solicitud (o solicitudes) haya dado lugar a un registro. Por el contrario, el solicitante podrá decidir suprimir la referencia a la solicitud y a los productos y servicios a los que se aplica.

08.07 Estos problemas no surgen cuando la solicitud internacional se rige *exclusivamente por el Protocolo*.

Irregularidades en la solicitud internacional

09.01 Cuando la Oficina Internacional considere que existen irregularidades en la solicitud internacional que le ha sido enviada, comunicará este hecho a la Oficina de origen y al solicitante. La responsabilidad de subsanar las irregularidades recaerá en la Oficina o en el solicitante en función de la naturaleza de la irregularidad.

09.02 Existen tres clases de irregularidades, y para subsanarlas se aplican reglas distintas. Se trata de las siguientes:

- irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios;
- irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios;
- otras irregularidades.

Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios

09.03 La responsabilidad definitiva de la clasificación y agrupamiento de los productos y servicios que figuran en la solicitud internacional recae en la Oficina Internacional, aunque esta última deberá tratar de resolver las discrepancias que se produzcan con la Oficina de origen. De esta manera, facilitando la información adecuada al solicitante, le ofrecerá la posibilidad de intervenir ante esa Oficina.

Regla 12.1)a) 09.04 Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios no están agrupados en la clase o clases adecuadas, si esos productos y servicios no van precedidos del número de la clase o clases correspondientes, o si ese número no es correcto, la Oficina Internacional formulará su propia propuesta, que notificará a la Oficina de origen y de la cual enviará una copia al solicitante. Cuando un producto o servicio en particular pueda clasificarse en más de una clase pero únicamente haya sido indicado en una de las clases aplicables, la Oficina Internacional no considerará que se trata de una irregularidad, sino que dará por supuesto que únicamente se hace referencia al producto o servicio que entra dentro de esa clase. No obstante, dicha interpretación no obliga a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

A Artículo 4.1)
P Artículo 4.1)b)

- Regla 12.1)b)* 09.05 En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y el agrupamiento propuestos. Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional pertenecen a más clases de la Clasificación Internacional que los indicados en la solicitud, es posible que tengan que pagarse otras tasas suplementarias o individuales para abarcar las clases adicionales. Además, deberá abonarse una tasa (especificada en el punto 4 de la Tabla de tasas) a fin de retribuir la labor realizada por la Oficina Internacional al agrupar los productos y servicios en clases y volver a clasificar los términos que habían sido clasificados incorrectamente. No obstante, no tendrá que abonarse la tasa cuando la cuantía total adeudada en virtud de este concepto sea inferior a la especificada en la Tabla de tasas (actualmente 150 francos suizos).
- 09.06 La Oficina Internacional y la Oficina de origen son responsables íntegramente del procedimiento que sigue a esa notificación. La información facilitada al solicitante le permitirá intervenir ante la Oficina de origen. No obstante, la Oficina Internacional no podrá aceptar propuestas o sugerencias directamente del solicitante.
- Regla 12.2)* 09.07 La Oficina de origen podrá comunicar su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos a la Oficina Internacional dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de notificación de la propuesta. Esa opinión podrá surgir del solicitante, o estar influida por este último, que podrá haber intervenido ante la Oficina de origen o podrá haber sido invitado a ofrecer su opinión tras haber recibido la información de la Oficina Internacional. No obstante, la Oficina de origen no estará obligada a emitir opiniones sobre la propuesta.
- Regla 12.3)* 09.08 Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la propuesta, la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la propuesta, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará la propuesta. El envío de esta comunicación no afectará el plazo de tres meses mencionado en el párrafo anterior.
- Regla 12.4) a b)* 09.09 Si la Oficina de origen emite una opinión sobre la propuesta de la Oficina Internacional, esta última podrá retirar, modificar o confirmar su propuesta tras considerar esa opinión. La Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen y, al mismo tiempo, informará al solicitante. Cuando la Oficina Internacional decida modificar su propuesta, en la comunicación destinada a tal efecto indicará igualmente los cambios existentes en la cuantía de las tasas pagaderas. Cuando la Oficina Internacional retire su propuesta, no se adeudará la cuantía adicional reclamada previamente y, en caso de que ya haya sido abonada, se le reembolsará a la parte que la haya pagado.
- Regla 12.7)c)*
- Regla 12.7)a) y b)* 09.10 Las tasas adicionales que tengan que abonarse como consecuencia de la nueva clasificación propuesta deberán abonarse:
- si la Oficina de origen no ha comunicado opinión alguna sobre la propuesta de la Oficina Internacional, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de esa propuesta; o

– si la Oficina de origen ha comunicado una opinión, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la decisión de modificar o confirmar su propuesta.

Si estas tasas no se abonan en el período estipulado, se considerará abandonada la solicitud internacional. En dicho caso, la Oficina Internacional lo notificará a la Oficina de origen e informará en consecuencia al solicitante. Si el solicitante decide retirar una o más clases de la solicitud internacional en lugar de abonar otras tasas individuales o suplementarias, la Oficina de origen deberá comunicar dicha decisión a la Oficina Internacional.

09.11 De esto se desprende que el solicitante no podrá permanecer siempre inactivo. Cuando deba abonarse una cuantía adicional de tasas y el solicitante reciba el recordatorio de la Oficina Internacional dos meses después de la primera notificación (de la cual ha sido informado), el solicitante deberá intervenir ante la Oficina de origen a fin de verificar si la Oficina tiene intención de comunicar alguna opinión sobre la propuesta. Asimismo, deberá asegurarse de que la Oficina Internacional recibe el pago de la cuantía adicional o instrucciones para retirar una o más clases (o una combinación de ellas) antes de que expire el plazo previsto. Aun cuando la Oficina de origen acepte la responsabilidad de recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional, en determinadas circunstancias será preferible abonar la cuantía de las tasas directamente a la Oficina Internacional.

Regla 12.8) 09.12 Si como consecuencia de no haber abonado las tasas adicionales, se considera abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará las tasas ya pagadas a la parte que las haya abonado (que podrá ser el solicitante, su mandatario o la Oficina de origen), tras deducir la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base que ha de abonarse por un registro en blanco y negro.

Regla 12.9) 09.13 Cuando la Oficina Internacional haya efectuado una propuesta de clasificación y agrupamiento de los productos y servicios, registrará la marca con la clasificación y el agrupamiento que considere correctos, independientemente de que la Oficina de origen haya comunicado alguna opinión sobre la propuesta.

Irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios

Regla 13.1) 09.14 Si la Oficina Internacional considera que alguna expresión utilizada en la lista de productos y servicios es demasiado vaga a efectos de su clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, podrá recomendar que se emplee una expresión sustitutiva o que se suprima la expresión.

Regla 13.2)a) 09.15 La Oficina de origen podrá hacer una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la notificación. El solicitante podrá comunicar sus opiniones a la Oficina o la Oficina podrá solicitar las opiniones del solicitante. Si la propuesta de la Oficina es aceptable, o si la Oficina acepta las propuestas que haya podido efectuar la Oficina Internacional, esta última cambiará el

término en consecuencia. Si la propuesta hecha por la Oficina fuese aceptable pero irregular en cuanto a la clasificación de los productos o servicios, se aplicará el procedimiento detallado anteriormente (véanse los párrafos B.II.09.03 a 09.13).

Regla 13.2)b) 09.16 Cuando no se presente ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional en el plazo previsto, existen dos posibilidades. Si la Oficina de origen ha indicado la clase en la que considera que debe clasificarse la expresión, la Oficina Internacional hará constar dicha expresión en el registro internacional tal y como figura en la solicitud internacional, pero haciendo constar una indicación en el sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresión es demasiado vaga a efectos de su clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, según el caso. Sin embargo, si no se hubiese indicado ninguna clase, la Oficina Internacional suprimirá la expresión y lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

Otras irregularidades

09.17 Determinadas irregularidades únicamente podrán ser subsanadas por la Oficina de origen y no por el solicitante, mientras que en otros casos el Reglamento prevé que tanto la Oficina como el solicitante podrán subsanar la irregularidad.

Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen

Regla 11.4) 09.18 Existen varias irregularidades que la Oficina de origen tendría que subsanar en los tres meses siguientes a la notificación; en caso contrario, se considerará abandonada la solicitud internacional y se notificará en consecuencia a la Oficina de origen. Asimismo, se informará al solicitante de dicha notificación.

Regla 11.4)a) 09.19 La Oficina de origen será responsable de subsanar las irregularidades siguientes, puesto que esa Oficina no debería haber enviado a la Oficina Internacional una solicitud internacional con tales irregularidades:

a) la solicitud no se ha presentado en el formulario oficial adecuado o no ha sido mecanografiada o impresa de otro modo, o no ha sido firmada por la Oficina de origen;

b) en el caso de una solicitud enviada a la Oficina Internacional por fax, no se ha recibido el original de la página que contiene la marca (véase el párrafo B.I.02.06);

c) irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional; por ejemplo, en vista de la información que figura en la solicitud, parece que el solicitante no cumple las condiciones previstas en el Artículo 1.3) del Arreglo o, según proceda, en el Artículo 2.1) del Protocolo en relación con la Oficina de origen a través de la cual se haya presentado la solicitud (véanse los párrafos B.II.02.02 y 02.03); éste sería el caso, por ejemplo, si el solicitante ha indicado (en el punto 3.a)) que tiene un establecimiento o domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, mientras que su dirección (indicada en el punto 2.b)) no se halla en ese territorio,

pero no se ha indicado ninguna dirección en el punto 3.b) (véase el párrafo B.II.07.20), o la dirección indicada tampoco se encuentra en ese territorio; o la dirección del solicitante se encuentra en el territorio de esa Parte Contratante pero no se ha indicado si el derecho del solicitante a presentar la solicitud se basa en un establecimiento o en un domicilio;

d) falta uno o más de los siguientes elementos en la solicitud recibida por la Oficina Internacional:

- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y sean suficientes para ponerse en contacto con él o con su mandatario;
- indicaciones relativas a los vínculos del solicitante con la Oficina de origen (véanse los párrafos B.II.07.17 a 07.21);
- la fecha y el número del registro de base o de la solicitud de base;
- una reproducción de la marca;
- la lista de los productos y servicios para los que se solicita la marca;
- la indicación de las Partes Contratantes designadas;
- la declaración de la Oficina de origen (véase el párrafo B.II.07.78).

Por lo tanto, si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional es irregular en cualquiera de los aspectos mencionados, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen, y al mismo tiempo informará al solicitante.

09.20 Incumbe directamente a la Oficina de origen subsanar algunas de estas irregularidades. En otros casos, es posible que sea necesario consultar con el solicitante, por ejemplo, si la Oficina Internacional considera que existen irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional (véanse los párrafos B.II.07.19 y 07.20).

Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen o el solicitante

- Regla 11.3)* 09.21 Esta regla sólo guarda relación con las tasas y se aplica únicamente al caso en el que las tasas correspondientes a la solicitud internacional hayan sido abonadas por medio de la Oficina de origen. En dicho caso, cuando la Oficina Internacional considere que la cuantía de las tasas recibidas es inferior a la exigida, lo notificará a la Oficina de origen y al solicitante, especificando la cuantía que falta por pagar. Normalmente, la Oficina de origen dejará que el solicitante escoja cómo ha de efectuar el pago necesario (ya sea directamente a la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina). Por otra parte, la Oficina podrá pagar la cuantía adeudada y encargarse ella misma de cobrarla al solicitante. Si no se paga la cuantía adeudada en

un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación, se considerará abandonada la solicitud internacional y la Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a la Oficina y al solicitante.

Regla 5bis 09.21bis Si el solicitante ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para el pago de la cuantía que falta por pagar, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán pagarse la tasa que no se abonó y la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.

Irregularidades que debe subsanar el solicitante

Regla 11.2)a) 09.22 Si la Oficina Internacional considera que existen irregularidades distintas de las enumeradas en la lista de irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen, o la Oficina de origen o el solicitante, será este último quien deba subsanar dichas irregularidades. En dicho caso, la Oficina Internacional lo notificará al solicitante y al mismo tiempo informará a la Oficina de origen. Esas irregularidades pueden guardar relación, por ejemplo, con las circunstancias siguientes:

- la información indicada en relación con el solicitante o el mandatario no cumple todos los requisitos pero es suficiente para que la Oficina Internacional identifique al solicitante y se ponga en contacto con el mandatario; por ejemplo, la dirección es incompleta, o falta cualquier transcripción que sea necesaria;
- las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad no son suficientes; por ejemplo, no se indica la fecha de presentación de la solicitud anterior;
- la reproducción de la marca no es suficientemente clara;
- la solicitud internacional contiene una reivindicación de color, pero en el punto 7 del formulario no figura ninguna reproducción de la marca en color;
- la marca consiste, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos, y en la solicitud internacional no figura ninguna transcripción;
- es insuficiente la cuantía de las tasas abonadas directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o su mandatario;
- se han dado instrucciones de pago de las tasas mediante el cargo del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, pero en la cuenta no se dispone de la cantidad necesaria para efectuar el pago;
- no se ha pagado ninguna tasa.

Regla 11.2)b) 09.23 El solicitante podrá subsanar cualquiera de esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya enviado la notificación de la irregularidad. Cuando la irregularidad se refiera a un defecto en las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad y no sea corregida en ese plazo, no se inscribirá la reivindicación de prioridad en el Registro Internacional. En los demás casos, cuando la solicitud internacional no cumpla los requisitos del Reglamento, se considerará abandonada si no se subsana la irregularidad dentro del plazo permitido; la Oficina Internacional informará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen.

Regla 5bis 09.23bis Si el solicitante no ha cumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.

Regla 11.5) 09.24 Cuando se produzca el abandono de la solicitud internacional por no haberse subsanado la irregularidad, la Oficina Internacional reembolsará las tasas pagadas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base por un registro en blanco y negro.

09.25 Cuando en la solicitud internacional se pretenda designar una Parte Contratante que no pueda ser designada (por ejemplo, debido a que es parte únicamente en el Protocolo y la Oficina de origen es la Oficina de un país parte únicamente en el Arreglo o cuando el solicitante haya intentado designar la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen), la Oficina Internacional desestimaré la designación e informará en consecuencia a la Oficina de origen.

Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca

Regla 11.6)a) 09.26 Cuando una Parte Contratante que haya sido designada conforme al Protocolo sea una parte que exija una declaración de la intención de utilizar la marca *en un formulario aparte adjunto a la solicitud internacional* y la Oficina Internacional estime que se ha omitido la declaración o que ésta no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional lo notificará sin demora al solicitante y a la Oficina de origen. La Oficina Internacional considerará que la declaración ha sido debidamente presentada siempre que reciba la declaración omitida o corregida en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por *la Oficina de origen*. En tal caso la fecha del registro internacional no resultará afectada por la irregularidad.

Regla 11.6)c) 09.27 Sin embargo, si no se recibe dentro de ese plazo la declaración omitida o corregida, se considerará que en la solicitud internacional no figura la designación de la Parte Contratante en cuestión. En ese caso, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen y

reembolsará las tasas abonadas en relación con la designación de esa Parte Contratante. Asimismo, la Oficina Internacional indicará que la designación en cuestión podrá efectuarse como designación posterior, siempre que vaya acompañada de la declaración exigida.

Inscripción, notificación y publicación

Regla 14.1) 10.01 Si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, inscribirá la marca en el Registro Internacional. Asimismo, notificará el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, informará a la Oficina de origen y enviará un certificado al titular. No obstante, cuando la Oficina de origen así lo desee y haya informado en consecuencia a la Oficina Internacional, se enviará el certificado al titular por conducto de la Oficina de origen. El certificado de registro internacional no se considerará como una notificación y siempre estará en el idioma de la solicitud internacional, aun cuando el solicitante haya expresado el deseo mencionado en el párrafo B.II.07.14. Se pueden obtener copias compulsadas de los certificados de los registros internacionales, previo pago de una tasa.

Regla 32.1)a)i) 10.02 El registro internacional será publicado en la Gaceta.

EL REGISTRO INTERNACIONAL

Efectos del registro internacional

Artículos 3bis y 3ter 11.01 Los efectos del registro internacional se amplían a las Partes Contratantes expresamente designadas por el solicitante en la solicitud internacional.

Artículo 4.1) 11.02 A partir de la fecha del registro internacional, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas será la misma que si la marca hubiera sido registrada o depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se notifica ninguna denegación a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, o si no se considera como tal una denegación así notificada o si es retirada posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de la fecha del registro internacional, la misma que si la marca hubiera sido registrada en la Oficina de esa Parte Contratante.

Fecha del registro internacional

Artículo 3.4) 12.01 El registro internacional resultante de la solicitud internacional llevará, por norma, la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional (o, en el caso de una solicitud internacional prematura, la fecha en que se considere que ha sido recibida; véanse los párrafos B.II.08.01 a 08.04).

12.02 Sin embargo, cuando la Oficina Internacional no haya recibido la solicitud internacional dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que la haya recibido (o se considere que la ha recibido) la Oficina de origen, el registro internacional llevará en su lugar la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud. Cuando se establezca que la tardanza en la recepción ha sido consecuencia de una irregularidad del servicio postal o de distribución (véanse los párrafos B.I.06.01 a 06.03), el registro internacional podrá igualmente llevar la fecha en que la solicitud internacional ha sido recibida o se considere que ha sido recibida por la Oficina de origen.

Irregularidades: casos especiales de asignación de la fecha

Regla 15.1) 12.03 La fecha del registro internacional podrá verse afectada si se omite en la solicitud internacional alguno de los elementos importantes que figuran a continuación:

- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario;
- las Partes Contratantes que estén designadas;
- una reproducción de la marca;
- la indicación de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca.

Si la fecha en que el último elemento omitido llega a la Oficina Internacional cae dentro del plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4), el registro internacional llevará la fecha en que la Oficina de origen haya recibido (o se considere que ha recibido) originalmente la solicitud defectuosa. Cuando alguno de estos elementos no llegue a la Oficina Internacional hasta después de que haya expirado este plazo de dos meses, el registro internacional llevará la fecha en que dicho elemento haya llegado a la Oficina Internacional. Esto es aplicable, asimismo, en los casos de continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5*bis* del Reglamento Común, habida cuenta de que el procedimiento de continuación de la tramitación no tiene efecto alguno en la determinación de la fecha del registro internacional con arreglo a lo establecido en la Regla 15.1) del Reglamento Común.

Regla 11.4) 12.04 La Oficina de origen tendrá la responsabilidad de subsanar cualquiera de las irregularidades mencionadas. Sin embargo, se habrá informado de la irregularidad al solicitante, y conviene que éste se ponga en contacto con la Oficina a fin de asegurarse que se subsane el defecto a la mayor brevedad posible. En caso de que no se subsane dentro de los tres meses a partir de la fecha en que haya sido notificada la irregularidad a la Oficina de origen, se considerará abandonada la solicitud.

12.05 La aplicación combinada de estas reglas puede ilustrarse en el ejemplo siguiente:

La solicitud internacional se presenta en la Oficina de origen el 1 de abril, y la Oficina Internacional la recibe el 1 de mayo. La Oficina Internacional se percató de que no se ha designado ninguna Parte Contratante en la solicitud internacional; el 5 de mayo, la Oficina Internacional notifica la irregularidad a la Oficina de origen y la invita a subsanarla antes del 5 de agosto;

– si la Oficina subsana la irregularidad el 1 de junio o antes de esa fecha, la fecha del registro internacional será el 1 de abril;

– si la Oficina subsana la irregularidad después del 1 de junio pero antes del 5 de agosto o en esa fecha, la fecha del registro internacional será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la información omitida;

– si la Oficina no subsana la irregularidad a más tardar el 5 de agosto, se considerará abandonada la solicitud internacional.

Regla 15.2) 12.06 La fecha del registro internacional no se verá afectada por otras irregularidades distintas de las mencionadas en el párrafo B.II.12.03 (por ejemplo, el pago tardío de las tasas o las irregularidades relativas a la clasificación de los productos y servicios).

Duración de la validez

P Artículo 6.1) 13.01 En virtud del Protocolo, el registro de la marca se efectúa por 10 años a partir de la fecha del registro internacional, con posibilidad de renovación por nuevos períodos de 10 años.
P Artículo 7.1)

A Artículo 6.1) 13.02 El Arreglo dispone que el registro y la renovación se efectuarán por períodos de 20 años. Sin embargo, en virtud del Reglamento, las tasas pagaderas en el caso de una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo se abonarán en dos plazos correspondientes a 10 años cada uno. En lo relativo al pago del segundo plazo, se aplicarán los procedimientos y requisitos relativos a la renovación de un registro. Por lo tanto, a todos los efectos prácticos, puede considerarse que un registro internacional ha de renovarse cada 10 años. (véanse los párrafos B.II.73.01 y siguientes).
A Artículo 7.1)
Regla 10
Regla 30.4)

Registro de la marca en el Registro Internacional

Contenido del registro internacional

Regla 14.2) 14.01 En el registro internacional de una marca figurarán:

– todos los datos contenidos en la solicitud internacional (excepto los datos relativos a una reivindicación de prioridad no válida – es decir cuando desde la fecha de la presentación anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido más de seis meses);

- la fecha y el número del registro internacional;
- cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos (Clasificación de Viena), los símbolos pertinentes de dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional; sin embargo, cuando en la solicitud internacional figure una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, *no* se aplicarán los símbolos de la Clasificación de Viena;
- una indicación por cada Parte Contratante designada, en que se precise si la designación se ha hecho conforme al Arreglo o al Protocolo;
- indicaciones correspondientes a una reivindicación de antigüedad (véanse los párrafos B.II.07.70 a 07.72), relativa al Estado o los Estados miembros en los que ha sido registrada o para los que ha sido registrada una marca anterior cuya antigüedad se reivindique, así como la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

Publicación del registro internacional

- Regla 32.1)a)i)* 15.01 El registro internacional será publicado en la Gaceta.
- Regla 32.1)b)* 15.02 La reproducción de la marca será escaneada del formulario de solicitud internacional, de modo que será publicada exactamente como aparece en dicha solicitud. Así, por ejemplo, si en el formulario la marca ha sido mecanografiada, de esa forma figurará publicada en la Gaceta. Cuando el solicitante haya efectuado una declaración en el sentido de que desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, en la publicación se indicará ese hecho.
- Regla 32.1)c)* 15.03 Cuando se haya facilitado una reproducción en color de la marca, en el cuerpo principal de la versión en papel de la Gaceta figurará una reproducción de la marca en blanco y negro, y la reproducción en color se publicará en otra sección, al final de la Gaceta. Cuando en la solicitud internacional se haya suministrado tanto una reproducción en blanco y negro como una reproducción en color, la primera se publicará en el cuerpo principal y estará acompañada por la indicación “véase la reproducción en color al final de este número”. Cuando en la solicitud internacional se haya presentado sólo una reproducción de la marca en color, la Oficina Internacional preparará una reproducción en blanco y negro que publicará en el cuerpo principal de la Gaceta, acompañada por la indicación “véase el original en color al final de este número”.
- Regla 33.1) y 2)* 15.04 Aunque no se inscriba una solicitud internacional en el Registro Internacional dentro de los tres días laborables siguientes a su recepción por la Oficina Internacional, los datos sí se ingresarán inmediatamente en la base de datos. Entre esos datos figurará cualquier irregularidad que presente la solicitud internacional (para mayor información sobre esta base de datos, véanse los párrafos A.08.01 a 08.04).

Idioma del registro y de la publicación

- Regla 6.3)* 16.01 El registro internacional se inscribirá y publicará en español, francés e inglés.
- Regla 6.4)a)* 16.02 La Oficina Internacional realizará las traducciones necesarias para la inscripción y la publicación. El solicitante podrá adjuntar a la solicitud internacional una traducción de cualquier texto que figure en la solicitud. Sin embargo, la Oficina Internacional no está obligada a aceptar esa traducción; si considera que la traducción propuesta no es correcta, la modificará, tras invitar al solicitante a formular, en el plazo de un mes, observaciones sobre las correcciones propuestas. Si no se recibe ninguna observación en el plazo previsto, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta. Este procedimiento no influirá en la fecha del registro internacional.
- Regla 6.4)b)* 16.03 La Oficina Internacional no traducirá la marca, ni verificará la traducción de la marca presentada por el solicitante.

DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Motivos de la denegación

- Artículo 5.1)* 17.01 Cada una de las Partes Contratantes designadas tiene derecho a denegar la protección del registro internacional en su territorio. Dicha denegación puede fundarse en cualquier motivo que se sustente en alguna de las disposiciones del Convenio de París o que no se encuentre prohibido por alguna disposición del mismo; además, tal denegación estará habitualmente sujeta a los recursos de revisión o apelación que resulten pertinentes en aplicación de la legislación y de la práctica en la Parte Contratante de que se trate.
- 17.02 Si una marca está debidamente registrada en el país de origen, en el Artículo 6*quinquies*.a) del Convenio de París se estipula que esa marca será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión de París. En ese caso, una denegación de la protección puede fundarse en los motivos que se sustentan en aplicación del Artículo 6*quinquies*.b) del Convenio de París. Así sucede cuando el registro internacional se basa en un registro (y siempre será así cuando la designación de la Parte Contratante de que se trate esté regida por el Arreglo). Cuando el registro internacional se base en una solicitud presentada en el país de origen (como puede ocurrir cuando la designación de la Parte Contratante de que se trate esté regida por el Protocolo), podría aducirse que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6*quinquies*.a) del Convenio de París, la Oficina no estaría obligada a aceptar y proteger la marca tal cual es. Por este motivo, se debate acerca de si las Oficinas de las Partes Contratantes que son designadas en virtud del Protocolo pueden denegar la protección fundándose en motivos distintos de los que figuran en el Artículo 6*quinquies*.b) cuando el registro internacional se basa en una solicitud de base. Sin embargo, en la práctica, esas consideraciones tienen escasa repercusión. Si la Oficina de origen se niega a registrar, total o parcialmente, una marca, esa Oficina deberá, en virtud de lo dispuesto en el

Artículo 6.4) del Protocolo, solicitar que se efectúe la cancelación del registro internacional (véanse más adelante los párrafos B.II.84.01 a 85.13). En consecuencia, la decisión negativa de la Oficina de origen quedará reflejada en el registro internacional y el alcance de la protección del registro internacional se corresponderá con el registro resultante de la solicitud de base en la Parte Contratante designada. Además, aunque la marca aún no haya sido registrada por la Oficina de origen, será obligatorio limitar las objeciones a los motivos mencionados en el Artículo 6^{quinquies}.b) si la marca ha sido registrada en otro país que es parte en el Convenio de París, aunque ese país no sea parte en el Arreglo ni en el Protocolo.

17.03 Una Parte Contratante no podrá denegar la protección de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, por el hecho de que la legislación en vigor permite el registro sólo en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios. Aunque dicha legislación exija que una solicitud presentada directamente ante esa Oficina deba efectuarse únicamente en una clase, la Oficina deberá aceptar que un registro internacional puede ser protegido en esa Parte Contratante cuando se refiera a varias clases (incluso, a las 45 clases de productos y servicios).

17.04. En la notificación de la designación cabe incluir una declaración en la que conste que el titular desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar. La cuestión de los caracteres estándar plantea dificultades, debido a que algunas indicaciones adicionales (como los acentos) pueden considerarse caracteres estándar en un idioma pero no en otros. Por tanto, incumbe enteramente a cada Parte Contratante designada decidir qué efecto tiene dicha declaración. Por ejemplo, una Oficina (y los tribunales) podrá optar por hacer caso omiso de dicha declaración a la hora de determinar cuestiones como el alcance de la protección o los casos de conflicto entre marcas. En dicho caso, la Oficina de la Parte Contratante en cuestión tendría la potestad de atribuir, para sus propios fines, un símbolo de clasificación de la Clasificación de Viena a la marca que ha sido objeto de un registro internacional (en los casos en que se haya formulado la declaración relativa a los caracteres estándar, la Oficina Internacional no habrá aplicado la Clasificación de Viena).

17.05 Antes de notificar la designación a la Parte Contratante, la Oficina Internacional habrá declarado que se han cumplido todos los requisitos de forma pertinentes del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento. Por lo tanto, esto debería bastar para que las Oficinas no planteen objeciones por motivos de forma o de presentación. Cuando una Parte Contratante exija que se presente en un formulario aparte una declaración de intención de utilizar la marca, firmada por el solicitante, la Oficina Internacional habrá establecido que dicha declaración ha sido presentada antes de notificar a la Parte Contratante el registro internacional o la designación posterior. Cuando la Parte Contratante exija que se presente una declaración de intención de utilizar la marca, pero no exija que la declaración haya de presentarse en un formulario aparte, tal como se indica en el apartado correspondiente al formulario de solicitud internacional o al formulario de designación posterior, se considerará que, al designar dicha Parte Contratante, el solicitante o titular ha formulado la declaración exigida. Además, se contempla la posibilidad de que en una solicitud internacional o designación posterior figuren otras indicaciones que podrían ser exigidas por determinadas Partes Contratantes.

A Artículo 4.1)
P Artículo 4.1)b)

17.06 Tampoco es procedente que una Oficina formule objeciones a la clasificación de productos y servicios del registro internacional. Aun cuando una Oficina no esté de acuerdo con la clasificación (que naturalmente habrá sido aprobada por la Oficina Internacional) no tendría efecto una objeción de ese tipo, ya que no se modifica la clasificación del Registro Internacional. Naturalmente, una Oficina puede aplicar su propia interpretación de la clasificación para, por ejemplo, llevar a cabo una búsqueda de marcas anteriores que planteen conflicto; de hecho, se estipula expresamente que la indicación de las clases no obliga a las Partes Contratantes en cuanto a la determinación del alcance de la protección de la marca.

17.07 Una Oficina podrá presentar objeciones si considera que un término es demasiado amplio o demasiado vago. Dichas objeciones podrán plasmarse en una denegación parcial, que tendrá como consecuencia la sustitución del término amplio o vago por uno más adecuado o preciso en la entrada inscrita en el Registro Internacional, según corresponda a esa Parte Contratante; en la práctica, esto supone una limitación de la protección en esa Parte Contratante.

Plazos relativos a la denegación

18.01 La denegación debe ser notificada a la Oficina Internacional dentro de un plazo determinado y cualquier denegación que se envíe después del vencimiento de ese plazo no será considerada como tal por la Oficina Internacional (véase el párrafo B.II.21.02). No es necesario que se tome una decisión definitiva sobre la denegación dentro del plazo correspondiente; es suficiente que todos los motivos de denegación se notifiquen dentro de ese plazo. En otras palabras, lo que debe enviarse dentro del plazo correspondiente es una *denegación provisional*. Una Oficina podrá notificar motivos adicionales con respecto a un determinado registro internacional en notificaciones posteriores de denegación, siempre que esas notificaciones posteriores sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, la Oficina no podrá invocar, como fundamento para la confirmación de denegación provisional total o de una declaración de concesión de protección en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la protección de la marca, un motivo que no haya sido mencionado en una notificación de denegación provisional efectuada dentro del plazo previsto.

A Artículo 5.2)
P Artículo 5.2)a)

18.02 El plazo normal para la notificación de una denegación provisional es de un año contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro internacional o la designación posterior a la Oficina de la Parte Contratante designada, salvo que la legislación de esa Parte Contratante prevea un plazo más corto.

P Artículo 5.2)b)

18.03 Sin embargo, una Parte Contratante en el Protocolo puede declarar que, para los registros internacionales en los que ha sido designada en virtud del Protocolo, el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses (véase el párrafo B.II.18.05).

P Artículo 5.2)c)

18.04 En esa declaración, la Parte Contratante también puede especificar que una denegación de protección resultante de una oposición podrá ser notificada a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. Con respecto a un determinado registro internacional en el que la Parte Contratante haya sido

designada en virtud del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante que haya efectuado esta declaración podrá notificar, tras el vencimiento del plazo de 18 meses, una denegación de protección resultante de una oposición, pero sólo si

– antes de la expiración del plazo de 18 meses, ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a ese registro internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses, y

– la notificación de denegación resultante de una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

P Artículo 9sexies 18.05 Sin perjuicio del principio general de que el Protocolo se aplica entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.16 a 02.25), el párrafo 1).b) del Artículo 9sexies deja sin efecto la declaración prevista en el Artículo 5.2)b) y c) en las relaciones entre los Estados obligados por ambos instrumentos. En la práctica, esto significa que en el caso de una solicitud internacional en que la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, aun cuando se rija por el Protocolo y no por el Arreglo, estará supeditada, no obstante, al régimen estándar descrito en el Artículo 5.2)a), esto es, el plazo de un año para la notificación de una denegación provisional, sin perjuicio de que la Parte Contratante designada en cuestión haya formulado una declaración por la que amplía el plazo para la notificación de una denegación provisional.

Instrucción 14 18.06 En el caso de una notificación de denegación provisional enviada mediante servicio postal, la fecha de envío para determinar si ha sido enviada dentro del plazo adecuado estará determinada por el matasellos. Si éste es ilegible o está ausente, la Oficina Internacional tratará la notificación como si hubiera sido enviada 20 días antes de la fecha de su recepción por la Oficina Internacional; sin embargo, si esta fecha resultara anterior a la fecha de la denegación o a la fecha de envío mencionada en la notificación, ésta será tratada como si hubiera sido enviada en esta última fecha. En el caso de una notificación de denegación enviada mediante un servicio de distribución, la fecha de envío se determinará sobre la base de los datos inscritos en dicho servicio.

Regla 16.1)b) 18.07 Cuando, en relación con determinado registro internacional, una Oficina informe a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se presenten oposiciones tras el vencimiento del plazo de 18 meses, en la comunicación deberán indicarse las fechas de comienzo y de fin del plazo de oposición, si se conocen. Si aún no se conocen, deberán ser comunicadas a la Oficina Internacional una vez conocidas. Si el plazo de oposición es prorrogable, la Oficina podrá comunicar únicamente la fecha de comienzo de dicho plazo. La Oficina Internacional inscribirá esta información en el Registro Internacional, la transmitirá al titular del registro internacional y la publicará en la Gaceta.

Regla 16.2)
Regla 32.1)a)ii)

18.08 Cuando se haya informado de la posibilidad de formular oposiciones con posterioridad, como se describe en el párrafo anterior, una Oficina podrá notificar una denegación resultante de una oposición después del vencimiento del plazo de 18 meses. El siguiente ejemplo puede ilustrar el funcionamiento de estas disposiciones:

– En un registro internacional se designa una determinada Parte Contratante en relación con los productos (X + Y + Z).

– Al hacer el examen, la Oficina considera que debería denegarse la protección a la marca para algunos de los productos enumerados (X + Y), pero que puede protegerse la marca para los demás productos (Z); nueve meses después de la fecha en que se le ha enviado la notificación de designación, emite una notificación denegando provisionalmente la protección para esos productos (X + Y). En esta notificación se declara que el titular cuenta con un plazo de seis meses para informar a la Oficina si desea solicitar que se reconsidere la denegación; asimismo, la Oficina comunica al solicitante que, una vez que la situación se haya resuelto en lo relativo a las objeciones planteadas por ella, existe la posibilidad de que un tercero presente una oposición, aun tras el vencimiento del plazo de 18 meses a partir de la notificación de la designación; la Oficina también indicará que, si el titular no responde dentro de dicho plazo de seis meses, se considerará que la marca quedará protegida en esa Parte Contratante para los productos (Z), pero no gozará de protección para los demás productos (X + Y), que publicará un aviso a tal efecto y que a partir de esa publicación comenzará a transcurrir el plazo de cuatro meses para formular oposiciones a la protección de los productos (Z).

– El titular puede responder en el plazo de seis meses, solicitando que se reconsidere la denegación provisional en relación con los productos (X + Y); como consecuencia de la reconsideración se emite una decisión denegando la protección de los productos (X), pero permitiendo que se protejan los productos (Y); la Oficina publica un aviso declarando que la marca se protegerá para los productos (Y + Z), y que cualquier oposición a ese respecto podrá presentarse dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de publicación del aviso; en la comunicación en la que se informa al titular acerca de la decisión, también se indica que se publica dicho aviso, junto con su fecha y la duración del período de oposición.

– Otra posibilidad es que el titular no responda en el plazo previsto por la Oficina a la notificación en la que se deniega la protección para los productos (X + Y); una vez vencido ese plazo, la Oficina publicará un aviso declarando que se protegerá la marca en relación con los productos (Z) y que cualquier oposición a ese respecto podrá presentarse dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de publicación del aviso; al mismo tiempo, se informa al titular acerca de la publicación del aviso, junto con su fecha y la duración del período de oposición.

Este ejemplo sólo tiene carácter indicativo. Muchas variantes son posibles y, naturalmente, los detalles cambiarán según la legislación de cada Parte Contratante.

18.09 En resumen, una vez vencido el plazo de un año, el titular sabrá si su marca está protegida en una Parte Contratante determinada o si existe la posibilidad de que la protección sea denegada y, en ese caso, los motivos de la denegación, en las siguientes situaciones:

- en todas las designaciones que se rijan por el Arreglo;
- en todas las designaciones que se rijan por el Protocolo, cuando la Parte Contratante designada no haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses, y
- en aquellas designaciones que se rijan por el Protocolo, cuando la Parte Contratante designada haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses, *pero* la Parte Contratante mediante la cual el titular podía efectuar la designación y la Parte Contratante designada sean ambas parte en el Arreglo (en virtud del párrafo 1.b) del Artículo 9*sexies* del Protocolo) (véanse también los párrafos A.02.16 a 02.25).

18.10 En lo que atañe a toda designación, regida por el Protocolo, de una Parte Contratante que haya formulado la declaración por la que se amplía el plazo a 18 meses y con respecto a la cual no se aplica la excepción prevista en el párrafo 1.b) del Artículo 9*sexies*, el titular sabrá, al cabo de 18 meses, si su marca está protegida en dicha Parte Contratante designada, o si existe la posibilidad de que la protección sea denegada y, en tal caso, los motivos de la denegación. Cuando dicha Parte Contratante designada también haya formulado la declaración por la que permite que se notifiquen, tras el plazo de 18 meses, las denegaciones provisionales resultantes de una oposición, el titular sabrá, al cabo de 18 meses, si existe la posibilidad de que se formulen oposiciones ulteriormente.

18.11 En algunos casos es posible que cambie el tratado aplicable a la designación ya *inscrita* de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). No obstante, eso no repercutirá en el plazo de denegación, aun cuando no haya vencido dicho plazo. Ello se debe a que la aplicación de los párrafos 1 y 2 de la Regla 18 del Reglamento Común (sobre 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*”. A su vez, en virtud de la Regla 1.xvii) y xviii), estos términos se definen como *peticiones* de ampliación de la protección. Por lo tanto, el plazo de denegación queda determinado mediante referencia a la situación pertinente en el momento de la presentación y no se ve afectado por los cambios posteriores con respecto al tratado aplicable.

18.12 Cuando haya vencido el plazo para la notificación de una denegación provisional sin que la Oficina Internacional haya inscrito una notificación de denegación provisional respecto de la designación de una Parte Contratante designada, se dejará constancia a ese respecto en la base de datos ROMARIN.

Procedimiento de denegación de la protección

Notificación de denegación de la protección

Regla 17.1) 19.01 La Oficina de que se trate enviará a la Oficina Internacional la notificación de denegación en la que la Oficina podrá exponer las razones por las que considera que no puede conceder la protección en la Parte Contratante en cuestión (“denegación provisional de oficio”), declarar que no puede conceder protección en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición (“denegación provisional basada en una oposición”) o ambas cosas a la vez. Una notificación de denegación sólo debe referirse a un registro internacional.

Contenido de la notificación

Regla 17.2) 19.02 En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán:

- la Oficina que realiza la notificación;
- el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base;
- todos los motivos en los que se basa la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación;
- cuando esos motivos se refieran a una solicitud de registro o al registro de una marca con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, todos los datos relativos a la marca, entre ellos la fecha y el número del depósito o del registro, la fecha de prioridad (si la hubiere), una reproducción de la marca (que podrá ser mecanografiada, si la marca no contiene elementos figurativos), el nombre y la dirección del titular y una lista de todos los productos y servicios que abarca la marca o los productos y servicios pertinentes; dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados;
- la mención de que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella;
- el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional o de recurso contra ella o para formular una respuesta a la oposición, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión o de recurso; también deberá indicarse, cuando proceda, que dicha petición de revisión o de recurso ha de presentarse por conducto de un intermediario o de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado la denegación.

19.03 El requisito de indicar todos los motivos en que se basa la denegación provisional, junto con una referencia a las disposiciones fundamentales de la legislación, es particularmente importante para el titular. En la práctica, la Oficina suele comunicar las denegaciones en un formulario especial en el cual están impresas todas las disposiciones pertinentes de la legislación en vigor para esa Oficina que podrían constituir un motivo de denegación (disposiciones traducidas, en su caso, al idioma utilizado por la Oficina para enviar comunicaciones a la Oficina Internacional). Los motivos aplicables a un caso determinado se mencionan en la notificación, con referencia a la disposición o disposiciones correspondientes de la legislación que figuran en el formulario.

19.04 Si en la notificación de denegación provisional se indica que deberá designarse un mandatario local, los requisitos de designación estarán regidos por la legislación y la práctica de la Parte Contratante de que se trate. Podrían llegar a ser diferentes de los requisitos de designación de un mandatario ante la Oficina Internacional.

Contenido adicional de la notificación cuando la denegación provisional se base en una oposición

Regla 17.3) 19.05 Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y en otros motivos, en la notificación deberá indicarse ese hecho. Además de las indicaciones mencionadas en el párrafo B.II.19.02, la notificación contendrá el nombre y la dirección del oponente y, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de una solicitud o de un registro, una lista de los productos y servicios en los que se basa la oposición. Además, la Oficina podrá comunicar la lista completa de productos y servicios de esa solicitud o ese registro anteriores. Esas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores (aunque ese idioma no sea el español, el francés ni el inglés).

Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular

Regla 17.4) 20.01 La denegación provisional se inscribirá en el Registro Internacional, junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o se considere que ha sido enviada – véase el párrafo B.II.21.05). La denegación provisional también será publicada en la Gaceta, indicando si es total (es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación de la Parte Contratante de que se trate) o parcial (es decir, si se refiere únicamente a algunos de esos productos y servicios). En este último caso, se publicarán las clases a las que afecta (o no afecta) la denegación provisional, pero no los propios productos y servicios, que no se publicarán hasta tanto hayan finalizado los procedimientos ante la Oficina. No se publicarán los motivos de la denegación.

Regla 17.4) 20.02 La Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación al titular, *Regla 16.2)* al que también transmitirá toda información enviada por la Oficina de una Parte Contratante designada en cuanto a la eventual presentación de una oposición tras el vencimiento del plazo de 18 meses, así como la información relativa a las fechas en que empieza y termina el plazo de oposición. Asimismo, a partir

del 1 de enero de 2009, la Oficina Internacional ha puesto a disposición de los usuarios copias digitalizadas de las notificaciones de denegación provisional en la base de datos ROMARIN.

Idioma de la notificación de denegación provisional

Regla 6.2) 20.03 La denegación provisional es notificada a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés (a elección de la Oficina que la efectúe). La denegación se inscribirá y publicará en los tres idiomas. La Oficina Internacional se encargará de preparar la traducción necesaria de los datos que han de inscribirse y publicarse. El titular recibirá de la Oficina Internacional una copia de la notificación de denegación en el idioma en que haya sido enviada por la Oficina de la Parte Contratante designada. Sin embargo, la comunicación de la Oficina Internacional en la que se reenvía la copia de la notificación de denegación estará redactada en el idioma de presentación de la solicitud internacional (o en el idioma escogido por el titular para recibir comunicaciones de la Oficina Internacional - véase el párrafo B.I.07.04).

Regla 6.3)
Regla 6.4) 20.04 En lo que atañe a las denegaciones, cabe señalar que respecto de los registros internacionales efectuados mediante las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

– si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.

– si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de comunicación, inscripción y publicación.

En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

– si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación. En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante dicho período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la introducción del español a partir del 1 de abril de 2004.

Notificaciones irregulares de denegación provisional

21.01 Existen dos tipos de denegaciones irregulares: las que pueden subsanarse y las que causan que la notificación de denegación no sea considerada como tal por la Oficina Internacional.

- Regla 18.1(a) y 2)* 21.02 Una notificación de denegación provisional no será considerada como tal por la Oficina Internacional:
- si no contiene ningún número de registro internacional (a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación permitan a la Oficina Internacional identificar el registro internacional de que se trate);
 - si no indica motivo alguno de denegación; o
 - si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional; es decir, después del vencimiento del plazo de un año o de 18 meses mencionado en los párrafos B.II.18.02 a 18.03 (y 18.05) o, en el caso de una denegación basada en una oposición emitida por la Oficina de una Parte Contratante que haya formulado la declaración mencionada en los párrafos B.II.18.04 y 18.05, si ha sido enviada después del vencimiento del plazo de 18 meses sin que la Oficina haya informado en un plazo de 18 meses a la Oficina Internacional que existía la posibilidad de presentar oposiciones después del vencimiento de aquel plazo. A este respecto, véase asimismo el párrafo B.II.18.11, relativo al cambio del tratado aplicable.
- Regla 18.1(b) y 2)c)* 21.03 En todos esos casos, la Oficina Internacional transmitirá de todos modos una copia de la notificación al titular y le comunicará (así como a la Oficina que la envió) que no considera la notificación de denegación como tal, e indicará las razones para ello.
- Regla 18.1)c)* 21.04 Si la notificación es irregular en otros aspectos (por ejemplo, si falta la indicación de los productos y servicios que se ven afectados, o no se ven afectados, por la denegación, o si en la notificación no figura la reproducción de una marca anterior en conflicto, o si faltan otros detalles pertinentes relativos a la marca anterior, por ejemplo, el nombre y la dirección de su titular), la Oficina Internacional (excepto en las circunstancias mencionadas en el párrafo siguiente) inscribirá de todos modos la denegación provisional en el Registro Internacional. Posteriormente invitará a la Oficina a rectificar su notificación dentro del plazo de dos meses. Al mismo tiempo, enviará al titular copias de la notificación irregular de denegación y de la invitación enviada a la Oficina.
- Regla 18.1)d)* 21.05 Sin embargo, cuando en la notificación no figuren las indicaciones necesarias relativas al plazo para presentar una petición de revisión o de recurso, o para formular una respuesta a la oposición ni el nombre de la autoridad a la que debe dirigirse, la denegación provisional no se inscribirá en el Registro Internacional. Si la Oficina envía una notificación rectificadora dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación, a los efectos del Artículo 5.2) del Arreglo y del Protocolo, la Oficina Internacional considerará que esa notificación rectificadora ha sido enviada en la fecha en que se le había enviado la notificación defectuosa. Es decir, que si la notificación defectuosa había sido enviada dentro del plazo previsto en el Artículo 5.2) del Arreglo o del Protocolo, se considerará que una notificación rectificadora enviada dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación ha cumplido con los requisitos impuestos por esa disposición. Sin embargo, si dentro de ese plazo de dos meses la Oficina no corrige la notificación defectuosa, ésta no será considerada como una notificación de denegación provisional. La Oficina Internacional informará en consecuencia al titular y a la Oficina, e indicará las razones correspondientes.

Regla 18.1)e) 21.06 Cuando una Oficina rectifique la notificación de denegación en la que se indica un plazo para presentar la petición de revisión o recurso, también deberá, cuando corresponda, indicar un nuevo plazo (por ejemplo, a partir de la fecha en que se envió a la Oficina Internacional la notificación rectificadora), de preferencia con una indicación de la fecha de vencimiento de dicho plazo.

Regla 18.1)f)

21.07 La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificadora.

21.08 Es útil para el titular del registro internacional que la Oficina Internacional le transmita copias de cualquier notificación irregular de denegación provisional y, en el caso de irregularidades que puedan ser subsanadas, de la invitación enviada a la Oficina para que las subsane. En la mayoría de estos casos, la Oficina subsanará la irregularidad, pero el titular dispondrá de un lapso más largo para analizar los motivos de denegación y eventualmente comenzar negociaciones con los titulares de derechos anteriores que hayan sido citados de oficio o que puedan haber presentado una oposición al registro internacional.

21.09 Aun en el caso de que una notificación de denegación provisional no sea considerada como tal por la Oficina Internacional y, por consiguiente, no sea inscrita en el Registro Internacional, el titular debería saber que ello no significa necesariamente que no hay problemas con respecto a la protección de la marca en la Parte Contratante de que se trate. Es posible que un tercero entable una acción de invalidación contra la designación, fundándose en los mismos motivos que los aducidos por la Oficina en la notificación de denegación defectuosa. Según cuál sea la irregularidad de la notificación de denegación provisional, el titular podrá tomar en consideración la posibilidad de pedir a la Oficina en cuestión toda la información acerca de los motivos de denegación de la protección.

Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional

Artículo 5.3) 22.01 Cuando el titular de un registro internacional reciba, por intermedio de la Oficina Internacional, una notificación de denegación (junto con una notificación irregular de denegación en virtud de la Regla 18.1)c), véanse los párrafos B.II.21.04 a 21.05), tendrá los mismos derechos y dispondrá de los mismos recursos (por ejemplo, pedir la revisión o interponer una apelación con respecto a la denegación) que si la marca hubiera sido registrada directamente en la Oficina que emitió la notificación de denegación. Por lo tanto, con respecto a la Parte Contratante de que se trate, el registro internacional será objeto de los mismos procedimientos que se aplicarían a una solicitud de registro presentada en la Oficina de esa Parte Contratante.

22.02 Al presentar una petición de revisión o un recurso contra una decisión de denegación o al responder a una oposición, aunque no lo exija la legislación de la Parte Contratante de que se trate, el titular podrá considerar útil valerse de los servicios de un mandatario local que esté familiarizado con el derecho y la práctica (sin olvidar el idioma) de la Oficina que pronunció la denegación. El nombramiento de un mandatario queda completamente al margen del alcance del Arreglo, el Protocolo y el Reglamento y estará regido por el derecho y la práctica de la Parte Contratante de que se trate.

22.03 No compete a la Oficina Internacional expresar una opinión en cuanto a la justificación de una denegación de protección, ni intervenir en modo alguno en la solución de las cuestiones de fondo que plantee dicha denegación.

SITUACIÓN DE LA MARCA EN UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

23.01 Las Reglas 18*bis* y 18*ter* del Reglamento Común, en vigor desde el 1 de septiembre de 2009, versan sobre la situación, en una Parte Contratante designada, de una marca que ha sido objeto de un registro internacional y sobre la comunicación por parte de una Oficina a la Oficina Internacional sobre dicha situación.

Situación provisional de la marca

Regla 18bis.1)a) 24.01 En virtud de la Regla 18*bis*.1)a), la Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional, podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o del Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros. La Oficina indicará la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones.

Regla 18bis.1)b) 24.02 Por otra parte, una Oficina que haya notificado una denegación provisional puede enviar una declaración en el sentido de que se ha completado el examen de oficio, en la que conste que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposiciones o de observaciones por terceros. Igualmente en este caso, en esa declaración, la Oficina debería indicar la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones.

24.03 El envío por una Oficina de una declaración en virtud de la Regla 18*bis*.1)a) o b) a la Oficina Internacional tiene carácter facultativo. Por lo tanto, no se exige a la Oficina que haya completado el examen que envíe a la Oficina Internacional una declaración en ese sentido.

Regla 18bis.2) 24.04 La Oficina Internacional inscribe en el Registro Internacional las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18*bis*, informa al titular del registro internacional en cuestión y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmite una copia de ese documento al titular. A los efectos de esa regla, la Oficina Internacional aceptará de las Oficinas listas de números de registros internacionales, que transformará en comunicaciones para transmitir las a cada uno de los titulares de los registros internacionales en cuestión.

24.05 La Oficina de una Parte Contratante designada que haya enviado a la Oficina Internacional una declaración en virtud de la Regla 18*bis* deberá igualmente, a su debido tiempo:

- o bien comunicar a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional de la protección conforme a la Regla 17.1), si se ha presentado una oposición u observaciones dentro del plazo de denegación aplicable;
- o bien enviar a la Oficina Internacional una declaración conforme a la Regla 18*ter*, si no se ha presentado oposición u observaciones.

24.06 La Regla 18*bis* del Reglamento Común tiene fines de información únicamente y carece de efecto vinculante respecto del derecho procesal nacional. Aunque el envío de una declaración de conformidad con lo dispuesto en la Regla 18*bis* se hace en el caso de que la Oficina, después de haber completado todos sus procedimientos, haya llegado a una conclusión favorable para el titular, en el sentido de que la marca estaría protegida en virtud de la legislación nacional, cabe señalar que pueden existir disposiciones en la legislación nacional con arreglo a las cuales la Oficina puede reevaluar de oficio el caso y llegar a una conclusión diferente. Por consiguiente, en algunos casos infrecuentes, puede suceder que la Oficina envíe una notificación de denegación provisional en virtud de la Regla 17 del Reglamento Común después de haber enviado una declaración positiva de conformidad con lo dispuesto en la Regla 18*bis* del Reglamento Común.

Disposición definitiva relativa a la situación de la marca

*Regla 18*ter** 25.01 En los párrafos 1), 2) y 3) de la Regla 18*ter*, se exige a la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional que envíe una declaración a la Oficina Internacional a fin de informarle acerca de la situación definitiva de una marca en la Parte Contratante en cuestión, una vez completados ante la Oficina todos los procedimientos en cuanto a la protección de la marca.

25.02 A continuación se describen los tres tipos existentes de disposición definitiva relativa a la situación de la marca.

Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional

*Regla 18*ter*.1)* 26.01 Como se ha explicado anteriormente, cuando, antes de la expiración del plazo de denegación aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o del Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional y no haya motivos para que la Oficina deniegue la protección, dicha Oficina enviará a la Oficina Internacional, lo antes posible y antes del vencimiento del mencionado plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate (en relación al plazo aplicable durante el cual una declaración de concesión de la protección pueda ser enviada, véase los

párrafos B.II.18.01 a 18.12). Generalmente, la situación previamente descrita puede darse, por ejemplo, cuando la Oficina aplique un sistema de examen sin posibilidad de formular oposición u observaciones o cuando el plazo para presentar dichas oposiciones u observaciones transcurra paralelamente al examen.

26.02 De este modo, en la medida en que no haya motivos para que la Oficina de una Parte Contratante designada deniegue la protección y se hayan completado todos los procedimientos ante esa Oficina, se informará a los titulares de registros internacionales y a terceros, lo antes posible antes del vencimiento del plazo de denegación, acerca del resultado del procedimiento en esa Parte Contratante designada. De hecho, esta Regla 18ter.1) da lugar a que se mitiguen los inconvenientes asociados al denominado principio de “aceptación tácita”. Sin embargo, este principio sigue estando vigente.

Regla 18ter.1) 26.03 La Regla 18ter.1) obliga a enviar una declaración de concesión de la protección.

26.04 La declaración de concesión de la protección puede referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros. Sin embargo, aunque se dé este caso, la Oficina Internacional transformará ese tipo de lista en comunicaciones para transmitir las a cada uno de los titulares de los registros internacionales en cuestión.

Regla 34.3) 26.05 Cuando se aplique la Regla 34.3), la concesión de la protección estará supeditada al pago de la segunda parte de la tasa.

26.06 Ninguna consecuencia jurídica resulta del hecho de que una declaración de concesión de protección no haya sido enviada por una Oficina. El principio es que si no hay ninguna notificación de denegación provisional que haya sido enviada dentro del plazo de denegación aplicable en virtud de los Artículos 5.2) del Arreglo y del Protocolo, la marca queda automáticamente protegida en la Parte Contratante en cuestión para todos los productos y servicios mencionados.

Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional

Regla 18ter.2) 27.01 Salvo cuando confirme una denegación provisional total (véase el párrafo B.II.28.01 que figura a continuación), la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional que haya comunicado una notificación de denegación provisional enviará a la Oficina Internacional, en cuanto se hayan completado todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca,

Regla 18ter.2)i) – o bien una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección;

Regla 18ter.2)ii) – o bien una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.

Regla 34.3) 27.02 Cuando se aplique la Regla 34.3), la concesión de la protección estará supeditada al pago de la segunda parte de la tasa.

Confirmación de la denegación provisional total

Regla 18ter.3) 28.01 La Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional que haya comunicado una notificación de denegación provisional total enviará a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar la denegación de la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto.

Decisión ulterior

Regla 18ter.4) 29.01 Una declaración en virtud de la Regla 18ter.2) o 3) deberá ser enviada a la Oficina Internacional tan pronto como se hayan agotado todas las posibilidades de reconsideración o apelación ante la Oficina o cuando el plazo para interponer los recursos de reconsideración o apelación ante dicha Oficina haya caducado. En consecuencia, la Oficina no deberá esperar hasta determinar si un recurso es interpuesto ante algún tribunal u otra autoridad ajena a la Oficina. Esto último en razón de que la Oficina no está necesariamente en capacidad de conocer si dicho recurso ha sido interpuesto o no; en consecuencia, la Oficina tampoco estará en capacidad de determinar con certeza si una decisión emitida por dicha Oficina ha devenido en definitiva. Del mismo modo, la Oficina no tendrá necesariamente conocimiento del resultado de dicho recurso. Aún cuando la declaración en virtud de la Regla 18ter.2) o 3) pueda no reflejar el resultado final de la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión, el hecho de que, en muchos casos, dicha declaración sea inscrita y publicada en una fase anterior (una vez completado el procedimiento ante la Oficina) presenta ventajas tanto a los titulares como a terceros.

29.02 Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en la Regla 18ter.2) o 3), la Oficina tenga conocimiento de una decisión ulterior que afecte a la protección de la marca (por ejemplo, una decisión resultante de un recurso presentado ante una autoridad exterior a esa Oficina), deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca, en la medida en que la Oficina tenga conocimiento de esa decisión.

Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias

- Regla 18ter.5)* 30.01 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter y comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular. Las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter se publicarán igualmente en la Gaceta. Además, la Oficina Internacional publica en ROMARIN copias digitalizadas de esas declaraciones, a las que tienen acceso directamente los usuarios de la base de datos (véase el párrafo A.08.04).
- Regla 32.1)a)iii)*

Reglas y modificaciones del Reglamento Común que entraron en vigor el 1 de enero de 2013

31.01 Para obtener más información acerca de las reglas y modificaciones del Reglamento Común, que entraron en vigor el 1 de enero de 2013, se puede acceder a la nota informativa No. 3/2013 disponible en el sitio Web de la OMPI, en la siguiente dirección: www.wipo.int/madrid/es/notices.

DESIGNACIÓN POSTERIOR

Artículo 3ter.2) 32.01 Si los efectos de un registro internacional no se extienden a una Parte Contratante (por ejemplo, porque la protección en esa Parte Contratante no fue solicitada en el momento del registro internacional o porque la marca ya no está protegida en esa Parte Contratante como consecuencia de una decisión definitiva resultante de una denegación, una invalidación o una renuncia), la extensión de la protección a esa Parte Contratante podrá efectuarse mediante la presentación de una designación. Conviene que el titular recurra a este medio, por ejemplo, cuando hayan desaparecido los motivos de dicha denegación, invalidación o renuncia.

32.02 Otra razón para efectuar una designación posterior puede ser que, al tiempo de presentar la solicitud internacional, la Parte Contratante en cuestión no era parte ni en el Arreglo ni en el Protocolo o no estaba obligada por el mismo instrumento (Arreglo o Protocolo) que la Parte Contratante del titular. Por “Parte Contratante del titular” se entiende la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen (es decir, la Oficina por conducto de la cual se presentó la solicitud internacional) o bien, cuando se haya producido una modificación en la titularidad del registro internacional, la Parte Contratante con respecto a la cual el nuevo titular cumple las condiciones para ser considerado como tal.

32.03 Una designación posterior podrá efectuarse sólo respecto de una parte de los productos y servicios inscritos en el Registro Internacional. Por lo tanto, una Parte Contratante podrá ser objeto de varias designaciones posteriores, cada una de ellas relativa a una parte distinta de la lista de productos y servicios inscrita en el Registro Internacional.

32.04 Cuando, tras una limitación de la lista de productos y servicios, una denegación parcial de la protección o una invalidación parcial, la protección resultante del registro internacional abarque, en una Parte Contratante determinada, sólo parte de los productos y servicios ya inscritos en el Registro Internacional, una designación posterior podrá efectuarse respecto de todos o algunos de los productos y servicios restantes.

Derecho a realizar una designación posterior

Regla 24.1)a) 33.01 Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación posterior cuando, en el momento de realizarse esa designación, el titular satisface las condiciones (de nacionalidad, domicilio o establecimiento) necesarias para ser titular de un registro internacional.

33.02 La designación de una determinada Parte Contratante se realizará ya sea en virtud del Arreglo, ya sea en virtud del Protocolo. Es importante saber cuál es el tratado rector, pues ello determinará cuestiones tales como las tasas que habrán de pagarse.

Regla 24.1)b) y c) 33.03 La situación es la siguiente:

– cuando la Parte Contratante del titular sea únicamente parte en el Arreglo, podrá designarse un país que también sea parte en el Arreglo; la designación se realiza *conforme al Arreglo*;

– cuando la Parte Contratante del titular sea parte únicamente en el Protocolo, sólo podrá designarse una Parte Contratante en el Protocolo; la designación se realiza *conforme al Protocolo*;

– cuando la Parte Contratante del titular sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de toda Parte Contratante que sea parte en el Protocolo (aun cuando esa Parte Contratante también sea parte en el Arreglo) se realizará *conforme al Protocolo*, mientras que la designación de todo país que sea parte en el Arreglo se realizará únicamente *conforme al Arreglo*. Al aplicar estos principios, deberá determinarse en la fecha de la designación posterior si un país es parte en el Arreglo o en el Protocolo o si una organización es parte en el Protocolo.

33.04 Otra cuestión se plantea cuando se designa un país en virtud del Arreglo respecto de un registro internacional resultante de una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo. Conforme al Arreglo, una solicitud internacional debe basarse en un registro efectuado en el país de origen. Si la solicitud internacional se basa en una solicitud presentada ante la Oficina de origen, sólo podrá realizarse una designación posterior conforme al Arreglo después de que la solicitud de base haya dado lugar a un registro.

Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos

34.01 En principio, puede realizarse una designación posterior con respecto a las Partes Contratantes obligadas por el mismo tratado que obliga a la Parte Contratante del titular. Sin embargo, existe una excepción a este principio; al adherirse al Arreglo o al Protocolo, un Estado o (en el caso del Protocolo) una organización intergubernamental podrán declarar que la protección resultante de un registro internacional efectuado en virtud de ese tratado antes de la fecha en la que haya entrado en vigor con respecto a ese Estado u organización no puede extenderse a dicho Estado u organización.

A Artículo 14.2)
P Artículo 14.5)

34.02 Sin embargo, es posible la designación posterior de un país que haya formulado una declaración en virtud del Artículo 14.2) del Arreglo, siempre que el titular del registro internacional también sea titular de un registro nacional anterior de la misma marca en ese país. Es decir, que la designación posterior de un país en estas condiciones deberá estar acompañada por el número y la fecha de dicho registro nacional anterior; de no ser así, la Oficina Internacional no podrá inscribir la designación posterior de ese país. Cuando no exista dicho registro nacional anterior, la única manera de proteger una marca en el país en cuestión mediante el registro internacional consiste en presentar una nueva solicitud internacional en la que se designe ese país.

Presentación de la designación posterior

- Regla 24.2)a)* 35.01 A reserva de las excepciones mencionadas más adelante, el titular puede presentar la designación posterior ya sea directamente a la Oficina Internacional, ya sea por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. Sin embargo,
- Regla 24.2)a)ii)* la designación posterior deberá ser presentada a la Oficina Internacional por la Oficina de la Parte Contratante del titular cuando alguna de las Partes Contratantes a las que se refiere sea un país designado en virtud del Arreglo.
- Instrucciones 6 a 11.a)* 35.02 Una designación posterior podrá ser transmitida a la Oficina Internacional por correo, por fax (sin necesidad de confirmación) o por medios electrónicos (véanse los párrafos B.I.03.01 a 03.05 y 03.09).
- Regla 24.10)* 35.03 Si una designación posterior debía haber sido presentada por medio de una Oficina (véase el párrafo B.II.35.01), pero se presenta directamente a la Oficina Internacional, no será considerada como tal. Cualquier tasa ya pagada será reembolsada al autor del pago.

Idioma de la designación posterior

Regla 6.2) 36.01 La parte que envía la comunicación podrá escoger si desea comunicar la designación posterior a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés, con independencia del idioma de presentación de la solicitud internacional de la que resulta el registro internacional. Es decir, cuando sea el titular quien presente directamente la designación posterior, podrá escoger cuál de esos idiomas utilizar; sin embargo, si la designación posterior se presenta por conducto de una Oficina, esa Oficina podrá permitir que el titular escoja el idioma, o podrá limitar las posibilidades a uno o dos de esos idiomas.

Regla 6.4)a) 36.02 El titular puede adjuntar a su petición una traducción a los demás idiomas de cualquier texto que figure en la petición, tanto si la designación posterior es presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular como si la presenta una Oficina. Si la Oficina Internacional considera que la traducción propuesta no es correcta la modificará, previa invitación al titular a que formule, en el plazo de un mes, observaciones sobre la corrección propuesta. Si no se formula ninguna observación dentro del plazo establecido, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta.

Formulario oficial

Regla 24.2)b) 37.01 La designación posterior se presentará en el formulario oficial (MM4)
Instrucción 3 preparado por la Oficina Internacional o en un formulario que tenga el mismo contenido y formato (véanse los párrafos B.I.04.02 y 04.03). Se podrá utilizar un solo formulario para designar a varias Partes Contratantes.

Punto 1: Número del registro internacional

Regla 24.3)a)i) 37.02 El titular deberá indicar el número del registro internacional respecto del cual realiza la designación posterior. Tal designación sólo puede referirse a un único registro internacional.

Punto 2: Titular del registro internacional

Nombre y dirección

Regla 24.3)a)ii) 37.03 El titular deberá indicar su nombre y dirección, que deben ser idénticos a los que constan en el Registro Internacional. Si el titular ha cambiado de nombre o de dirección y ese cambio aún no ha sido inscrito en el Registro Internacional, deberá pedir la inscripción del cambio antes de realizar la designación posterior. La Oficina Internacional considerará irregular la designación posterior si el nombre y la dirección indicados en la petición no son iguales a los que constan en el Registro Internacional.

Punto 3: Nombramiento de mandatario

37.04 Si el titular desea seguir siendo representado por un mandatario que ya ha sido nombrado, por ejemplo, cuando se presentó la solicitud internacional, no deberá nombrar un mandatario en el espacio previsto a tal efecto en el punto 3, que se dejará en blanco.

Regla 3.2)a) 37.05 Si el titular desea nombrar un mandatario por primera vez, o cambiar de mandatario, ese nombramiento podrá realizarse indicando el nombre y la dirección del mandatario en este punto del formulario oficial. No es necesario presentar una comunicación aparte relativa al nombramiento.

Punto 4: Partes Contratantes designadas posteriormente

Regla 24.3)a)iii) 37.06 En el formulario oficial figura un recuadro que deberá marcarse para cada Parte Contratante respecto de la cual se solicita una extensión de la protección con posterioridad al registro internacional. Si el titular presenta su propio formulario, podrá enumerar allí las Partes Contratantes que desea designar.

37.07 El formulario oficial se actualiza periódicamente y la versión más reciente está disponible en la página de *Madrid – El sistema internacional de marcas/Formularios* del sitio Web de la OMPI. Sin embargo, si el titular desea designar una Parte Contratante que no figure en el formulario (porque se ha adherido al Arreglo o al Protocolo después de la impresión del formulario), deberá inscribir el nombre de esa Parte Contratante en el espacio previsto a tal efecto en el punto 4. El titular deberá controlar que la adhesión de esa Parte Contratante ya sea efectiva. De no ser así, la designación será desestimada por la Oficina Internacional, que reembolsará cualquier complemento de tasa o tasa individual pagada con respecto a dicha Parte Contratante.

Declaración de intención de utilizar la marca

Regla 24.3)b) 37.08 Las observaciones que figuran en los párrafos B.II.07.73 y 07.74 se aplican *mutatis mutandis* a la designación posterior.

Indicación de un segundo idioma y reivindicación de antigüedad (cuando se designe posteriormente la Unión Europea)

Regla 24.c)iii) 37.09 Las observaciones que figuran en los párrafos B.II.07.67 a 07.69 (relativas a la indicación de un segundo idioma ante la EUIPO) y en los párrafos B.II.07.70 a 07.72 (relativas a las reivindicaciones de antigüedad) se aplican *mutatis mutandis* a la designación posterior. Sin embargo, cabe observar que en el caso de una designación posterior de la Unión Europea, el segundo idioma no podrá ser el idioma de la solicitud internacional de la que haya resultado el registro internacional, independientemente del idioma de la designación posterior. Por lo tanto, por ejemplo, si la solicitud internacional ha sido presentada en francés y la designación posterior en cuestión se presenta en inglés, no podrá elegirse el francés como el segundo idioma a los fines de la designación posterior de la Unión Europea.

Punto 5: Productos y servicios a los que se refiere la designación posterior

Regla 24.3)a)iv) 37.10 Cuando la designación posterior se refiera a todos los productos y servicios comprendidos en el registro internacional y a todas las Partes Contratantes designadas, deberá indicarse esa circunstancia marcando el recuadro *a)*. Cuando la designación posterior se refiera únicamente a algunos de los productos o servicios comprendidos en el registro internacional pero respecto de todas las Partes Contratantes designadas, deberá indicarse esa circunstancia marcando el recuadro *b)*, y los productos o servicios comprendidos en la designación posterior deberán indicarse en una hoja complementaria. Cuando la designación posterior se refiera únicamente a algunos de los productos o servicios comprendidos en el registro internacional con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas, y a todos los productos o servicios comprendidos en el registro internacional con respecto a las demás Partes Contratantes designadas, esto deberá indicarse esa circunstancia marcando el recuadro *c)* y los detalles relativos a los productos y servicios en cuestión y a las Partes Contratantes designadas se indicarán en una hoja complementaria.

Punto 6: Indicaciones varias

Regla 24.3)c) 37.11 Este punto se refiere a algunas indicaciones que pueden exigir determinadas Partes Contratantes designadas conforme al Protocolo, y que convendrá que el titular indique para evitar una denegación por esas Partes Contratantes. Cuando esas indicaciones ya se hayan suministrado en la solicitud internacional, no es necesario repetirlas aquí, puesto que automáticamente se incluirán en la notificación de la designación posterior a las Oficinas de que se trate.

a) Indicaciones adicionales relativas al titular

37.12 Si se trata de una persona natural, el titular podrá indicar el Estado del que es nacional. Las personas jurídicas podrán indicar su naturaleza jurídica, junto con el nombre del Estado en el que se constituyeron y, de ser el caso, la unidad territorial de ese Estado.

b) Indicación de la parte o partes de la marca que son en color

37.13 Si en la solicitud internacional se reivindicó el color como elemento distintivo de la marca, el titular podrá indicar en el punto 6.b), respecto de cada color, las partes principales de la marca que son de ese color.

c) y d) Traducción

37.14 Cuando la marca consista en una palabra o palabras que pueden traducirse, el titular podrá anotar en el espacio correspondiente una traducción de esas palabras al español, al francés o al inglés.

Punto 7: Fecha en que surte efecto la designación posterior

37.15 El titular puede solicitar que la designación posterior surta efecto después de la inscripción de una modificación o cancelación del registro internacional de que se trate, o después de la renovación del mismo.

Punto 8: Firma del titular o de su mandatario

Regla 24.2)b) 37.16 Cuando el titular presente directamente su designación posterior a la Oficina Internacional, él (o su mandatario) deberá firmarla.

37.17 Cuando una Oficina presente la designación posterior a la Oficina Internacional, ésta no exigirá que figure la firma del titular o su mandatario; por lo tanto, el punto 8 podrá dejarse en blanco. Sin embargo, la Oficina podrá exigir o permitir la firma del titular (o de su mandatario).

Puntos 9 y 10: Fecha de recepción de la petición por la Oficina y firma de la Oficina

Regla 24.2)b)
Regla 24.3)a)vi) 37.18 Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esta última, que también deberá indicar la fecha en que recibió la petición de presentar la designación posterior. Si el titular presenta la designación posterior directamente a la Oficina Internacional, los puntos 9 y 10 deberán dejarse en blanco.

Regla 24.3)d) 37.19 Cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base y alguna de las Partes Contratantes mencionadas se designe en virtud del *Arreglo*, la Oficina de origen deberá formular la declaración prevista en el punto 9.b), en el que se certifica que dicha solicitud ha dado por resultado un registro y se indica la fecha y el número de ese registro, a menos que la Oficina Internacional ya haya recibido dicha declaración. Cuando la designación posterior se presente por conducto de una Oficina que no sea la Oficina de origen, el titular deberá obtener una declaración equivalente de la Oficina de origen y enviarla a la Oficina Internacional.

Hoja de cálculo de tasas

Véanse las observaciones relativas a la manera de cumplimentar la hoja de cálculo de tasas en el formulario de solicitud internacional (párrafos B.II.07.83 a 07.96), y las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos B.I.08.01 a 08.14).

Regla 24.4) 37.20 Las tasas pagaderas en relación con una designación posterior consisten en:

- la tasa de base;
- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo B.II.07.86) y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no deba pagarse una tasa individual.

Para calcular las tasas pagaderas por una designación posterior puede utilizarse la calculadora de tasas de la sección sobre el sistema de Madrid del sitio Web de la OMPI.

37.21 Esas tasas corresponden a lo que resta de los 10 años por los cuales ya se han pagado las tasas del registro internacional de que se trate. En otras palabras, la cuantía de las tasas es la misma con independencia del número de años durante el cual la designación posterior surtirá efecto hasta la renovación del registro internacional.

37.22 El pago puede efectuarse por cualquiera de los medios indicados en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas. Al igual que para la solicitud internacional, es probable que la forma más cómoda de efectuar el pago sea mediante una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente autorizar a la Oficina Internacional (rellenando la parte a) de la hoja de cálculo de tasas) a que cargue el importe correspondiente. Si el pago se efectúa por este medio, no hará falta indicar el importe que ha de cargarse. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, o cuando la parte que efectúa el pago desee especificar el importe que ha de cargarse contra la cuenta en la Oficina Internacional, en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas deberán indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago o al cargo y el autor del pago o de las instrucciones.

Efecto de la designación posterior

Fecha de la designación posterior

Regla 24.6)a) 38.01 Una designación posterior presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional.

Regla 24.6)b) 38.02 Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, si cumple con los requisitos correspondientes, la fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo la designación posterior, ésta llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional. Lo anterior se aplica también en los casos de

continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5bis del Reglamento Común, habida cuenta de que el procedimiento de continuación de la tramitación no tiene efecto alguno en la determinación de la fecha de la designación posterior con arreglo a lo establecido en la Regla 24.6) del Reglamento Común.

38.03 La fecha de una designación posterior podrá verse afectada si contiene irregularidades (véase el párrafo B.II.39.02).

38.04 Por lo general, la posibilidad de que se le asigne una fecha anterior constituye una ventaja para el titular. Sin embargo, en determinadas circunstancias, esta nueva posibilidad puede resultar una complicación y hasta una desventaja. Por ejemplo, una designación posterior presentada por conducto de una Oficina poco antes de que deba renovarse el registro internacional, pero que llegue a la Oficina Internacional después de esa fecha, llevará a pesar de ello una fecha anterior a la de renovación. Por lo tanto, expirará en la fecha de renovación y, para mantenerla en vigor será necesario volver a pagar el complemento de tasa o (de ser el caso) la tasa individual exigida respecto de la Parte Contratante que se acaba de designar.

38.05 A diferencia de lo que ocurre con una designación posterior, se considera que la inscripción de una modificación conforme a la Regla 25 surte efecto cuando efectivamente queda inscrita en el Registro Internacional, con independencia de que la petición de inscribir la modificación se presente por conducto de una Oficina o directamente a la Oficina Internacional. Así, cuando una designación posterior y una petición de inscribir una modificación se presenten al mismo tiempo por conducto de una Oficina, por lo general la designación posterior llevará una fecha que es anterior a la fecha en que surte efecto la modificación. Por ejemplo, a veces ocurre que un titular desea renunciar a la protección en una determinada Parte Contratante (debido a la posibilidad de denegación por esa Parte Contratante) e inmediatamente volver a extender la protección a esa Parte Contratante mediante una designación posterior. Si la renuncia y la designación posterior se presentan simultáneamente por conducto de una Oficina, como consecuencia de la Regla 24.6)b) la renuncia respecto de la Parte Contratante en cuestión surtirá efecto *después* de la nueva extensión territorial a esa Parte Contratante.

Regla 24.6)d) 38.06 Para evitar problemas como los que se acaban de describir, si una designación posterior contiene una petición en el sentido de que la designación surta efecto inmediatamente después de algún otro trámite (como la renovación o la inscripción de una modificación o cancelación), la designación posterior llevará la fecha de la inscripción de ese otro trámite.

38.07 Cuando la fecha de una designación posterior, determinada según se describe en los párrafos anteriores, caiga dentro de los seis meses contados a partir de una fecha de prioridad inscrita respecto del registro internacional, la prioridad que corresponde a este último también tendrá efecto en las Partes Contratantes comprendidas en la designación posterior (véase el párrafo B.II.40.02).

Designación posterior irregular

- Regla 24.5)a)* 39.01 Cuando la Oficina Internacional considere que existe una irregularidad en la designación posterior, notificará ese hecho al titular. Cuando la designación posterior haya sido presentada por una Oficina, también lo notificará a la Oficina.
- Regla 24.6)c)i)* 39.02 Cuando una designación posterior esté viciada por una irregularidad relativa al número del registro internacional de que se trate, la indicación de las Partes Contratantes designadas, la indicación de la lista de productos o servicios o cualquier declaración de intención de utilización que deba adjuntarse a la designación posterior, la fecha de la designación posterior será la fecha en que se subsane la irregularidad. Sin embargo, cuando la designación posterior haya sido presentada a la Oficina Internacional por una Oficina, la fecha de la designación posterior no se verá afectada por ninguna de esas irregularidades *si se han subsanado en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que la Oficina recibió la designación posterior*; en este caso, la designación posterior seguirá llevando la fecha en que la petición fue recibida por la Oficina.
- Regla 24.6)c)ii)* 39.03 Ninguna otra irregularidad afectará la fecha de la designación posterior.
- Regla 24.5)b)* 39.04 Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de la notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada. En particular, cuando se trate de la ausencia de la declaración de intención de utilizar la marca o de un defecto de la misma, y esa irregularidad no se subsane dentro del plazo de tres meses, cabe observar que se considerará abandonada toda la designación posterior, es decir, con respecto a todas las Partes Contratantes que han sido designadas posteriormente. La Oficina Internacional reembolsará al autor del pago (titular, mandatario u Oficina) las tasas pagadas, pero retendrá la mitad de la tasa de base.
- 39.05 En el Reglamento no se especifica quién debe subsanar la irregularidad. Si el titular presentó la designación posterior directamente a la Oficina Internacional, no cabe duda de que será él quien deba subsanar la irregularidad. Si la designación posterior fue presentada por una Oficina, esa Oficina podrá subsanar la irregularidad. De hecho, según la naturaleza de la irregularidad, podrá ser difícil o aun imposible que el titular la subsane por sí mismo (por ejemplo, si la Oficina no ha firmado la designación posterior o no ha indicado la fecha en que recibió la petición de presentarla). Por lo tanto, cuando la Oficina Internacional notifique a un titular que la designación posterior presentada por conducto de una Oficina contiene una irregularidad, conviene que el titular se ponga en contacto con la Oficina para asegurar que esa irregularidad se subsane a tiempo.
- Regla 5bis* 39.05*bis* Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06*bis*.01 a 05.

- Regla 24.5)c)* 39.06 Una excepción al principio general relativo a las irregularidades se da cuando la Oficina Internacional considera que el titular no está habilitado para realizar la designación posterior de algunas o todas las Partes Contratantes mencionadas (véanse los párrafos B.II.33.01 a 33.04). Cuando esta inhabilitación afecte únicamente a algunas de las Partes Contratantes mencionadas, se considerará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán las tasas individuales o los complementos de tasa pagados con respecto a ellas. Cuando esa incapacidad se refiera a todas las Partes Contratantes mencionadas, se considerará que la designación posterior ha sido abandonada. Además de todas las tasas individuales y complementos de tasa, la Oficina Internacional también reembolsará la mitad de la tasa de base.

Inscripción, notificación y publicación

- Regla 24.8)* 40.01 Cuando la Oficina Internacional estime que la designación posterior cumple los requisitos exigibles, la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido designada. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.
- Regla 32.1)a)v)* 40.02 La designación posterior se publicará en la Gaceta. Cuando no hayan transcurrido seis meses entre la fecha de la designación posterior, tal como se ha determinado de conformidad con la Regla 24.6) (véanse los párrafos B.II.38.01 a 38.07) y la fecha de prioridad del registro internacional, la información relativa a la declaración de prioridad se incluirá en la publicación de la designación posterior.
- Regla 6.3)* 40.03 La designación posterior se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. En lo que atañe a los registros internacionales que, en virtud de las anteriores versiones de la Regla 6, se publicaron únicamente en francés, o se publicaron únicamente en francés y en inglés, se publicarán en español y en inglés y se volverán a publicar en francés, o se publicarán en español y se volverán a publicar en francés y en inglés, respectivamente (véanse los párrafos B.I.07.05 a 07.07). Esa misma designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

Período de protección

- Regla 31.2)* 41.01 El período de protección resultante de la designación posterior vence en la misma fecha que el registro internacional. Por ejemplo, si un registro internacional ya ha estado inscrito durante ocho años (o la última cuota de las tasas se ha pagado hace ocho años), las tasas pagaderas por una designación posterior abarcarán únicamente un período de dos años. Ello significa que la fecha de renovación del registro internacional (o la fecha de pago de la tasa de renovación) será la misma para todas las designaciones que figuran en el registro internacional, con independencia de la fecha en que se hayan inscrito las designaciones (véase también el párrafo B.II.38.04).

- Regla 40.3)a)* 41.02 Cuando un registro internacional haya sido efectuado antes de la entrada en vigor del Reglamento Común (1 de abril de 1996) y las tasas correspondientes se hayan pagado por 20 años, si se realiza una designación posterior durante los primeros 10 años de este período, las tasas pagadas con respecto a la designación posterior abarcarán sólo lo que resta de ese período de 10 años, al final del cual será necesario pagar las tasas individuales o los complementos de tasa respecto del segundo período de 10 años (véanse también los párrafos B.II.75.01 y 75.02).

Denegación de la protección

- Regla 24.9)* 42.01 Los procedimientos previstos en caso de denegación de la protección de una designación que figura en una solicitud internacional se aplican asimismo a la denegación de la protección por una Parte Contratante designada en una designación posterior. Por lo tanto, se aplicarán las Reglas 16 a 18^{ter}, *mutatis mutandis*, quedando entendido que el plazo para que una Parte Contratante notifique una denegación de protección comienza a contarse a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado la designación posterior a la Oficina de esa Parte Contratante. Cabe remitirse a las observaciones formuladas en los párrafos B.II.17.01 a 31.01.

Un caso particular de designación posterior: la designación posterior resultante de la transformación de la designación de una Organización contratante (la Unión Europea)

- 43.01 En virtud del sistema de la marca de la Unión Europea, cuando una solicitud de registro de marca de la Unión Europea es retirada o denegada, o cuando el registro de una marca de la Unión Europea deja de surtir efecto, el propietario de esa marca puede pedir que se transforme esa solicitud en una solicitud nacional de marca ante la Oficina de uno o más Estados miembros de la Unión Europea.
- 43.02 El efecto de la transformación es que a la solicitud nacional de registro de marca resultante de una transformación se le asigna la misma fecha de presentación que a la solicitud de marca de la Unión Europea o a su registro (y de ser el caso se le asigna la misma fecha de prioridad o de antigüedad reivindicada), siempre que la petición de transformación sea presentada dentro del plazo previsto en la legislación de la Unión Europea.
- Regla 24.7)a)* 43.03 Teniendo en cuenta esta característica del sistema de la marca de la Unión Europea, el Reglamento Común dispone que cuando en un registro internacional se designe una Organización contratante (en la práctica, la Unión Europea), y en la medida en que dicha designación haya sido retirada, denegada o haya dejado de surtir efecto, también puede pedirse la transformación mediante una designación posterior de sus Estados miembros, *en virtud del Sistema de Madrid*. Este mecanismo, que ofrece al titular de un registro internacional la opción de transformar la designación de la Unión Europea *bien* en una solicitud nacional presentada directamente en la Oficina de un Estado miembro, *bien* en una

designación posterior de ese Estado miembro conforme al Sistema de Madrid, suele denominarse disposición de “vuelta al sistema de registro internacional” (en inglés “opting back”).

43.04 Como principio general, las designaciones posteriores resultantes de una transformación deben cumplir con los requisitos establecidos para las designaciones posteriores “ordinarias” (véanse los párrafos B.II.32.01 a 42.01), a reserva de lo dispuesto a continuación.

Formulario oficial y contenido

Instrucción 3.a) 44.01 La designación posterior resultante de una transformación se presentará en el formulario oficial MM16 preparado por la Oficina Internacional, que es distinto del que se utiliza para la designación posterior “ordinaria” (MM4).

Regla 24.7)b) 44.02 En la petición de inscripción de una designación posterior resultante de una transformación deberá figurar o indicarse lo siguiente:

- el número del registro internacional de que se trate;
- el nombre y la dirección del titular;
- la Organización contratante cuya designación ha de transformarse;
- el Estado o Estados miembros de esa Organización contratante que son objeto de designación posterior;
- cuando la designación posterior de un Estado contratante, resultante de la transformación, corresponda a todos los productos y servicios señalados respecto de la designación de la Organización contratante, ese hecho, o cuando la designación de ese Estado contratante sea únicamente para parte de los productos y servicios señalados en la designación de esa Organización contratante, esos productos y servicios;
- la cuantía de las tasas que han de pagarse y la forma de pago, o la autorización para cargar el importe de las tasas en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago.

Regla 3.2)a) 44.03 Cuando el titular desee nombrar un mandatario por primera vez, o cambiar de mandatario, el nombramiento podrá realizarse indicando su nombre y dirección en el punto correspondiente del formulario oficial.

Presentación de una designación posterior resultante de una transformación

- Regla 24.2)a)iii)* 45.01 Una designación posterior resultante de una transformación siempre deberá presentarse a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Organización contratante (en la práctica, la EUIPO). En particular, ello supone que, antes de transmitir a la Oficina Internacional la designación posterior resultante de una transformación, dicha Oficina deberá determinar si esa petición cumple con las condiciones necesarias previstas en su propia legislación (por ejemplo, si se cumplieron los requisitos relativos a los plazos).

Fecha de la designación posterior resultante de una transformación

- Regla 24.6)e)* 46.01 La designación posterior resultante de una transformación llevará la fecha en que la designación de la *Organización contratante* haya sido inscrita en el Registro Internacional.

MODIFICACIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

Cambio en el nombre o en la dirección del titular o de su mandatario

Cambio en el nombre o en la dirección del titular

- Regla 25.1)a)iv)*
Instrucción 4 47.01 La petición para inscribir un cambio en el nombre o en la dirección del titular deberá presentarse a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM9) de la Oficina Internacional (o en un formulario con el mismo contenido y formato).
- Regla 25.1)b)* 47.02 La petición puede ser presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

Formulario oficial (MM9)

48.01 El formulario para pedir que se cambie el nombre y la dirección del titular *no* deberá ser utilizado cuando el cambio de nombre sea consecuencia de un cambio en la titularidad. En ese caso, deberá utilizarse el formulario MM5 (véanse los párrafos B.II.60.01 a 67.02).

Punto 1: Número del registro internacional

48.02 Una única petición puede referirse a varios registros internacionales inscritos a nombre del mismo titular. Para identificar los registros internacionales a los que se refiere la petición, basta indicar los números de los registros de que se trate.

48.03 Si no se conoce el número de un determinado registro internacional (porque aún no se ha efectuado o ha sido notificado al titular), no deberá darse ningún otro número. El titular deberá esperar hasta que se le notifique el número del registro internacional en cuestión y presentar luego la petición.

Punto 2: Nombre del titular

48.04 Deberá indicarse el nombre del titular según consta en el Registro Internacional.

Punto 3: Cambios en el nombre o en la dirección del titular

48.05 Hay espacios para indicar (punto 3) el nuevo nombre y la nueva dirección. Únicamente deberá indicarse la información que ha cambiado. Es decir, cuando sólo haya cambiado el nombre bastará indicar el nuevo nombre, dejando los demás espacios en blanco; de manera similar, si sólo ha cambiado la dirección, no será necesario repetir el nombre.

Punto 4: Nuevos datos de contacto

48.06 Se proporcionan espacios en el punto 4 para indicar los nuevos números de teléfono y de fax, así como la nueva dirección de correo electrónico, y la dirección para la correspondencia, si procede, y si es distinta de la dirección del titular indicada en el punto 3. Si *no* se completa este apartado, la Oficina Internacional no tendrá en cuenta la dirección para la correspondencia que haya podido inscribirse automáticamente en el Registro Internacional.

Regla 36.ii)

48.07 En caso de cambio de dirección de correspondencia, de correo electrónico, de número de teléfono o de fax del solicitante o del titular, basta indicar la nueva dirección de correspondencia, de correo electrónico, o el nuevo número de teléfono o de fax. Cuando sea ése el único cambio que deba inscribirse, la petición no está sometida al pago de tasa.

Punto 5: Nombramiento de mandatario

48.08 La petición de inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del titular puede aprovecharse para nombrar a un mandatario.

48.09 Cuando no haya cambios respecto del mandatario ya inscrito, este punto del formulario deberá dejarse en blanco.

Punto 6: Firma del titular o de su mandatario

Regla 25.1)d)

48.10 Cuando se presente la petición directamente a la Oficina Internacional, deberá estar firmada por el titular (o su mandatario inscrito).

48.11 Cuando la petición se presente a la Oficina Internacional por conducto de una Oficina, esa Oficina puede exigir o permitir al titular o a su mandatario que firme el formulario. La Oficina Internacional no pondrá objeciones a la ausencia de firma en este punto.

Punto 7: Firma de la Oficina

Regla 25.1)d) 48.12 Una petición presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esa Oficina. (Si el titular presenta una petición directamente a la Oficina Internacional y en su propio formulario, puede omitir el punto 6.)

Hoja de cálculo de tasas

Véanse las observaciones generales sobre el pago de tasas a la Oficina Internacional (párrafos B.I.08.01 a 08.14).

48.13 La petición de inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del titular estará sujeta al pago de la tasa indicada en la Tabla de tasas, que abarcará todos los registros internacionales mencionados en la petición. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas. Es probable que la forma más cómoda de efectuar el pago sea mediante una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente autorizar a la Oficina Internacional (rellenando la parte a) de la hoja de cálculo de tasas) a que cargue el importe correspondiente. Si el pago se efectúa por este medio, no hará falta indicar el importe que se ha de cargar. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, o cuando la parte que efectúa el pago desee especificar el importe que ha de cargarse a la cuenta en la Oficina Internacional, en la parte b) deberán indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago o al cargo y el autor del pago o de esas instrucciones.

Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario

Instrucción 5.a) 49.01 No es necesario un formulario oficial para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario; basta una simple carta. Sin embargo, existe para este fin, un formulario facultativo (MM10), semejante al formulario (MM9) que se usa para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del titular. Las diferencias principales consisten en que no es necesario indicar el nombre del titular y que, naturalmente, el cambio que hay que indicar se refiere al nombre o dirección del mandatario. La inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario es gratuita.

Regla 36.i)

49.02 El formulario MM10 ha de utilizarse sólo para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario cuyo nombramiento ya se haya inscrito. *No puede utilizarse para pedir la inscripción del nombramiento de un nuevo mandatario.*

49.03 Una única petición puede referirse a varios registros internacionales siempre que aparezcan identificados. La Oficina Internacional no puede aceptar un pedido de inscripción de cambio en el nombre o en la dirección de un mandatario que se refiera, sin identificarlos, a todos los registros internacionales gestionados por el mismo mandatario.

Peticiones irregulares

Regla 26 50.01 Si la petición de inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del titular o del mandatario no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificará esa circunstancia al titular y, si la petición ha sido presentada por conducto de una Oficina, a ésta. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación. De no ser así, la petición se considerará abandonada; las tasas pagadas serán reembolsadas al autor del pago, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa.

50.02 Cuando se haya presentado la petición por conducto de una Oficina, el titular deberá determinar si esa Oficina prevé subsanar la irregularidad o si deberá hacerlo él mismo.

Regla 5bis 50.03 Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.

Regla 27.1)c)

Inscripción, notificación y publicación

Regla 27.1)a) 51.01 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional el cambio en el nombre o en la dirección y notificará el hecho a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a ésta. El cambio se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme con los requisitos exigibles; sin embargo, cuando así se solicite, se podrá inscribir el cambio después de la inscripción de otro cambio o cancelación o designación posterior respecto del registro internacional de que se trate o después de la renovación del mismo. Además, por lo que respecta a los cambios en el nombre o en la dirección del titular, la Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta.

Regla 27.1)b)

Regla 32.1)a)vii)

Limitación, renuncia y cancelación

52.01 El titular podrá pedir que se inscriba una de las siguientes restricciones a la protección de su registro internacional:

- una limitación de la lista de productos y servicios con respecto a *todas o algunas* de las Partes Contratantes designadas (“limitación”);
- una renuncia a la protección respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, pero no todas, para *todos* los productos y servicios (“renuncia”);
- la cancelación del registro internacional respecto de *todas* las Partes Contratantes designadas, para *todos* los productos y servicios *o algunos de ellos* (“cancelación”).

Efectos y consecuencias de la limitación, renuncia o cancelación

53.01 La inscripción de una limitación no conlleva la supresión de los productos y servicios en cuestión del registro internacional. El único efecto es que el registro internacional deja de estar protegido respecto de los productos y servicios en cuestión en las Partes Contratantes abarcadas por la limitación. Aunque se haya inscrito una limitación en la lista de productos y servicios respecto de todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios que hayan sido objeto de esa limitación podrán ser objeto de una designación posterior. Por lo tanto, se tendrán en cuenta al calcular las tasas suplementarias pagaderas en el momento de la renovación. Asimismo, las Partes Contratantes respecto de las cuales se haya renunciado a la protección podrán ser designadas nuevamente.

53.02 En cambio, si se cancela un registro internacional, los productos y servicios quedan permanentemente suprimidos del Registro Internacional. Si se inscribe una cancelación para todos los productos y servicios, nada queda en el Registro. En el caso de una cancelación parcial, los productos y servicios para los que se ha inscrito la cancelación se eliminan del Registro. De ello se desprende que, en el caso de una cancelación total, no podrán realizarse designaciones posteriores para el registro internacional, puesto que ya no existe. Si el antiguo titular desea proteger nuevamente su marca deberá presentar una nueva solicitud internacional. De manera análoga, en el caso de una cancelación parcial, el titular del registro internacional no puede pedir ninguna designación posterior con respecto a los productos y servicios respecto de los cuales el registro internacional ha sido cancelado. Si desea proteger nuevamente su marca para esos productos y servicios deberá presentar una nueva solicitud internacional.

53.03 Si el titular voluntariamente pide una limitación o una renuncia a la protección de su registro internacional, o solicita su cancelación, no podrá valerse de la posibilidad prevista en el Artículo 9^{quinquies} del Protocolo, es decir, solicitar la transformación del registro internacional en solicitudes nacionales o regionales, manteniendo al mismo tiempo la fecha del registro internacional. Sólo podrá pedirse

una transformación después de la cancelación del registro internacional pedida por la Oficina de origen de conformidad con el Artículo 6.4) del Protocolo (véanse los párrafos B.II.88.01 a 88.07).

Petición de inscripción

- Regla 25.1)a)*
Instrucción 4 54.01 La petición de inscripción de una limitación, renuncia o cancelación se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente (MM6, MM7 o MM8) preparado por la Oficina Internacional, o en un formulario que tenga el mismo contenido y formato.
- Regla 25.1)c)* 54.02 Cuando una renuncia afecte a una Parte Contratante cuya designación, en la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional, esté regida por el Arreglo, la petición se presentará a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular.
- Regla 25.1)c)* 54.03 Cuando una cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación, en la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional, esté regida por el Arreglo, la petición de inscripción se presentará a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular.
- Regla 25.1)b)* 54.04 En los demás casos, la petición podrá ser presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular.
- Regla 26.3)* 54.05 Cuando la petición deba ser presentada por conducto de una Oficina (véanse los párrafos B.II.54.02 y 54.03), pero sea presentada directamente a la Oficina Internacional, no será considerada como tal y la Oficina Internacional informará en consecuencia al remitente.
- Regla 6.2)*
Regla 40.4) 54.06 En general, la petición puede redactarse en español, en francés o en inglés. No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales efectuados mediante las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de una designación posterior:
- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.
 - si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de comunicación, inscripción y publicación.
- En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de una designación posterior:
- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante dicho

período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español a partir del 1 de abril de 2004).

Presentación de una petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación como consecuencia del cambio del tratado aplicable

- Regla 1bis* 55.01 En algunos casos es posible que cambie el tratado aplicable a la designación inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31).
- Regla 25.1)c)* 55.02 Cuando una renuncia o una cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la petición de inscripción deberá ser presentada a la Oficina Internacional por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

55.03 Sin embargo, la cuestión de determinar si una designación dada se rige por el Arreglo se resuelve en función de la fecha de recepción de la petición por la Oficina Internacional, de conformidad con el texto de la Regla 25.1)c). Por lo tanto, el cambio del tratado aplicable no influirá en las peticiones de inscripción de una renuncia o de una cancelación que ya hayan sido presentadas a la Oficina Internacional.

Formulario oficial

56.01 Existen formularios distintos, (MM6, MM7 y MM8, respectivamente) para pedir la inscripción de una limitación, una renuncia o una cancelación. Como tienen características similares, se describen conjuntamente, señalando las diferencias que puedan presentar.

Número del registro internacional

56.02 Deberá indicarse el número o números del registro o registros internacionales de que se trate. Una única petición podrá referirse a varios registros internacionales, siempre y cuando el alcance de la limitación, renuncia o cancelación sea el mismo para cada uno de ellos; es decir, que las Partes Contratantes indicadas sean las mismas para cada registro internacional (como es forzosamente el caso para la cancelación) y el cambio se refiera ya sea a los mismos productos y servicios para cada registro, ya sea (como es forzosamente el caso para la renuncia) a todos los productos y servicios enumerados en cada registro.

56.03 Si no se conoce el número de un determinado registro internacional (porque dicho registro aún no ha sido efectuado o no ha sido notificado al titular), no deberá indicarse ningún otro número. El titular deberá esperar hasta que se le notifique el número del registro internacional en cuestión y presentar luego la petición.

Titular

56.04 El nombre del titular deberá ser el mismo que el que consta en el Registro Internacional.

Nombramiento de mandatario

56.05 En la petición de inscripción de una limitación, renuncia o cancelación, puede aprovecharse para nombrar un mandatario.

56.06 Cuando no haya cambios respecto del mandatario ya nombrado, este punto del formulario deberá dejarse en blanco.

Partes Contratantes

56.07 Si una limitación de la lista de productos y servicios ha de aplicarse a todas las Partes Contratantes designadas, será suficiente marcar el recuadro correspondiente del punto 4 del formulario MM6. De no ser así, deberán enumerarse las Partes Contratantes respecto de las cuales ha de inscribirse la limitación; cuando la petición se refiera a varios registros internacionales, esa lista se aplicará a todos ellos.

56.08 En el caso de una *renuncia*, las Partes Contratantes afectadas deberán figurar en una lista en el punto 4 del formulario MM7; cuando la petición se refiera a varios registros internacionales, la misma lista se aplicará a todos ellos.

Productos y servicios

56.09 En el caso de una *limitación*, el alcance de la limitación de la lista de productos y servicios se determinará en el punto 5 del formulario MM6. Cuando los términos utilizados para describir un determinado producto o servicio deban ser reemplazados por términos distintos (más precisos), deberá indicarse claramente qué términos serán reemplazados y cuáles los reemplazarán. Cualquiera que sea el método utilizado para indicar la limitación, los productos y servicios deberán agruparse por clases, indicando el número de la clase respectiva, y en la secuencia de los números de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

56.10 En el caso de una *cancelación* respecto de todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional, deberá marcarse la casilla pertinente del punto 4 del formulario MM8. En el caso de una cancelación parcial, en el punto 4 deberá indicarse el alcance de la cancelación, según se describe en el párrafo anterior.

Firma del titular o de su mandatario

Regla 25.1)d) 56.11 Cuando se presente la petición directamente a la Oficina Internacional deberá estar firmada por el titular (o su mandatario).

56.12 Cuando se presente la petición a la Oficina Internacional por conducto de una Oficina, ésta puede exigir o permitir al titular o a su mandatario que firmen el formulario. La Oficina Internacional no pondrá objeciones a la ausencia de firma en este punto.

Firma de la Oficina

Regla 25.1)d) 56.13 Una petición presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por ésta. (Si el titular presenta una petición directamente a la Oficina Internacional utilizando su propio formulario, podrá omitir este punto).

Hoja de cálculo de tasas (únicamente para las limitaciones)

Véanse las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos B.I.08.01 a 08.14).

56.14 La petición de inscripción de una *limitación* está sujeta al pago de la tasa indicada en la tabla de tasas. Cuando la petición se refiera a varios registros internacionales, deberá pagarse una tasa por cada uno de ellos. El pago podrá efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas. Es probable que la forma más cómoda de efectuar el pago sea mediante una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente autorizar a la Oficina Internacional (rellenando la parte a) de la hoja de cálculo de tasas) a que cargue el importe correspondiente. Si el pago se efectúa por este medio, no hará falta indicar el importe que ha de cargarse. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, o cuando la parte que efectúa el pago desee especificar el importe que ha de cargarse contra la cuenta en la Oficina Internacional, en la parte b) deberán indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago o al cargo y el autor del pago o de las instrucciones.

Regla 36.iii) y iv) 56.15 La petición de inscripción de una *renuncia* o una *cancelación* está exenta del pago de tasas. En consecuencia, los formularios para esas peticiones no contienen una hoja de cálculo de tasas.

Peticiones irregulares

Regla 26 57.01 Si una petición de inscripción de una limitación, renuncia o cancelación no cumple con los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificará esa circunstancia al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a ésta. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación. De no ser así, la petición se considerará abandonada; se reembolsarán al autor del pago las tasas ya abonadas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa.

57.02 Cuando la petición haya sido presentada por conducto de una Oficina, el titular deberá determinar si esa Oficina prevé subsanar la irregularidad, o si deberá hacerlo él mismo.

- Regla 5bis* 57.03 Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.
- Regla 27.1)c)*

Inscripción, notificación y publicación

- Regla 27.1)a)* 58.01 La Oficina Internacional inscribirá la limitación, renuncia o cancelación en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas concernidas (que serán todas ellas, en el caso de una cancelación). Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a ésta. La inscripción se efectuará en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles; sin embargo, cuando el titular así lo solicite, podrá realizarse después de la inscripción de otro cambio u otra cancelación o designación posterior respecto del mismo registro internacional o tras su renovación. Además, la Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta.
- Regla 27.1)a)*
- Regla 32.1)a)vii) y viii)*
- 58.02 Cuando la petición de inscribir una cancelación, conforme a la Regla 25, se presente antes del vencimiento del plazo de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Arreglo y el Artículo 6.3) del Protocolo (véase el párrafo B.II.83.01), la Oficina Internacional informará de la cancelación a la Oficina de origen, aunque la petición hubiese sido presentada por conducto de una Oficina que no sea la Oficina de origen o directamente por el titular. En lo que respecta al idioma de registro, notificación y publicación, véase el párrafo B.II.54.06.

Declaración de que una limitación no surte efectos

- Regla 27.5)a) a c)* 59.01 La Oficina de la Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitación de la lista de productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podrá declarar que la limitación no surte efectos en su territorio (en particular, porque considera que la modificación pedida no es efectivamente una limitación, sino una extensión de la lista). Cualquier declaración de esa índole deberá enviarse a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que dicha notificación fue enviada a la Oficina en cuestión. En su declaración, la Oficina deberá indicar las razones por las que la limitación no surte efecto y, cuando la declaración no atañe a todos los productos y servicios a los que se refiere la limitación, tanto los productos y servicios a los que afecta la declaración como aquellos a los que no les afecta, así como, las disposiciones esenciales pertinentes de la legislación y si dicha declaración puede ser

objeto de revisión o de recurso. La Oficina Internacional notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la limitación.

Regla 27.5)e) 59.02 Cuando en la declaración se indique que ésta puede ser objeto de revisión o de recurso, será el titular quien se informará ante la Oficina respectiva sobre el plazo para pedir tal revisión o recurso y ante qué autoridad debe formularse. La Oficina deberá notificar cualquier decisión definitiva relativa a la declaración a la Oficina Internacional, que notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la limitación.

Regla 27.5)d) y e) 59.03 Se inscribirá en el Registro Internacional toda declaración de que una limitación no surte efectos, o toda decisión definitiva respecto de esa declaración. La información pertinente se publicará en la Gaceta.

Cambio en la titularidad

60.01 La titularidad de una marca puede cambiar por distintas razones y de distintas maneras. Un cambio de titularidad puede resultar de un contrato, por ejemplo, un contrato de cesión. Otras razones podrán ser un dictamen judicial o el imperio de la ley, como en el caso de una sucesión o una quiebra. La fusión de dos empresas da lugar a un cambio automático en la titularidad.

60.02 El cambio en la titularidad de un registro internacional puede referirse a todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional o sólo a algunos de ellos. De manera similar, el cambio de titularidad puede afectar a todas las Partes Contratantes designadas o sólo a algunas de ellas.

Regla 1.xxi) 60.03 En el Reglamento no se hace distinción entre las distintas causas de cambio de titularidad ni sus distintos tipos. Como en el Artículo 9 del Protocolo, en aquél se emplea la terminología uniforme “cambio en la titularidad” para todos los casos. Hasta que el cambio se haya inscrito en el Registro Internacional, el antiguo titular de ese registro seguirá denominándose “el titular” puesto que se entiende por ese término la persona, natural o jurídica, a cuyo nombre se ha inscrito el registro. A la persona que adquiere el registro se le denomina “nuevo titular”. Una vez inscrito el cambio en la titularidad, “el nuevo titular” pasará a ser el titular del registro internacional.

60.04 *Esta terminología es distinta de la que se utiliza en el Arreglo.* En el Artículo 9*bis* del Arreglo se emplea “transmisión” para indicar un cambio en la titularidad respecto de todos los productos y servicios y para todos los países enumerados en el registro internacional, mientras que en el Artículo 9*ter* del Arreglo se utiliza la expresión “cesión” para indicar un cambio en la titularidad respecto de una parte de los productos y servicios o para algunos de los países contratantes.

Condiciones que han de cumplirse para ser el nuevo titular

61.01 El cambio en la titularidad podrá inscribirse sólo si el nuevo titular es una persona que cumple las condiciones exigidas para presentar solicitudes internacionales. Además, esas condiciones deberán ser examinadas en relación con cada una de las Partes Contratantes respecto de las cuales solicita ser inscrito como nuevo titular del registro internacional de que se trate.

Regla 25.2)a)iv) 61.02 En la petición de inscripción del cambio en la titularidad, el nuevo titular deberá indicar la Parte o Partes Contratantes respecto de las cuales cumple, conforme a los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o del Artículo 2.1) del Protocolo, las condiciones necesarias para ser titular de un registro internacional. En otras palabras, el nuevo titular deberá indicar la Parte o Partes Contratantes del Arreglo o del Protocolo en que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o un domicilio, o el país parte en el Arreglo o Protocolo (o miembro de una organización parte en el Protocolo) del que él es nacional. El nuevo titular podrá invocar vínculos con varias Partes Contratantes, algunas de las cuales pueden ser parte en el Arreglo y otras en el Protocolo.

Regla 25. 3) 61.03 Los principios que determinan si una persona puede ser inscrita como titular de un registro internacional respecto de una Parte Contratante designada son los siguientes:

– cuando la Parte Contratante designada esté obligada por el Arreglo pero no por el Protocolo, podrá inscribirse como titular respecto de dicha Parte Contratante siempre que la Parte Contratante (o una de las Partes Contratantes) indicada como se menciona en el párrafo anterior sea parte asimismo en el Arreglo;

– cuando la Parte Contratante designada esté obligada por el Protocolo, pero no por el Arreglo, podrá inscribirse como titular respecto de dicha Parte Contratante siempre que la Parte Contratante (o una de las Partes Contratantes) indicada como se menciona en el párrafo B.II.61.02 sea parte asimismo en el Protocolo;

– cuando el nuevo titular pueda indicar una Parte Contratante que sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, o indicar un país parte en el Arreglo y una Parte Contratante del Protocolo, podrá ser inscrito como titular de cualquier registro internacional, respecto de las Partes Contratantes que hayan sido designadas.

61.04 Los siguientes ejemplos ilustran lo expuesto en los párrafos B.II.61.02 y 61.03:

El nuevo titular es nacional de un Estado obligado sólo por el Protocolo y no tiene domicilio ni establecimiento en ningún otro país;

– si el registro internacional abarca únicamente a Estados Contratantes obligados exclusivamente por el Arreglo, el cambio de titularidad no podrá ser inscrito en el Registro Internacional;

– si el registro internacional abarca a Estados Contratantes obligados exclusivamente por el Arreglo pero también a Partes Contratantes obligadas por el Protocolo (estén o no obligadas asimismo por el Arreglo), el cambio de titularidad podrá ser inscrito con respecto a todas las Partes Contratantes obligadas por el Protocolo;

– si el registro internacional abarca únicamente a Partes Contratantes obligadas por el Protocolo (estén o no obligadas asimismo por el Arreglo), el cambio de titularidad podrá ser inscrito con respecto a todas las Partes Contratantes designadas.

Si, por otra parte, el nuevo titular tiene asimismo un establecimiento efectivo y real en una Parte Contratante obligada por el Arreglo, podrá inscribirse el cambio de titularidad con respecto a todas las Partes Contratantes designadas.

Regla 25.4) 61.05 Si existen varios nuevos titulares, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos expuestos en el párrafo B.II.61.03. En consecuencia, no se inscribirá un cambio de titularidad respecto de una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro internacional respecto de dicha Parte Contratante. No obstante, no será necesario que la Parte o Partes Contratantes respecto de las que se cumplen las condiciones sean las mismas para cada nuevo titular.

61.06 Cuando, por las razones que se exponen en los párrafos anteriores, un cambio de titularidad no pueda inscribirse en el Registro Internacional respecto de una o más Partes Contratantes, se inscribirá la cesión como cambio parcial de titularidad, tal como se expone en el párrafo B.II.65.01. Por consiguiente, se creará un registro internacional separado respecto de las Partes Contratantes designadas para las que el nuevo titular tiene derecho a ser inscrito como titular. Para las demás Partes Contratantes, el registro internacional seguirá estando a nombre del titular existente. Si ulteriormente el nuevo titular adquiere el derecho a ser inscrito como titular respecto de esas Partes Contratantes, podrá exigir la fusión de los registros internacionales, tal como se expone en los párrafos B.II.68.01 a 68.04. Competerá a la legislación de las Partes Contratantes en cuestión determinar los efectos que tendrá para las partes un cambio de titularidad que no pueda ser inscrito en el Registro Internacional.

A Artículo 9bis.1) 61.07 De conformidad con la última frase del Artículo 9bis.1) del Arreglo de Madrid, si la transmisión a una persona establecida en un país contratante distinto del país de origen se efectúa antes de la expiración del plazo de dependencia de cinco años, la Oficina Internacional solicitará el consentimiento de la Administración del país del nuevo titular y publicará, de ser posible, la fecha y el número de registro de la marca en el país del nuevo titular. Este procedimiento se justifica porque anteriormente dicha transmisión entrañaba un cambio del país de origen. A fin de asegurarse que la marca fuese objeto de un registro nacional en el nuevo país de origen, en el que pudiera basarse un ataque central, se exigía la autorización de la Oficina del nuevo país de origen para que pudiera inscribirse la transmisión. Sin embargo, a partir del Acta de Niza de 1957, el país de origen se mantiene no obstante un cambio en la titularidad, razón por la que deja de

justificarse el procedimiento estipulado en la última frase del Artículo 9bis.1) del Arreglo de Madrid. Por consiguiente, la Asamblea de la Unión de Madrid decidió en 1995 que la Oficina Internacional dejase de aplicar esta disposición.

Cambio del tratado aplicable como consecuencia de la inscripción de un cambio en la titularidad

Regla 1bis 62.01 Es posible que una designación regida por el Arreglo pase a estar regida por el Protocolo, o viceversa, como consecuencia de un cambio en la titularidad del registro internacional. (A ese respecto, véanse asimismo los párrafos A.02.26 a 02.31). Por ejemplo, si un país que es parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo es designado en una solicitud internacional presentada ante la Oficina de un país que sea parte únicamente en el Arreglo, la designación estará regida por el Arreglo. Si posteriormente, como consecuencia de un cambio en la titularidad del registro internacional, el nuevo titular deriva su derecho a ser titular de un registro internacional por su vínculo con una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo, la designación quedará en lo sucesivo regida por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.21 a 02.25). Dicho cambio no afectará a los trámites finalizados ni a los procedimientos ya comenzados. Así, cuestiones como la presentación de una petición de renuncia o de cancelación se rigen por cualquiera de los tratados aplicables en el momento en que la Oficina Internacional recibe la petición en cuestión. No obstante, siempre en el mismo ejemplo, la renovación ulterior del registro internacional respecto de dicha Parte Contratante estará regida por el Protocolo (de todos modos, en lo tocante a la obligación del pago de las tasas individuales, véase el párrafo B.II.77.02).

Petición de inscripción de un cambio en la titularidad

Regla 25.1)a)i 63.01 La petición para inscribir un cambio en la titularidad se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM5) establecido por la Oficina Internacional o en cualquier formulario que tenga el mismo contenido y formato.
Instrucción 4

Regla 25.1)b) 63.02 La petición podrá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular (o su mandatario inscrito), por la Oficina de la Parte Contratante del titular (inscrito) o por la Oficina de la Parte Contratante del nuevo titular, es decir, la Parte Contratante (o una de las Partes Contratantes) indicada, tal como se expone en el párrafo B.II.61.02. Cabe observar que, a partir del 1 de abril de 2002, ya no hay más restricciones para la presentación de una petición de inscribir un cambio de titularidad, aunque el cambio afecte a Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo. Sin embargo, ya no será posible presentar la petición por conducto de la Oficina de origen (es decir, la Oficina en la que se presentó la solicitud internacional) cuando ni el titular actual ni el nuevo titular tengan vínculo con la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

63.03 Cuando la petición se presente ante la Oficina Internacional por conducto de una Oficina, dicha Oficina podrá exigir que se presenten pruebas relativas al cambio de titularidad. No obstante, la Oficina Internacional no exigirá pruebas del cambio de titularidad ni el envío de documentos justificativos (como copias de la escritura de cesión u otro contrato).

Regla 6.2) 63.04 En general, la petición puede presentarse en español, inglés y francés.
Regla 40.4) No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

– si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.

– si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de comunicación, inscripción y publicación.

En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

– si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante este período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español a partir del 1 de abril de 2004 (véanse también los párrafos B.I.07.01 a 07.07).

63.05 En la práctica, la cuestión del idioma afecta únicamente a la lista de productos o servicios, habida cuenta de que el resto del contenido de la petición no se ve afectado por el idioma.

Formulario oficial

Punto 1: Número del registro internacional

64.01 Deberá indicarse el número o números del registro o registros internacionales de que se trate. Una petición única podrá referirse a varios registros internacionales cedidos por el mismo titular al nuevo titular a condición de que, para cada uno de los registros internacionales en cuestión, el cambio se aplique a todas las Partes Contratantes designadas, o a las mismas Partes Contratantes, y que concierna a todos los productos y servicios, o a los mismos productos y servicios.

64.02 Si no se conoce el número de un registro internacional determinado (en caso de que aún no se haya efectuado el registro internacional o no se haya notificado al titular), no deberá facilitarse otro número; el titular deberá esperar hasta que se le notifique el número del registro internacional en cuestión a fin de presentar la petición.

Punto 2: Titular

64.03 El nombre del titular deberá ser el mismo que el nombre inscrito en el Registro Internacional.

Punto 3: Nuevo titular

Regla 25.2)a)iii) 64.04 Deberán indicarse el nombre y la dirección del nuevo titular, de conformidad con las directrices relativas al nombre y dirección del solicitante de una solicitud internacional (véanse los párrafos B.II.07.08 a 07.13).

Punto 4: Derecho a la titularidad del nuevo titular

Regla 25.2)a)iv) 64.05 Deberán indicarse, en los espacios apropiados, la Parte o Partes Contratantes de las que sea nacional el nuevo titular (o el nombre del Estado miembro de una Organización Contratante de la que sea nacional), en el que esté domiciliado o en el que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Podrán utilizarse varios espacios o todos ellos, y podrá citarse más de una Parte Contratante en cualquiera de los espacios. Cuando el nuevo titular esté domiciliado o tenga un establecimiento en un Estado Contratante que sea asimismo Estado miembro de una Organización Contratante, se podrán indicar ambas Partes Contratantes en los espacios apropiados.

64.06 Cuando el nuevo titular pueda mencionar más de una Parte Contratante, tendrá la facultad de decidir cuáles mencionará. Sin embargo, tales indicaciones deben ser suficientes para demostrar que el nuevo titular (o, cuando se trate de varios nuevos titulares, cada uno de ellos) tiene derecho a ser titular del registro internacional respecto de las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio de titularidad (véanse los párrafos B.II.61.03 a 61.06).

Regla 25.2)a)v) 64.07 Si se ha indicado, en virtud de los apartados a)iii) o iv), que el nuevo titular está domiciliado o tiene un establecimiento en una Parte Contratante determinada pero su dirección, facilitada en el punto 3, no se encuentra en el territorio de dicha Parte Contratante, será necesario indicar en virtud del apartado b) la dirección de dicho domicilio o establecimiento a menos que se haya indicado que el nuevo titular es nacional de un Estado Contratante o de un Estado miembro de una Organización Contratante.

Punto 5: Nombramiento de mandatario

64.08 En la petición destinada a inscribir un cambio en la titularidad, el nuevo titular podrá aprovechar la oportunidad para nombrar un mandatario, si lo desea.

Regla 3.6)a) 64.09 Para nombrar un mandatario del nuevo titular deberá cumplimentarse el punto 5 del formulario. En caso de un cambio total de titularidad, la Oficina Internacional cancelará de oficio la inscripción del mandatario del antiguo titular. Cuando la persona inscrita como mandatario del antiguo titular deba ser inscrita como mandatario del nuevo titular, deberá ser objeto de un nuevo nombramiento, para lo cual deberá cumplimentarse el punto 5.

Punto 6: Alcance del cambio en la titularidad

64.10 Si el cambio en la titularidad concierne a la totalidad de las Partes Contratantes designadas mencionadas en el registro internacional y a todos los productos y servicios mencionados en tal registro, deberá marcarse el recuadro pertinente del punto a).

64.11 En caso de un cambio parcial en la titularidad, deberán designarse en el punto b) las Partes Contratantes respecto de las cuales debe inscribirse el cambio de titularidad, y los productos y servicios respecto de las cuales debe inscribirse el cambio deberán ser enumerados y agrupados de conformidad con las clases de la Clasificación Internacional y en el orden de esa Clasificación.

Punto 7: Indicaciones varias

Regla 25.2)b) 64.12 Cuando el nuevo titular sea una persona natural, su nacionalidad deberá indicarse en el punto a) (independientemente de que esta información haya sido suministrada ya en el punto 4.a)). Cuando el nuevo titular sea una persona jurídica, deberán suministrarse indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado (y, cuando proceda, a la entidad territorial de ese Estado) en el que se haya constituido. Estas indicaciones son opcionales y la Oficina Internacional no pondrá objeciones al hecho de que se omitan (véase el párrafo B.II.07.15).

Punto 8: Firma del titular o de su mandatario

Regla 25.1)d) 64.13 Cuando se presente la petición directamente a la Oficina Internacional, deberá estar firmada por el titular (o su mandatario inscrito).

64.14 Cuando una Oficina presente la petición a la Oficina Internacional, dicha Oficina podrá exigir o permitir al titular que firme el formulario. No obstante, la Oficina Internacional no pondrá objeciones en caso de que no haya firma en este punto.

Punto 9: Firma de la Oficina

Regla 25.1)d) 64.15 Una petición presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esa Oficina. (Si el titular presenta una petición directamente a la Oficina Internacional utilizando para ello su propio formulario, podrá hacer caso omiso del punto 9).

Hoja de cálculo de tasas

Véanse las observaciones generales relativas al pago de tasas a la Oficina Internacional (párrafos B.I.08.01 a 08.14).

64.16 Toda petición destinada a inscribir un cambio en la titularidad estará sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de tasas. Cuando la petición se refiera a varios registros internacionales, deberá abonarse una tasa en relación con cada uno de ellos. El pago podrá efectuarse por medio de cualquiera de los medios que figuran en la tercera parte de la hoja de cálculo de tasas. Probablemente, el método más conveniente de pago consista en abrir una cuenta corriente en la Oficina Internacional y dar instrucciones a ésta (cumplimentando el apartado a) de la hoja de cálculo de tasas) para que cargue la cantidad correspondiente a dicha cuenta; cuando el pago se realice por este medio, no se especificará la cantidad que deberá abonarse. Cuando las tasas se paguen por un medio distinto al de cargar la cantidad correspondiente a una cuenta abierta en la Oficina Internacional o cuando la parte que efectúa el pago desee especificar la cantidad que deberá cargarse a una cuenta abierta en la Oficina Internacional, deberán indicarse en el apartado b) la modalidad de pago, la cantidad abonada o que deba cargarse y el autor del pago o de las instrucciones.

Peticiones irregulares

Regla 26 65.01 Si la petición para inscribir un cambio en la titularidad no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificará esa circunstancia al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a ésta. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si no se subsana la irregularidad en ese plazo, la petición se considerará abandonada; se reembolsarán las tasas abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de la cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes.

65.02 Cuando la petición haya sido presentada por una Oficina, el titular o el nuevo titular deberá averiguar si la Oficina tiene la intención de subsanar la irregularidad directamente, o si el titular o nuevo titular deberá ocuparse de ello.

Regla 5bis 65.03 Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.

Regla 27.1)c)

Inscripción, notificación y publicación

- Regla 27.1)a)* 66.01 La Oficina Internacional inscribirá el cambio en la titularidad en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se haya cedido el registro internacional. Informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a ésta. La Oficina Internacional informará también al titular anterior (en caso de un cambio total de titularidad) o al titular de la parte del registro internacional que no haya sido cedida o transferida de algún otro modo (en caso de un cambio parcial de titularidad).
- Regla 27.1)b)* 66.02 La modificación se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme a los requisitos exigibles. No obstante, podrá inscribirse en una fecha ulterior cuando el titular haya solicitado que se inscriba después de la inscripción de otra modificación o de la cancelación de una designación ulterior respecto del mismo registro internacional, o después de la renovación del registro internacional. La Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta. En lo tocante al idioma de inscripción, véase el párrafo B.II.63.04.
- Regla 32.1)a)vii)*
Regla 6.3)

Cambio parcial de titularidad

- Instrucción 16* 67.01 Cuando se presente una petición de inscribir un cambio en la titularidad de un registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas, se inscribirá la modificación en el Registro Internacional bajo el número del registro internacional de que se trate. Cuando la modificación se refiera a todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios objeto del cambio de titularidad se cancelarán del registro internacional. La parte que haya sido cedida se inscribirá como un registro internacional separado, con el mismo número del registro del que se haya cedido una parte, acompañado de una letra mayúscula. La publicación en la Gaceta consistirá en la parte del registro internacional que haya sido cedida (incluyendo, entre otras cosas, la reproducción de la marca, la lista de productos y servicios y las Partes Contratantes designadas de que se trate).
- 67.02 La titularidad de cualquiera de los registros internacionales resultantes podrá ser objeto ulteriormente de un cambio total o parcial.

Fusión de registros internacionales como consecuencia de un cambio en la titularidad

- Regla 27.3)* 68.01 Cuando la misma persona quede inscrita como titular de dos o más registros internacionales de una misma marca como consecuencia de un cambio parcial en la titularidad, esa persona podrá solicitar a la Oficina Internacional que inscriba una fusión de esos registros internacionales.

68.02 Dos o más registros internacionales podrán fusionarse de ese modo únicamente cuando resulten de la división de un único registro internacional debido a un cambio parcial de titularidad, tal como se expone en el párrafo B.II.67.01; no existen disposiciones relativas a la fusión de registros internacionales que compartan titularidad y resulten de solicitudes internacionales independientes.

68.03 No existe un formulario (oficial o facultativo) destinado a solicitar la inscripción de una fusión de registros internacionales. La petición deberá ser presentada a la Oficina Internacional directamente o por conducto de la Oficina de origen u otra Oficina interesada.

Instrucción 17 68.04 El registro internacional resultante de la fusión llevará el número del registro internacional del que se haya cedido una parte, acompañado, cuando proceda, de una letra mayúscula. Sirvan los siguientes ejemplos para ilustrar este hecho:

– si todas o algunas de las partes cedidas del registro internacional (inscritas bajo el número original acompañado de una letra) se fusionan con el registro internacional original (aún inscrito bajo su número original sin ir acompañado de una letra), el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional original (es decir, no irá acompañado de una letra);

– si todas o algunas de las partes cedidas del registro internacional (cada una de ellas inscrita bajo el número original acompañado de una letra) se fusionan entre sí y cada una de las partes cedidas abarca los mismos productos o servicios, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional original acompañado de la letra mayúscula utilizada previamente respecto de la primera de las partes cedidas;

– si todas o algunas de las partes cedidas del registro internacional (cada una de ellas inscrita bajo el número original acompañado de una letra) se fusionan entre sí, pero las partes cedidas no abarcan los mismos productos o servicios, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional original acompañado de la letra mayúscula siguiente (por orden alfabético), que no haya sido utilizada previamente, junto con el número del registro internacional correspondiente.

Declaración de que un cambio en la titularidad no surte efecto

69.01 La validez de un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de una Parte Contratante determinada estará regida por la legislación de dicha Parte Contratante. En particular, cuando el cambio en la titularidad se aplique únicamente a algunos de los productos y servicios, la Parte Contratante designada tendrá la facultad de rehusar la validez de esa cesión si los productos o servicios comprendidos en la parte cedida son similares a aquellos que quedan registrados a nombre del titular. Esta posibilidad se menciona expresamente en el Artículo 9^{ter}.1) del Arreglo. Esto podría hacerse cuando el nuevo titular fuese una persona natural o jurídica que, en virtud de la legislación de dicha Parte Contratante, no goce del derecho a ser propietaria de una marca. O cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión no permita una cesión que, a su juicio, podría inducir a error al público.

- Regla 27.4)a) a c)* 69.02 La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio en la titularidad que afecte a esa Parte Contratante podrá declarar que el cambio en la titularidad no surtirá efectos en dicha Parte Contratante. Toda declaración en este sentido deberá enviarse a la Oficina Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificación del cambio en la titularidad haya sido enviada a la Oficina interesada. En su declaración, la Oficina deberá indicar las razones por las que el cambio en la titularidad no surte efectos, las correspondientes disposiciones legislativas básicas y si esa declaración puede ser objeto de revisión o de recurso (cabe observar que, cuando la designación de la Parte Contratante en cuestión esté regida por el Arreglo, los motivos por los cuales puede declararse que un cambio parcial de titularidad no surte efectos se limitarán a los especificados en el Artículo 9ter.1) del Arreglo). La Oficina notificará dicha declaración a la Oficina Internacional, que notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio en la titularidad y al nuevo titular.
- Regla 27.4)e)* 69.03 Cuando en la declaración se indique que puede ser objeto de revisión o de recurso, competará al nuevo titular informarse en la Oficina correspondiente acerca del plazo para solicitar dicha revisión o recurso, así como la autoridad a quien debe presentarse la petición. La Oficina deberá notificar toda decisión definitiva respecto de la declaración a la Oficina Internacional, que la notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio en la titularidad y al nuevo titular.
- Regla 27.4)d) y e)* 69.04 Se inscribirá en el Registro Internacional toda declaración en el sentido de que el cambio en la titularidad no surte efectos, o toda decisión definitiva respecto de dicha declaración. La parte del registro internacional que haya sido objeto de la declaración o de la decisión definitiva será inscrita como registro internacional separado del mismo modo en que se inscribe un cambio parcial en la titularidad (véase el párrafo B.II.67.01). La Oficina Internacional publicará la información pertinente en la Gaceta.
- Instrucción 18*
- Regla 32.1)a)xi)*
- Regla 27.4)a)* 69.05 Por lo que concierne al Registro Internacional, el efecto de una declaración efectuada por una Parte Contratante designada en el sentido de que el cambio en la titularidad no surte efectos en dicha Parte Contratante, dará lugar a que respecto de dicha Parte Contratante, el registro internacional correspondiente siga a nombre del anterior titular. El efecto de dicha declaración en lo que respecta a las partes en la cesión dependerá de la legislación nacional aplicable.

Correcciones en el Registro Internacional

- Regla 28.1)* 70.01 Cuando la Oficina Internacional estime que en el Registro Internacional existe un error relativo a un registro internacional, corregirá dicho error de oficio. También corregirá dicho error a petición del titular o de una Oficina.
- 70.02 Antes de dar cumplimiento a una petición relativa a la corrección de un error, la Oficina Internacional deberá estar convencida de que existe un error en el Registro Internacional. La práctica que observará al respecto es la siguiente:

a) cuando exista una discrepancia entre lo inscrito en el Registro Internacional y los documentos presentados a la Oficina Internacional, es decir, cuando el error sea imputable a la Oficina Internacional, esta última subsanará el error de oficio;

b) cuando exista un error obvio en el Registro Internacional y la corrección deseada sea igualmente obvia, en el sentido de que un lector reconocería que existe un error y que no se pretendía expresar más que lo que se ofrece como corrección, el error se corregirá en cuanto sea conocido por la Oficina Internacional;

c) cuando exista un error de hecho en un dato inscrito en el Registro Internacional, por ejemplo, cuando haya errores tipográficos en un nombre o una dirección, o en una fecha o un número inscritos, por lo general podrá corregirse; cuando el error resulte de una discrepancia entre un documento presentado a la Oficina Internacional y lo inscrito en el registro de una Parte Contratante, la petición de corrección deberá ser presentada por la Oficina de esa Parte Contratante;

d) En los demás casos, en particular cuando la petición concierna a una modificación en la lista de Partes Contratantes designadas o en la lista de productos y servicios, no podrá tratarse como la corrección de un error en el Registro Internacional a menos que el error sea imputable a la Oficina a través de la cual se presentó a la Oficina Internacional el documento que contiene el error. Por consiguiente, para estos casos la Oficina afectada deberá presentar una petición de corrección. Cuando la lista de Partes Contratantes designadas o la lista de productos y servicios inscritos en el Registro Internacional corresponda a la lista presentada a la Oficina en cuestión por el solicitante, el titular o su mandatario, no se tratará de un error en el Registro Internacional. De esto se desprende que los errores imputables al solicitante, al titular o al mandatario al indicar las Partes Contratantes designadas o al elaborar la lista de productos y servicios no podrán ser corregidos al amparo de la Regla 28.

Regla 28.4) 70.03 A partir del 1 de abril de 2002, un error imputable a una Oficina y cuya corrección afectaría a los derechos resultantes del registro internacional podrá ser corregido únicamente si la Oficina Internacional recibe una petición de corrección en el plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicación de la inscripción errónea en el Registro Internacional. Este plazo no se aplicará a los errores imputables a la Oficina Internacional, ya que el documento sobre cuya base se efectuó la inscripción errónea se encontraba siempre en poder de la Oficina Internacional. Tampoco se aplicará a errores no sustantivos como los relativos al nombre o a la dirección del titular o a errores obvios en la lista de productos y servicios.

Regla 28.2) 70.04 Cuando la Oficina Internacional haya corregido un error en el Registro Internacional, lo notificará al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección surta efectos. Además, cuando la Oficina que haya pedido la corrección no sea la Oficina de una Parte Contratante designada en la que la corrección surta efecto, la Oficina Internacional también informará del hecho a esa Oficina. La corrección se publicará asimismo en la Gaceta.

Regla 32.1)a)ix)

Denegación resultante de una corrección

Regla 28.3) 71.01 Toda Oficina que haya recibido una notificación relativa a una corrección tendrá derecho a declarar, en una notificación dirigida a la Oficina Internacional, que no podrá conceder o continuar concediendo protección al registro internacional corregido. Esto podrá hacerse cuando existan motivos para denegar el registro internacional corregido que no se aplicaban al registro internacional tal como fue notificado originalmente a la Oficina en cuestión.

71.02 Se aplicarán, *mutatis mutandis*, el Artículo 5 del Arreglo y del Protocolo, el Artículo 9*sexies* del Protocolo y las Reglas 16 a 18 a la notificación de denegación de los efectos de una corrección y, en particular, a los plazos para notificar dicha denegación (véanse los párrafos B.II.18.01 a 18.12). Dichos plazos se contarán a partir de la fecha en que se envíe la notificación de la corrección.

Imposibilidad de inscribir otros cambios en el Registro Internacional

72.01 En el Registro Internacional no podrán inscribirse otros cambios que afecten a una marca objeto de un registro internacional (sin embargo, véase la sección titulada “Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los registros internacionales” por lo que concierne a la inscripción de dichos hechos en el Registro Internacional).

72.02 En particular, no hay disposición que permita modificar de modo alguno una marca inscrita en el Registro Internacional, ya sea durante su renovación o en cualquier otro momento. Si el titular desea proteger la marca bajo una forma que difiera, aunque sólo sea levemente, de la marca tal como fue inscrita, deberá presentar una nueva solicitud internacional. Esto es así incluso cuando se haya permitido que se modifique la marca en la solicitud de base, en el registro resultante de la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso (cuando dicho cambio sea posible de conformidad con la legislación de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen). Esto no significa que, cuando el titular use la marca bajo una forma que difiera de la que aparece inscrita en el Registro Internacional, deba presentar necesariamente una nueva solicitud internacional. Podrá ampararse en el Artículo 5C.2) del Convenio de París, en virtud del cual el empleo de una marca bajo una forma que difiera de la marca registrada en cuanto a elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida al registro internacional en las Partes Contratantes designadas.

72.03 No es posible ampliar la lista de productos y servicios del registro internacional. Si el titular desea proteger su marca respecto de otros productos y servicios deberá presentar una nueva solicitud internacional. Esto es así incluso si dichos productos o servicios estaban incluidos en la solicitud de base o en el registro de base; es decir, si podrían haberse incluido en la solicitud internacional original pero se omitieron.

RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

P Artículo 6.1) 73.01 Conforme al Protocolo, el registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por 10 años a partir de la fecha del registro internacional. *P Artículo 7.1)* Posteriormente podrá renovarse por un nuevo plazo de 10 años previo pago de las tasas aplicables.

A Artículo 6.1) 73.02 Conforme al Arreglo, el registro de una marca se efectúa por 20 años, con posibilidad de renovación por un nuevo plazo de 20 años previo pago de las tasas aplicables. Sin embargo, el *Reglamento prevé que las tasas deberán abonarse en dos cuotas correspondientes a 10 años cada una.* Los requisitos y disposiciones relativos al pago de la segunda cuota son los mismos que para la renovación. Por consiguiente, a efectos prácticos, resulta más sencillo considerar la segunda cuota como una tasa de renovación. *A Artículo 7.1)*
Regla 10
Regla 30.4)

Renovación tras una denegación, renuncia o invalidación

Regla 30.2)b) y d) 74.01 Si se inscribe una denegación en el Registro Internacional en virtud de la Regla 18ter.5) del Reglamento Común respecto de una Parte Contratante designada para algunos o todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, el titular podrá, no obstante, solicitar la renovación del registro internacional respecto de dicha Parte Contratante y de los bienes y servicios afectados por la denegación. Ahora bien, el pago de las tasas de renovación se acompañará de una declaración expresa del titular en el sentido de que la renovación debe inscribirse en el Registro Internacional respecto de esa Parte Contratante y, en el caso de una denegación parcial, respecto de todos los bienes y servicios correspondientes a esa Parte Contratante. La razón por la que se permite la renovación del registro respecto de una Parte Contratante que haya pronunciado una denegación es que, en el momento de la renovación, puede haber pendiente un procedimiento judicial o administrativo respecto de dicha denegación. Deben preservarse los derechos del titular cuando la denegación fuese objeto de un recurso y no se hubiese aun tomado una decisión definitiva en la fecha prevista para la renovación. Una Parte Contratante designada que haya pronunciado una denegación tendrá desde luego la facultad de determinar los efectos de dicha renovación en su territorio. Lo anterior se aplica a toda declaración inscrita en virtud de la Regla 18ter.5) del Reglamento Común por la que se limite el alcance de la protección. No se aplica cuando se haya inscrito una denegación provisional en virtud de la Regla 17 del Reglamento Común y cuando esa denegación provisional todavía no haya sido confirmada con arreglo a lo dispuesto en la Regla 18ter. En esa situación, el registro internacional se renovará para todos los bienes y servicios abarcados por él sin necesidad de contar con una declaración expresa del titular relativa a esos bienes y servicios afectados por la denegación provisional.

Regla 30.2).d) 74.01bis Antes del 1 de enero de 2015, si se había inscrito una denegación parcial, el registro internacional se renovaba automáticamente respecto de todos los bienes y servicios, incluidos aquellos con respecto a los cuales se había inscrito una denegación. En el caso de los registros internacionales cuya renovación se solicite el 1 de enero de 2015 o en una fecha posterior, o cuya renovación deba efectuarse en esa fecha o en una fecha posterior, solo se renovará el registro internacional en relación

con los bienes y servicios que gocen de protección efectiva, si los hubiere, respecto de la Parte Contratante designada en cuestión, a menos que se pida expresamente la renovación de todos los bienes y servicios. Este cambio 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 esta 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.

- Regla 19.1)* 74.02 La situación difiere en el caso de la invalidación, ya que la inscripción de una invalidación en el Registro Internacional significa que la invalidación ya no puede ser objeto de recurso. Por consiguiente, no podrá renovarse el registro internacional respecto de una Parte Contratante en relación con la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios. Tampoco podrá renovarse en relación con una Parte Contratante respecto de una renuncia a la protección. En el caso de una invalidación parcial, una limitación de la lista de productos y servicios respecto de una Parte Contratante determinada, o una anulación parcial respecto de todas las Partes Contratantes designadas, tampoco podrá renovarse el registro internacional respecto de los productos o servicios afectados por la invalidación, limitación o cancelación.
- Regla 30.2)c)*

Registros internacionales efectuados antes de la entrada en vigor del Reglamento Común

75.01 En el caso de un registro internacional efectuado antes de la entrada en vigor del Reglamento Común (esto es, el 1 de abril de 1996):

- Regla 40.2)c)* – si se han pagado tasas para un período de 20 años, no será preciso pagar tasas adicionales hasta la expiración de dicho plazo (excepto en el caso de que se haya presentado una designación posterior, véase a continuación); a partir de ese momento, se deberán pagar las tasas de renovación (por 10 años) conforme al Reglamento Común;

– si se han pagado tasas para un primer período de 10 años y no se ha pagado el saldo para los otros 10 años del período de 20 años antes de la entrada en vigor del Reglamento Común, en virtud del Reglamento Común se deberán pagar las tasas de renovación en el momento en que venza el primer período de 10 años.

- Regla 40.3)* 75.02 Cuando, tras la entrada en vigor del Reglamento Común, un registro internacional respecto del cual se hayan abonado las tasas exigidas para un período de 20 años sea objeto de una designación posterior, y la fecha efectiva de la designación posterior venza durante los primeros 10 años de este período (esto es, entre el 1 de abril de 1996 y el 31 de marzo de 2006), los complementos de tasa o las tasas individuales abonadas en el momento de la designación posterior abarcarán únicamente el período que media hasta el final del primer plazo de 10 años. Finalizado este período, deberán abonarse complementos de tasa o tasas individuales adicionales respecto de la Parte Contratante a la que afecte esta designación posterior. El procedimiento relativo al pago de esta tasa es el mismo que el de la renovación normal (véanse los párrafos B.II.76.01 a 76.04).

Procedimiento de renovación

A Artículo 7.4) 76.01 Seis meses antes de la expiración de cada plazo de protección de 10 años, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su mandatario (en caso de haberlo), mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de expiración. Sin embargo, el hecho de que el titular (o su mandatario) no reciba dicho aviso oficioso no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos para el pago de las tasas exigidas.

P Artículo 7.3)

Regla 29

Artículo 7.2) 76.02 Habida cuenta de que la renovación se considera como una simple prolongación del período de protección del registro internacional mediante el pago de las tasas exigidas, no podrá entrañar modificación alguna respecto del registro internacional en su estado más reciente, es decir en el momento de expirar el plazo de protección vigente. Por consiguiente, no podrán efectuarse modificaciones en el nombre o en la dirección del titular o en la lista de productos y servicios, en el marco del procedimiento de renovación. Toda modificación que desee inscribir el titular en el Registro Internacional en el momento de la renovación del registro deberá comunicarse por separado a la Oficina Internacional de conformidad con los procedimientos aplicables. Estas modificaciones se incluirán en los datos inscritos en el momento de la renovación únicamente si han sido inscritos en el Registro Internacional antes de la fecha de expiración del registro internacional.

Regla 30.2)a) 76.03 Las dos situaciones siguientes se consideran como una modificación del registro internacional que, de conformidad con el Artículo 7.2) del Arreglo y el Artículo 7.2) del Protocolo, no podría incluirse en la renovación: i) puede renovarse el registro internacional únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes (en ese caso, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración en la que se enumerarán las Partes Contratantes respecto de las cuales no debe inscribirse la renovación); y ii) el registro internacional se renueva solo respecto de aquellos bienes y servicios que gocen de protección efectiva en determinadas Partes Contratantes designadas, y no respecto de aquellos bienes y servicios en relación a los cuales se haya inscrito una denegación en virtud de la Regla 18ter.5) del Reglamento Común.

Regla 30.2)d) y e)

76.04 Se ha puesto a disposición de los usuarios un sistema electrónico para la renovación de registros internacionales, al que puede accederse desde la página de *Formularios* (www.wipo.int/madrid/es/forms) y *Servicios en línea* (www.wipo.int/madrid/es/services) de la sección del sistema de Madrid del sitio Web de la OMPI. No existen formularios oficiales para renovar un registro internacional. La renovación podrá llevarse a cabo mediante cualquier comunicación en la que se suministre la información necesaria (número o números del registro o los registros internacionales correspondientes y objeto del pago). Sin embargo, los titulares podrán utilizar el formulario facultativo (MM11), que envía la Oficina Internacional al titular y al mandatario con el aviso oficioso de la expiración. En este formulario se suministrarán indicaciones sobre:

- el número del registro internacional que deba renovarse (punto 1);
- el nombre del titular (que deberá ser el mismo que el inscrito en el Registro Internacional) (punto 2);

- todas las Partes Contratantes para las que se pida la renovación, incluidas, si lo desea el titular, las Partes Contratantes respecto de las cuales se haya inscrito una denegación total o parcial en el Registro Internacional (punto 3);
- aquellas Partes Contratantes respecto de las cuales se inscriba una denegación parcial en virtud de la Regla 18^{ter} del Reglamento Común, aunque se solicitará la renovación para todos los bienes y servicios (punto 4) (debe efectuarse esta indicación además de la indicación del punto 3);
- la firma del titular o del mandatario, o de la Oficina ante la cual se presente la petición de renovación (punto 5);
- la cuantía de las tasas que se abonen y la forma de pago, o las instrucciones para cargar las tasas exigidas a una cuenta abierta en la Oficina Internacional (Hoja de cálculo de tasas).

Tasas de renovación

Regla 30.1) 77.01 Las tasas exigidas para la renovación de un registro internacional se componen de:

P Artículo 9sexies

- la tasa de base;
- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo B.II.07.86) y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);
- para cada Parte Contratante designada para la que no deba abonarse una tasa individual, el complemento de tasa;
- para cada clase de productos y servicios a partir de tres, una tasa suplementaria; no obstante, cuando deba pagarse una tasa individual respecto de *todas* las Partes Contratantes designadas, no deberán abonarse tasas suplementarias.

P Artículo 9sexies 1.b)

77.02 Sin reserva de lo dispuesto en el Artículo 9^{sexies}. 1).b) del Protocolo, se deberá pagar una tasa individual de renovación cuando la Parte Contratante designada haya optado por recibir tasas individuales y la designación de la Parte Contratante esté regida por el Protocolo. En algunos casos es posible que, como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, cambie el tratado aplicable que rige una designación, lo cual puede incidir en las tasas de renovación (véase el párrafo B.II.62.01). Si cambiara, por ejemplo, el tratado que rige una designación, y pasara a ser el Arreglo en lugar del Protocolo, debería pagarse por supuesto el complemento de tasa, y no la eventual tasa individual, respecto de la Parte Contratante designada en cuestión, en el momento de la renovación de dicho registro internacional. Podría suceder lo contrario si en lugar de aplicarse el Arreglo se aplicara el Protocolo. Cabe señalar que también es posible que cambie

Regla 30.1)

la situación con respecto al pago de tasas individuales como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, aun cuando *no* haya habido un cambio en el tratado aplicable.

Regla Ibis

77.03 Cabe recordar que el Artículo 9*sexies*. 1).b) del Protocolo prevé una excepción de la obligación de pagar tasas individuales en las relaciones entre los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. Así, si el Estado cuya Oficina es la Oficina de origen es parte en ambos tratados, y la solicitud internacional contiene la designación de una Parte Contratante que está también obligada por ambos tratados, en ese caso, no obstante el hecho de que la Parte Contratante haya podido elegir el pago de tasas individuales y de que la designación en cuestión se rija por el Protocolo, en virtud del Artículo 9*sexies*. 1).b), únicamente se pagarán las tasas estándar a dicha Parte Contratante. Si se inscribe a su debido tiempo un cambio de titularidad respecto de ese registro internacional, y el nuevo titular reclama el derecho de ser inscrito como titular por medio de un vínculo con una Parte Contratante que esté obligada únicamente por el Protocolo, en ese caso, aunque no haya cambiado habido un cambio del tratado que rige la designación en cuestión, esto es, cuando la designación siga rigiéndose por el Protocolo, cambiará el régimen de tasas de renovación aplicable a dicho registro internacional. Dejará de aplicarse la excepción prevista en el Artículo 9*sexies*. 1).b) que se aplicaba anteriormente, y se pagarán tasas individuales en el momento de la renovación.

77.04 Para calcular las tasas pagaderas por la renovación de un registro internacional podrá utilizarse la calculadora de tasas disponible en la sección dedicada al sistema de Madrid del sitio Web de la OMPI (www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp).

77.05 Las tasas deberán abonarse a la Oficina Internacional, a más tardar en la fecha de expiración del registro. Todo pago recibido por la Oficina Internacional más de tres meses antes de la fecha prevista se considerará como recibido tres meses antes de dicha fecha. El pago podrá efectuarse hasta seis meses después de la fecha prevista para la renovación, siempre que se abone al mismo tiempo una sobretasa (que asciende al 50% de la tasa de base de la renovación).

A Artículo 7.5)
P Artículo 7.4)

Regla 34.7)d)

77.06 Cuando la cuantía de las tasas pagaderas por concepto de renovación de un registro internacional se modifique en el período que media entre la fecha en que se haya pagado la tasa a la Oficina Internacional y la fecha en que deba efectuarse la renovación,

- si se efectúa el pago como máximo tres meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en la fecha del pago,
- si se paga la tasa más de tres meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se considerará que el pago ha sido recibido tres meses antes de la fecha prevista, y se aplicará la tasa vigente tres meses antes de dicha fecha,
- si la tasa de renovación se paga después de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en esa fecha.

77.07 El titular podrá abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional. No obstante, cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular convenga en recaudar y girar dichas tasas, las tasas podrán pagarse por conducto de dicha Oficina. Sin embargo, no se podrá exigir al titular que pague las tasas por conducto de una Oficina.

77.08 Cabe observar que se dispone de una interfaz electrónica (“E-Renewal”) para la renovación de los registros internacionales en la sección del sitio Web de la OMPI dedicada al sistema de Madrid, en la siguiente dirección: <https://webaccess.wipo.int/trademarks/ren/erenewal/es.jsp>. El pago de las tasas relativas a la renovación puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI (véase el párrafo A.05.01).

Artículo 8.1) 77.09 Cuando la Oficina de origen acepte recaudar las tasas de renovación y girarlas a la Oficina Internacional, dicha Oficina tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en beneficio propio una tasa nacional.

Tasas de renovación como consecuencia del cambio del tratado aplicable

Regla Ibis 78.01 Es posible que cambie el tratado aplicable a la designación *inscrita* de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). En función de si una Parte Contratante dada ha formulado la declaración sobre tasas individuales en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, podrá haber cambios en la cuantía de las tasas que han de abonarse para la renovación, como consecuencia del cambio del tratado aplicable (véase también el párrafo A.04.21).

P Artículo 8.7)

Pago de tasas insuficiente

Regla 30.3)a) 79.01 Si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará tanto al titular como al mandatario, si lo hubiere, y especificará la cantidad pendiente de pago. Si las tasas han sido abonadas por una parte distinta del titular, su mandatario o una Oficina, la Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a esa otra parte.

Regla 30.3)b) 79.02 Si, al vencer el plazo de seis meses tras la fecha prevista para la renovación, la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía prevista (incluida la sobretasa por pago atrasado), no se inscribirá la renovación. La Oficina Internacional reembolsará la cuantía percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y a su mandatario.

Regla 30.3)c) 79.03 No obstante, existe una excepción a la regla expuesta anteriormente. Si la notificación mencionada en el párrafo B.II.79.01 fue enviada durante los tres meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses, y la cuantía de las tasas percibidas asciende, al vencer ese plazo, al menos al 70% del importe debido, la Oficina Internacional renovará el registro internacional. No obstante, si la cuantía exigida no ha sido abonada íntegramente en el plazo de tres meses a partir de dicha notificación, la Oficina Internacional cancelará la renovación y reembolsará la cantidad percibida al autor del pago.

79.04 Si la cuantía abonada es insuficiente, en lugar de abonar el importe restante, el titular podrá solicitar que se omitan algunas de las Partes Contratantes designadas, reduciéndose así la cantidad pagadera. No obstante, esta petición deberá presentarse en el plazo en el que hubiera debido efectuarse el pago.

Inscripción de la renovación; notificación, certificado y publicación

- Regla 31.1)* 80.01 La Oficina Internacional inscribirá la renovación en el Registro Internacional con la fecha en que debía efectuarse, aún cuando las tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia de seis meses posterior a la fecha prevista.
- Regla 31.2)* 80.02 La fecha en que surta efecto la renovación será la misma para todas las designaciones que figuren en el registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones hayan sido inscritas en el Registro Internacional.
- Regla 31.3)* 80.03 Cuando se haya renovado el registro internacional, la Oficina Internacional notificará la renovación a las Oficinas de las respectivas Partes Contratantes designadas y enviará un certificado al titular.
- Regla 31.4)b)* 80.04 Cuando un registro internacional no se renueve respecto de 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.
- Regla 32.1)a)iv)* 80.05 Cuando se haya renovado un registro internacional, se publicarán en la Gaceta los datos relativos a la renovación. La publicación constituye en realidad una nueva publicación del registro internacional en el estado en que se encuentra tras la renovación.
- Regla 6.3)*
Regla 40.4) 80.06 En general, el registro y la publicación se presentarán en español, francés e inglés. No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:
- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de una renovación;
 - si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de renovación.
- En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:
- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de las renovaciones. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como

consecuencia de la incorporación del español a partir del 1 de abril de 2004, y, por lo tanto, la renovación se efectuará en los tres idiomas (véanse también los párrafos B.I.07.01 a 07.07).

80.07 Las Oficinas a las que se notifique la renovación (o no renovación) de un registro internacional no necesitan tomar ninguna medida aparte de actualizar cualquier registro que mantengan para su propio uso.

Renovación complementaria

81.01 Cuando se haya renovado un registro internacional únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas y el titular decida, con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, renovar el registro respecto de una Parte Contratante designada no incluida en la renovación ya efectuada, podrá llevarse a cabo la renovación mediante la llamada “renovación complementaria”, siempre que no haya expirado aún el plazo de gracia de seis meses (véase el párrafo B.II.77.05). Las tasas que deberán abonarse son la tasa de base, un complemento de tasa o tasa individual respecto de la Parte Contratante correspondiente y la sobretasa mencionada en el párrafo B.II.77.05.

Omisión de renovar un registro

82.01 Si no se renueva un registro internacional (debido a que el titular no abonó las tasas de renovación o debido a que las tasas abonadas fueron insuficientes), el registro caducará a partir de la fecha de expiración del anterior período de protección. (Esto es así incluso en el caso de designaciones posteriores respecto de las cuales no se hayan abonado las tasas exigidas para el segundo plazo de 10 años; véase el párrafo B.II.75.02).

Regla 31.4)a)
Regla 32.1)a)xii)

82.02 Cuando no se renueve un registro internacional, la Oficina Internacional notificará el hecho al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y lo publicará en la Gaceta. La publicación consistirá simplemente en el número del registro internacional y la fecha en que debía efectuarse la renovación. La notificación y la publicación no se efectúan hasta que ya no exista posibilidad alguna de que se renueve el registro internacional, a saber, hasta que haya expirado el período de seis meses posterior a la fecha prevista para la renovación (durante el cual era posible renovar el registro previo pago de una sobretasa). Cuando la renovación haya sido cancelada por impago del saldo de las tasas de renovación (véase los párrafos B.II.79.02 a 79.04), este hecho se publicará asimismo en la Gaceta.

82.03 Cuando las tasas de renovación exigidas no se hayan pagado en la fecha prevista, no se inscribirán en el Registro Internacional designaciones ulteriores ni otras modificaciones durante un período de seis meses posterior a la fecha en que debió efectuarse la renovación. Dentro de ese período podría hacerse la renovación previo pago de una sobretasa. La designación ulterior o la modificación podrán ser inscritas únicamente tras inscribirse la renovación en el Registro Internacional.

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA

Cesación de los efectos durante el período de dependencia

83.01 Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante del registro internacional dependerá de la marca registrada o cuyo registro haya sido solicitado ante la Oficina de origen (solicitud de base, registro resultante de esta última o registro de base). La protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o como resultado de una acción iniciada durante dicho período, el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base, según sea el caso, ha sido cancelado, se ha renunciado a él, ha sido revocado, invalidado o ha caducado, o si la solicitud de base ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o ha sido retirada.

83.02 Esta dependencia es absoluta y surte efectos independientemente de las razones por las que es rechazada o retirada la solicitud de base o por las que el registro de base deja de gozar, en su totalidad o parcialmente, de protección jurídica. Este procedimiento mediante el cual puede impugnarse un registro internacional para todos los países en los que está protegido, por medio de una única acción de invalidación o revocación del registro de base, se conoce generalmente como “ataque central”.

83.03 En virtud del Protocolo, existe el riesgo creciente de que el titular que opte por basar su registro internacional en una solicitud presentada ante la Oficina de origen pierda su protección como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud de base. Esto no será necesariamente resultado de un “ataque central”, en el sentido de una acción emprendida por terceros. Podrá denegarse la protección, total o parcialmente, a la solicitud de base amparándose en motivos absolutos o debido a la existencia de un derecho anterior citado de oficio en el procedimiento de examen, o como resultado de una oposición por parte del titular de un derecho anterior en ese territorio. En todos estos casos, y siempre que la decisión respecto de la solicitud de base sea definitiva (es decir, ya no pueda ser objeto de revisión o recurso), la Oficina de origen deberá solicitar a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional, ya sea total o parcialmente.

83.04 A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia de cinco años característica del sistema de Madrid, el Protocolo estipula que el titular de un registro internacional cancelado como resultado del cese del efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base podrá solicitar, en los tres meses posteriores a la fecha de cancelación del registro internacional, que se inscriba la misma marca ante las Oficinas de todas las Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo donde surte efecto el registro internacional. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta llamada “transformación” serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro internacional original (para más detalles, véase los párrafos B.II.88.01 a 88.07).

83.05 Si bien una solicitud internacional debe ser presentada por el titular del registro o de la solicitud nacional o regional en que se basa, la validez de un registro internacional no se verá afectada si el registro internacional y el registro o la solicitud

nacional o regional posteriormente pasan a pertenecer a distintos titulares. (Tampoco tiene importancia que la solicitud o el registro nacional o regional sea cedido a una persona que no cumpla los requisitos necesarios para ser titular de un registro internacional.) Sin embargo, habida cuenta de que el destino de un registro internacional continúa vinculado al de la marca de base, el titular de un registro internacional corre cierto riesgo si, durante el plazo de dependencia de cinco años, no controla la marca de base (véase el párrafo B.II.86.01).

Artículo 6.2) 83.06 Al expirar el plazo de dependencia de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente de la marca de base (sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 84.01 a 84.03). Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el plazo de dependencia único es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional.

Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base

Artículo 6.3) 84.01 La protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si dentro del período de cinco años contado desde la fecha del registro internacional, la solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base dejara de gozar de protección legal debido a que:

- ha sido retirado;
- ha caducado;
- se ha renunciado a él; o
- ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación.

Cuando cese el efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base únicamente respecto de algunos de los productos o servicios enumerados en el registro internacional, se reduce en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional.

84.02 En virtud del Arreglo, esta disposición se aplica asimismo cuando la protección legal cesara posteriormente como resultado de una acción que se hubiese iniciado antes de que expirase el plazo de cinco años. El Protocolo contiene una disposición más detallada, que toma en cuenta la posibilidad de que exista una solicitud de base. La misma regla se aplica en caso que:

- un recurso interpuesto durante el plazo de cinco años contra una decisión en la que se deniegan los efectos de la solicitud de base,
- una acción iniciada durante el plazo de cinco años con el objeto de obtener el retiro de la solicitud de base o la revocación, cancelación o invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

– una oposición a la solicitud de base presentada dentro del plazo de cinco años, diese como resultado, tras la expiración de ese período, una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación, u ordenase el retiro de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base, según sea el caso.

84.03 Además, las mismas reglas se aplican según el Protocolo si se retira la solicitud de base o se renuncia al registro resultante de la misma, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años en caso de que, en el momento del retiro o de la renuncia, la solicitud o el registro fuese objeto de uno de los procedimientos indicados en el párrafo anterior, siempre que éstos hubiesen comenzado antes de que expirase el período de cinco años. Esta disposición impide que el titular de un registro internacional contrarreste los efectos de un ataque central contra su solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base abandonando dicha solicitud o registro al acabar el período de dependencia de cinco años, pero antes de que una Oficina o un tribunal haya pronunciado una decisión definitiva sobre el asunto.

Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos

Regla 22.1)a) 85.01 Cuando hayan cesado los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base durante el período de dependencia de cinco años, la Oficina de origen notificará a la Oficina Internacional los siguientes hechos y decisiones:

– la solicitud de base ha sido rechazada de oficio antes del final del período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, o dicho rechazo se convierte en definitivo (por ejemplo, como consecuencia de un recurso) después de expirar dicho período;

– la solicitud de base es rechazada como resultado de una oposición que se interpuso antes de que expirase dicho período de cinco años, independientemente de que dicho rechazo se convierta en definitivo antes de acabar ese período;

– la solicitud de base ha sido retirada como consecuencia de una petición presentada antes de la expiración del período de cinco años;

– la solicitud de base ha caducado debido a un acontecimiento (por ejemplo, el incumplimiento de un requisito de procedimiento en la Oficina de origen) antes de que expire el período de cinco años, incluso en caso de que una decisión relativa a la caducidad de la solicitud se convierta en definitiva después de transcurrido dicho período;

– el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha sido retirado, cancelado, revocado o declarado inválido como consecuencia de una petición formulada (por el titular o por otra parte) antes de finalizar el período de cinco años, incluso si la renuncia, cancelación, revocación o invalidación se convierte en efectiva o definitiva después de la expiración de ese período;

– el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha caducado (debido, por ejemplo, al impago de las tasas de renovación) antes del final del período de cinco años, incluso si la decisión relativa a la caducidad se convierte en definitiva después del final de dicho período.

Regla 22.1)a) 85.02 En dicha notificación deberá indicarse el número del registro internacional correspondiente y el nombre del titular. En la notificación se indicarán asimismo los hechos y decisiones que afecten a la solicitud de base (o al registro resultante de la misma) o al registro de base, y la fecha en que surtan efecto esos hechos y decisiones. Por indicación de los hechos y decisiones se entiende una declaración similar a las siguientes:

– la solicitud número [####] ha sido rechazada por una decisión de la [nombre de la Oficina] con fecha de [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha];

– la solicitud número [####] ha sido retirada como consecuencia de una petición con fecha de [fecha];

– el registro número [####] ha cesado de surtir efecto el [fecha]; el plazo en el que podía restablecerse el registro expiró el [fecha];

– por decisión del [nombre del tribunal] con fecha de [fecha], el registro número [####] fue revocado con efecto a partir del [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha].

No es necesario que la Oficina de origen proporcione a la Oficina Internacional indicaciones sobre los motivos del rechazo u otra decisión.

Regla 22.1)a)iv) 85.03 Cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto de algunos productos y servicios, en la notificación deberán indicarse los productos y servicios que se vean afectados o los productos y servicios que no se vean afectados por tales hechos y decisiones. La obligación de notificar que tiene la Oficina de origen se refiere a los hechos y decisiones *pertinentes*; por consiguiente, cuando una denegación, un retiro, una cancelación etc. afecte a la solicitud de base, al registro resultante de la misma o al registro de base únicamente respecto de productos y servicios no abarcados por el registro internacional, no deberá enviarse notificación alguna a la Oficina Internacional.

Regla 6.2) 85.04 En general, la Oficina podrá optar por enviar la comunicación en español, francés o inglés. No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

– si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de notificación.

Regla 6.2)i) – si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés o el inglés seguirán siendo los idiomas de notificación.

Regla 40.4) En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

– si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de notificación. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español desde el 1 de abril de 2004 (véanse también los párrafos B.I.07.01 a 07.07).

85.05 La notificación no deberá enviarse hasta que esté claro que no existe posibilidad alguna de que se revoque la cesación de los efectos (véase también el párrafo siguiente). Por ejemplo, en el caso de una decisión administrativa o judicial, la notificación no deberá enviarse hasta que se resuelva el recurso o hasta que haya expirado el plazo previsto para presentarlo. En particular, en el caso de la cesación de los efectos del registro resultante de la solicitud de base o de la cesación de los efectos del registro de base por incumplimiento del pago de las tasas de renovación, la notificación no deberá enviarse hasta que haya expirado el plazo de gracia previsto para el caso de pago tardío o para solicitar que se restablezca el registro.

Regla 22.1)b) 85.06 La Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional lo antes posible cuando tenga conocimiento de que, al final del período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, sigue pendiente:

– una acción judicial que concierna al registro de base;

– un recurso contra una decisión que deniegue la solicitud de base;

– una acción para pedir el retiro de la solicitud de base;

– una oposición contra la solicitud de base;

– una acción de revocación, cancelación o invalidación del registro de base, o del registro resultante de la solicitud de base en curso, deberá notificarse lo antes posible a la Oficina Internacional. Dicha notificación deberá dejar claro que la acción en cuestión aún no ha sido objeto de una decisión definitiva.

Regla 22.1)c) 85.07 Cuando la Oficina de origen haya enviado una notificación preliminar en los casos referidos en el párrafo anterior, la Oficina deberá notificar sin demora a la Oficina Internacional en cuanto la decisión quede firme. Cuando no se haya notificado directamente la decisión a la Oficina (por ejemplo, cuando haya sido tomada por un tribunal o una autoridad similar), la Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional en cuanto tome conocimiento de la decisión. Por ejemplo, la Oficina podrá ser informada sobre la decisión por el titular o por otra parte en el procedimiento en cuestión.

Artículo 6.4) 85.08 Cuando proceda, la Oficina de origen pedirá a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional en la medida en que corresponda (es decir, para los productos y servicios respecto de los cuales haya cesado de tener efecto la solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base).

85.09 Evidentemente, una Oficina sólo podrá enviar la notificación a la Oficina Internacional si tiene conocimiento de la acción en cuestión. Tal será el caso cuando se inicia la acción ante la propia Oficina o se trata de un recurso contra una decisión de la Oficina. No obstante, la Oficina no tendrá necesariamente conocimiento de una acción iniciada por terceros ante un tribunal. Sin embargo, cabe esperar que, en el caso de una decisión que afecte negativamente a la solicitud de base, al registro resultante de la misma o al registro de base y que, por consiguiente, requiera la cancelación del registro internacional, la parte que inició la acción la señale a la atención de la Oficina.

Regla 22.2) 85.10 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cada notificación y enviará copia de ella al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Cuando en la notificación se pida la cancelación del registro internacional, la Oficina Internacional lo cancelará, en la medida en que sea aplicable, y notificará en consecuencia al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

Regla 32.1)a)viii) 85.11 Se publicará e inscribirá toda cancelación del registro internacional, indicándose la fecha de cancelación. Del mismo modo, se publicará en la Gaceta toda notificación de que una acción comenzada antes del final del período de dependencia de cinco años sigue pendiente al concluir ese período.

Regla 32.1)a)xi)

85.12 No existe un formulario oficial para que las Oficinas de origen pidan la cancelación de un registro internacional. El formulario (MM8) previsto para que un titular pida esa cancelación no deberá ser utilizado por las Oficinas.

85.13 Cuando una notificación no cumpla los requisitos mencionados en los párrafos B.II.85.02 a 85.05, la Oficina Internacional informará a la Oficina que envió la notificación que no puede inscribir la cesación del efecto hasta que la notificación cumpla los requisitos anteriormente mencionados.

Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia

Artículo 6.3) 86.01 El cambio en la titularidad del registro internacional o de la marca de base (o de ambos) durante el período de dependencia de cinco años no influye en los efectos de dicha dependencia. El registro internacional seguirá dependiendo de la protección de la marca de base en la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Así, por ejemplo, el registro internacional dejará de estar protegido si no es renovado el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base, o si es retirada la solicitud de base o es denegada por la Oficina de origen, aun cuando estuviese a nombre de una persona que no fuese el titular del registro internacional.

División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base

Regla 23 87.01 Es posible que una solicitud o un registro nacional o regional en que se basa un registro internacional se divida en varias solicitudes o registros, distribuyéndose entre los mismos los productos y servicios enumerados en la solicitud o el registro inicial, o que varias solicitudes de base o registros de base se fusionen en una única solicitud o un único registro. Cuando esto se produzca durante el plazo de dependencia de cinco años del registro internacional, la Oficina de origen deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional.

Regla 23.1) 87.02 En esta notificación deberá indicarse:

- el número del registro internacional correspondiente o, si no se conoce aún, el número de la solicitud de base (lo que permitirá a la Oficina Internacional identificar el registro internacional correspondiente);
- el nombre del titular o del solicitante;
- el número de cada solicitud resultante de la división de la solicitud de base o el número de la solicitud resultante de la fusión.

Regla 23.3) 87.03 Del mismo modo, la Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional la división del registro de base o la fusión de los registros de base, o del registro o registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando tal división o fusión ocurra durante el período de cinco años.

Regla 32.1)a)xi) 87.04 La Oficina Internacional inscribirá la notificación en el Registro Internacional y notificará la división o la fusión a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular del registro internacional. La Oficina Internacional publicará asimismo los datos pertinentes en la Gaceta.

87.05 En el Registro Internacional se inscribirá únicamente el hecho de que la solicitud de base o el registro de base ha sido dividido, o que las solicitudes de base o los registros de base se han fusionado. No se mencionarán los productos y servicios abarcados por cada solicitud o registro resultantes de la división. La Oficina de origen podrá suministrar toda la información relativa a dichas solicitudes o registros.

87.06 Una división o fusión no surte efectos legales en el registro internacional. La notificación por la Oficina de origen y su inscripción, notificación y publicación por la Oficina Internacional tienen por objeto simplemente ofrecer a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y a terceros información relativa a la situación de la marca de base durante el período en que el registro internacional depende de ella. Esa información es especialmente pertinente en los casos de ataque central de terceros (véanse también los párrafos B.II.61.07, 83.02 a 03 y 84.03).

Transformación

*P Artículo
9quinquies*

88.01 La transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada en la Oficina de una Parte Contratante para registrar una marca que es objeto de un registro internacional en el que se designa dicha Parte Contratante sea tratada por dicha Oficina como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando dicha Parte Contratante haya sido designada posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Cuando en el registro internacional se reivindique una prioridad, la solicitud nacional o regional se beneficiará de dicha reivindicación.

88.02 La transformación podrá tener lugar únicamente cuando el registro internacional haya sido cancelado a petición de la Oficina de origen respecto de todos o algunos de los productos o servicios, tal como se expone en los párrafos B.II.85.01 a 85.06. La transformación no podrá llevarse a cabo cuando el registro internacional se hubiese cancelado a petición del titular.

88.03 La transformación podrá tener lugar respecto de cualquiera de las Partes Contratantes en cuyo territorio surta efecto el registro internacional, es decir, cualquiera de las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales el registro internacional no haya sido objeto de una denegación, invalidación o renuncia total.

88.04 A fin de acogerse a esta disposición, la solicitud nacional o regional deberá presentarse dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional. Los productos y servicios incluidos en tal solicitud deberán figurar en el registro internacional cancelado (o en la parte cancelada del registro internacional) respecto de la Parte Contratante correspondiente.

88.05 Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud resultante de una transformación constituye una solicitud nacional o regional ordinaria. La solicitud deberá ser presentada en la Oficina correspondiente. Tal presentación no está regida por el Protocolo ni el Reglamento, ni concierne de manera alguna a la Oficina Internacional.

88.06 Competerá a cada Parte Contratante determinar las modalidades para que surta efecto dicha transformación en una solicitud nacional o regional. Las Partes Contratantes podrán exigir que dicha solicitud cumpla todos los requisitos aplicables a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, incluidos los requisitos relativos a las tasas. Es decir, podrá exigir que se pague la cuantía total de las tasas de solicitud y otras tasas; asimismo, y particularmente cuando la Oficina concernida haya recibido tasas individuales respecto del registro internacional correspondiente, podrá prever una reducción de las tasas en relación con dicha solicitud.

88.07 Habida cuenta de que la transformación es contemplada únicamente en el Protocolo (y no en el Arreglo), sus beneficios podrán reivindicarse únicamente en una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo.

Transformación como consecuencia del cambio del tratado aplicable

Regla Ibis 89.01 Es posible que cambie el tratado aplicable a la designación *inscrita* de una Parte Contratante en el Registro Internacional (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). Como la posibilidad de transformación está prevista únicamente en virtud del Protocolo, el titular tendrá derecho a pedir la transformación, en las circunstancias apropiadas, como consecuencia del cambio del tratado aplicable del Arreglo al Protocolo, siempre que dicho cambio haya tenido lugar, a más tardar, en la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional.

HECHOS OCURRIDOS EN LAS PARTES CONTRATANTES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS REGISTROS INTERNACIONALES

90.01 Los siguientes tratan de hechos que pueden ocurrir en las Partes Contratantes designadas y que podrían afectar a los registros internacionales, y que son distintos de la denegación de protección (cuestión que se examina en los párrafos B.II.17.01 a 31.01).

Invalidación en una Parte Contratante designada

Artículo 5.6) 91.01 Las autoridades competentes de una Parte Contratante no podrán declarar inválidos los efectos de un registro internacional en su territorio sin que se le haya ofrecido al titular de ese registro la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. El procedimiento relativo a la invalidación tendrá lugar directamente entre el titular del registro internacional, la parte que haya interpuesto la acción de invalidación y la autoridad competente que corresponda (Oficina o tribunal). En ocasiones quizás sea necesario que el titular nombre un mandatario local. El procedimiento estará regido plenamente por la legislación y la práctica de la Parte Contratante correspondiente.

91.02 Los procedimientos y el derecho sustantivo que rigen dicha invalidación serán los mismos que se aplican a las marcas registradas por la Oficina de dicha Parte Contratante. Por ejemplo, la protección de la marca podrá ser revocada si el titular no ha cumplido la legislación de la Parte Contratante relativa a la utilización de la marca, o si se ha permitido que la marca se convierta en genérica o engañosa, o si se ha encontrado (por ejemplo, en acciones interpuestas por terceros, o en reconveniones por infracciones), que la protección debía haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación.

Regla 19 91.03 Cuando se invaliden (total o parcialmente) los efectos de un registro internacional en una Parte Contratante y la invalidación no pueda ser objeto de recurso, la Oficina de dicha Parte Contratante notificará a la Oficina Internacional los hechos pertinentes, a saber:

– la autoridad (por ejemplo, la Oficina o un tribunal determinado) que haya pronunciado la invalidación, la fecha en que se haya pronunciado y el hecho de que la invalidación no puede ser objeto de recurso;

- el número del registro internacional y el nombre del titular;
- si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los que se hayan tenido en cuenta o los que no se hayan tenido en cuenta al pronunciarla;
- la fecha en que se haya pronunciado la invalidación y la fecha en que surta efecto.

Regla 32.1)a)x) La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular y a la Oficina de origen, si ésta ha informado a la Oficina Internacional de que desea recibir esa información. Asimismo, la Oficina Internacional publicará la invalidación en la Gaceta.

Regla 1)xixbis) 91.04 En el Reglamento, se entiende por “invalidación” toda decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte Contratante. Por ello, las Oficinas deberán notificar no sólo la fecha en que se pronunció la invalidación sino asimismo, cuando sea posible, la fecha efectiva en que surta efecto.

Regla 19.1)vi)

Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

Regla 20.1) 92.01 A partir del 1 de abril de 2002, el alcance de esta disposición se ha ampliado considerablemente. El titular de un registro internacional, o la Oficina de la Parte Contratante del titular, podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional. Dicha restricción podrá aplicarse a la totalidad del registro internacional o únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en este último caso, deberá especificarse esta circunstancia en la información comunicada a la Oficina Internacional. Del mismo modo, la Oficina de una Parte Contratante designada podrá notificar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional pero, en este caso, la información podrá referirse únicamente a una restricción en el territorio de dicha Parte Contratante. Dicha información deberá constar de una declaración resumida donde figuren los principales hechos relativos a la restricción – por ejemplo, si ha sido consecuencia de una orden judicial relativa a la disposición de los activos del titular. Esta declaración deberá ser breve y presentarse de forma que pueda ser inscrita en el Registro Internacional. No deberán enviarse copias de las decisiones judiciales ni de las escrituras a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional no podrá tomar medidas sobre la base de una información de este tipo procedente de una fuente distinta del titular o de una Oficina, por ejemplo, una información procedente de terceros.

92.02 Un motivo de restricción podría ser, por ejemplo, que la extensión del registro internacional en dicha Parte Contratante haya sido dada como garantía o sea objeto de una garantía real, o exista una orden judicial relativa a la enajenación de los activos del titular. Esta disposición no se aplica a las licencias, que son objeto de una norma específica (véanse los párrafos B.II.93.01 a 99.04).

Regla 20.2) 92.03 Cuando la Oficina Internacional haya sido informada de una restricción de conformidad con esta disposición, la parte que haya comunicado la información notificará asimismo a la Oficina Internacional toda supresión parcial o total de esa restricción.

Regla 20.3) 92.04 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en relación con las restricciones y su supresión, en la fecha en que la reciba, siempre que la comunicación cumpla con los requisitos exigibles, e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Partes Contratantes designadas en cuestión. La Oficina Internacional publicará asimismo la información en la Gaceta.

Regla 32.1)a)xi)

Licencias

93.01 Algunas Partes Contratantes prevén, en el plano nacional, la inscripción de licencias respecto de marcas internacionales, inscripción que surte el mismo efecto jurídico que la inscripción de una licencia respecto de una marca nacional. No obstante, a partir del 1 de abril de 2002, es posible inscribir dichas licencias en el Registro Internacional, eximiendo así a los titulares de los registros internacionales de la obligación de emprender dicha acción ante la Oficina de cada Parte Contratante respecto de la que se ha concedido una licencia.

Presentación de una petición

Regla 20bis.1) 94.01 La petición de inscripción de una licencia podrá ser presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular o de una Parte Contratante respecto de la que se concede la licencia. La petición deberá estar firmada por el titular o por la Oficina en la que se presenta. No deberán enviarse a la Oficina Internacional documentos justificativos, como copias del contrato de licencia.

94.02 Todo licenciario que desee inscribir su licencia en el Registro Internacional podrá solicitar a la Oficina de la Parte Contratante del titular o a la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia que presente la petición. Dicha Oficina podrá tomar las medidas que considere necesarias para verificar que la persona en cuestión puede ser inscrita como licenciario. No obstante, la Oficina Internacional no podrá aceptar una petición del licenciario (que es una persona desconocida para la Oficina Internacional) que no esté firmada por el titular o por una Oficina.

Regla 20.bis.1)b) 94.03 La petición deberá ser presentada mediante el formulario oficial
Instrucción 4.f) (MM13) y en ella deberá indicarse

- el número del registro internacional en cuestión,
- el nombre del titular,
- el nombre y la dirección del licenciatarlo, indicados de conformidad con las directrices relativas al nombre y a la dirección del solicitante (párrafos B.II.07.08 y 07.09),
- las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,
- que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

94.04 La lista anterior está basada en las indicaciones o elementos enumerados en el Artículo 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en septiembre de 2000³, y en la Regla 10 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas⁴. No se han incluido las indicaciones o elementos que no son pertinentes en el marco de la inscripción de licencias en el plano internacional.

Regla 20bis.1)c) 94.05 En la petición se podrá asimismo indicar

- cuando el licenciatarlo sea una persona natural, el Estado del que el licenciatarlo es nacional,
- cuando el licenciatarlo sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo cuya legislación se haya constituido,
- que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio de la Parte Contratante designada especificada,
- cuando el licenciatarlo tenga un mandatario, el nombre y la dirección del mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
- cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia única, ese hecho⁵,

³ Publicación de la OMPI N.º 835(S).

⁴ Publicación de la OMPI N.º 259(S).

⁵ Cuando no figure la indicación de que la licencia es exclusiva o única, se podrá considerar que la licencia no es exclusiva (*declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid al aprobar la Regla 20bis*).

- cuando sea aplicable, la duración de la licencia.

94.06 La lista del párrafo anterior comprende elementos adicionales que podrán exigir algunas Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se concede la licencia.

94.07 La inscripción de una licencia está sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de tasas. Cabe presentar una petición única que abarque varios registros internacionales a nombre del mismo titular cuando los hechos que deban inscribirse (licenciataria, Partes Contratantes y productos y servicios concernidos) sean los mismos. Sin embargo, la tasa deberá abonarse por cada uno de los registros internacionales mencionados en la petición.

Petición irregular

Regla 20bis.2)a) 95.01 Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos aplicables, la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

Regla 20bis.2)b) 95.02 Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la ha notificado la Oficina Internacional, la petición se considerará abandonada. La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsará cualquier tasa al autor del pago, previa deducción de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes.

Regla 5bis 95.03 Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de

Regla 20bis.3) presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.

Inscripción y notificación

Regla 20bis.3) 96.01 Cuando la petición cumpla los requisitos aplicables, la Oficina Internacional inscribirá la licencia en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una petición a tal efecto que cumpla con los requisitos exigibles, junto con la información contenida en la petición, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las que conceda la licencia e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos

Regla 20bis.5) 97.01 La Oficina de una Parte Contratante designada que haya sido informada por la Oficina Internacional de la inscripción de una licencia respecto de esa Parte Contratante podrá declarar que tal inscripción no surte efectos en dicha Parte Contratante. Esta declaración podrá efectuarse caso por caso, cuando la legislación de la Parte Contratante correspondiente reconozca el efecto de las licencias inscritas en el Registro Internacional pero haya objeciones respecto de una licencia determinada, por ejemplo, por motivo de que puede inducir a error al público.

97.02 En la declaración se indicarán:

- i) las razones por las que la inscripción de la licencia no surte efectos,
- ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos o servicios abarcados por la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaración o aquellos que no resulten afectados por la declaración,
- iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y
- iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

97.03 La declaración se enviará a la Oficina Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación de la inscripción de la licencia haya sido enviada a la Oficina en cuestión. La Oficina Internacional inscribirá la declaración en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles, publicará la información en la Gaceta y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. Toda decisión final relativa a una declaración también se notificará a la Oficina Internacional, quien la inscribirá en el Registro Internacional y notificará a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia.

Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante

Regla 20bis.6)a) 98.01 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea en absoluto la inscripción de licencias de marcas podrá notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante.

Regla 20bis.6)b) 98.02 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas pero no reconozca los efectos de las licencias inscritas en el Registro Internacional podrá notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante.

Regla 32.2)i) 98.03 Se publicará en la Gaceta toda notificación hecha de conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores. Por consiguiente, el titular o el licenciatarario tendrán conocimiento de que la inscripción de una licencia respecto de una Parte Contratante que ha efectuado dicha notificación no surtirá efectos legales. No obstante, la Oficina Internacional llevará a cabo la inscripción y la notificará a la Oficina de la Parte Contratante correspondiente. No es preciso que dicha Oficina presente una declaración como la mencionada en los párrafos B.II.97.01 a 97.03 ya que, en virtud de la notificación general prevista en la Regla 20bis.6)a) o b), queda entendido que la inscripción no surtirá efectos legales en esa Parte Contratante.

Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

Regla 20bis.4) 99.01 Después de la inscripción de una licencia, el titular podrá, si así lo desea, modificar ciertos detalles relativos a la licencia (por ejemplo, su duración). La petición deberá efectuarse por medio del formulario oficial (MM14), según lo expuesto en los párrafos B.II.94.01 a 94.05.

99.02 Cuando deba inscribirse un nuevo licenciatarario respecto de un registro internacional, esta petición no se considerará como una modificación de una licencia sino como una petición para que se inscriba una nueva licencia y deberá presentarse mediante el formulario MM13.

99.03 Los párrafos B.II.94.01 y 94.02 se aplican asimismo a la petición de cancelación de la inscripción de una licencia. La petición deberá efectuarse por medio del formulario oficial (MM15). Una vez que se haya pedido la cancelación, se suprimirá la licencia del Registro Internacional. No se abonarán tasas en relación con la cancelación de la inscripción de una licencia.

99.04 Cuando se hayan inscrito varias licencias respecto de un mismo registro internacional, toda petición destinada a modificar o cancelar la inscripción de una licencia deberá especificar claramente y sin ambigüedades a qué licencia se refiere la petición.

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

Artículo 4bis.1) 100.01 En el Artículo 4bis del Arreglo y del Protocolo se establece que cuando una marca sea objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante se considerará que el registro internacional sustituye a los registros nacionales anteriores de la misma marca, a condición de que:

- tanto el registro nacional o regional como el registro internacional estén a nombre del mismo titular;
- la protección del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante;

– todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén enumerados asimismo en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante;

– la extensión del registro internacional a dicha Parte Contratante (que podrá ser una designación posterior) surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

100.02 Además, se dispone expresamente que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del registro nacional o regional anterior (por ejemplo, los derechos resultantes de una reivindicación de prioridad o de la utilización anterior de la marca).

100.03 Competerá al titular verificar que, en un caso determinado, se cumplen realmente dichas condiciones, en particular, el requisito de que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén incluidos asimismo en el registro internacional. Obviamente, la lista de productos y servicios del registro internacional no tiene por qué ser idéntica; podrá ser más amplia pero no más limitada. Además, los nombres utilizados en el registro internacional deberán ser equivalentes, al menos en cuanto a su significado.

100.04 La referencia al hecho de que un registro internacional sustituye al registro nacional o regional no deberá entenderse en el sentido de que se suspende dicho registro o se ve afectado de otro modo. Permanecerá en el registro de la Parte Contratante correspondiente, con todos los derechos que entraña dicho registro, siempre que sea renovado por su titular.

Artículo 4bis.2) 100.05 La Oficina en cuyo registro nacional o regional se haya inscrito la marca deberá tomar nota en su registro del registro internacional, cuando así lo solicite el titular (directamente ante dicha Oficina). Esto no debe interpretarse como un requisito obligatorio para poder beneficiarse de la sustitución. El Artículo 4bis.1) establece claramente que la sustitución se efectuará automáticamente, sin que el titular deba emprender acción alguna y sin que deba inscribirse la sustitución. Sin embargo, es aconsejable solicitar que la Oficina tome nota del registro internacional en su registro a fin de ponerlo en conocimiento de terceros.

100.06 Independientemente de la sustitución de un registro nacional o regional, el titular del registro internacional tendría que renovar el registro nacional o regional dentro del período de cinco años durante el cual el registro internacional es dependiente de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base.

Regla 21 100.07 Cuando la Oficina de una Parte Contratante designada haya anotado en su registro, a raíz de una petición formulada directamente por el titular ante esa Oficina, que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará el número del registro internacional, la fecha y el número de presentación, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional y, cuando la sustitución afecte sólo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios. Además, en la

Regla 32.1)a)xi) notificación se deberá dejar constancia, rellenando un formulario acordado previamente entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión, de toda información sobre los derechos que se hayan adquirido en virtud del registro nacional o regional. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, las indicaciones notificadas e informará en consecuencia al titular. La Oficina Internacional publicará asimismo estas indicaciones en la Gaceta.

Datos relativos a la reivindicación de antigüedad

Regla 21bis.1) 101.01 Cuando una reivindicación de antigüedad haya sido inscrita en el Registro Internacional en relación con la designación de la Unión Europea (véanse los párrafos B.II.07.70 a 07.72), esa reivindicación será examinada por la EUIPO, quien podrá aceptarla o rechazarla de conformidad con su legislación aplicable. Cuando la EUIPO rechace la validez de dicha reivindicación, y siempre que la decisión correspondiente sea definitiva, deberá notificarse ese hecho a la Oficina Internacional. Por otra parte, cuando la EUIPO acepte la reivindicación de antigüedad, no será necesario notificarlo a la Oficina Internacional, habida cuenta de que la inscripción de la reivindicación de antigüedad en el Registro Internacional y su publicación en la Gaceta no requieren modificación alguna.

Regla 21bis.2) 101.02 El Reglamento sobre la marca comunitaria permite que se presente una reivindicación de antigüedad con posterioridad a un registro de marca de la Unión Europea. Cuando se designe a la Unión Europea en un registro internacional, toda reivindicación de antigüedad “posterior” deberá presentarse directamente a la EUIPO. Además, si la EUIPO rechaza dicha reivindicación de antigüedad tras proceder a su examen, no deberá notificarlo a la Oficina Internacional (ya que no habrá nada que inscribir en el Registro Internacional). Por consiguiente, la EUIPO deberá notificar la información pertinente a la Oficina Internacional únicamente si acepta una reivindicación de antigüedad posterior. En dicha notificación se indicará:

i) el número del registro internacional en cuestión,

ii) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

Regla 21bis.3) 101.03 En virtud del sistema de la marca de la Unión Europea, una reivindicación de antigüedad que haya sido aceptada por la EUIPO podrá cesar de surtir efectos posteriormente (como consecuencia, en particular, de un retiro o de una cancelación). Por consiguiente, cuando la reivindicación de antigüedad correspondiente ya haya sido inscrita en el Registro Internacional, la EUIPO deberá notificar a la Oficina Internacional toda decisión definitiva ulterior que afecte a dicha reivindicación, incluidos el retiro y la cancelación.

Reglas 21bis.4) y 32.1)a)xi) 101.04 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información notificada conforme se indica en los párrafos anteriores y la publicará en la Gaceta.

CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN DETERMINADOS ESTADOS SUCESORES

Regla 39 102.01 Estos párrafos se ocupan de la protección de un registro internacional cuando un Estado que haya sido designado se vea afectado por cambios que resulten en que una parte del territorio de dicho Estado (“la Parte Contratante predecesora”) se convierta en un Estado independiente (“el Estado sucesor”). En ese caso, el Estado sucesor podrá depositar ante el Director General una declaración de continuación en virtud de la cual el Estado sucesor aplicará el Arreglo, el Protocolo o tanto el Arreglo como el Protocolo.

Regla 39.1) 102.02 Todo titular de un registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante predecesora en una fecha anterior a la fecha notificada por el Estado sucesor, recibirá un aviso de la Oficina Internacional. El titular podrá asegurar la continuidad de la protección de su registro internacional en el Estado sucesor presentando ante la Oficina Internacional, en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha del aviso, una petición a los fines de que el registro internacional continúe sus efectos en el Estado sucesor y abonando, en el mismo plazo de seis meses, una tasa a la Oficina Internacional cuya cuantía se especifica en el Reglamento. La Oficina Internacional girará parte de dicha tasa al Estado sucesor.

Regla 5bis 102.02*bis* Si el titular no ha cumplido el plazo estipulado de seis meses para solicitar que el registro internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor y para pagar a la Oficina Internacional la tasa correspondiente, dicho titular tiene la opción de solicitar la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06*bis*.01 a 05.

102.03 Una vez expirado el plazo para solicitar la continuación de la protección, únicamente podrá obtenerse la protección del registro internacional en la Parte Contratante en cuestión efectuando una designación posterior.

Regla 39.3) 102.04 Al recibir la petición y las tasas, la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina del Estado sucesor y efectuará la correspondiente inscripción en el Registro Internacional. También publicará los datos pertinentes en la Gaceta.

Regla 39.4) 102.05 El Estado sucesor podrá denegar protección al registro internacional únicamente si el plazo mencionado en el Artículo 5.2) del Arreglo o del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial a la Parte Contratante predecesora. No obstante, la Regla 39.4) del Reglamento no impide a la Oficina de un Estado sucesor notificar, transcurrido el plazo fijado en el Artículo 5.2) del Arreglo y del Protocolo, toda decisión definitiva relativa a una denegación de protección que la Parte Contratante predecesora hubiese notificado regularmente a la Oficina Internacional (antes de la sucesión) respecto de un registro internacional que haya sido objeto de una petición de continuación de los efectos en el Estado sucesor.

CONDICIONES RELATIVAS A LA APERTURA, UTILIZACIÓN Y CIERRE DE UNA CUENTA CORRIENTE EN LA OMPI

1. Disposiciones generales

A petición de los clientes regulares de la Organización, la OMPI ofrece la posibilidad de abrir una cuenta corriente en **francos suizos (CHF)** para el pago de los servicios prestados por la OMPI (por ejemplo, las tasas, los costes de publicación o los gastos relacionados con otros servicios solicitados a la OMPI). Sólo podrán abrir una cuenta corriente en la OMPI los **clientes que realicen, o tengan previsto realizar, de manera regular un número significativo** de operaciones con la OMPI (más de cinco transacciones al mes).

2. Requisitos para la apertura de una cuenta corriente

- 2.1 Para abrir una cuenta corriente, deberá presentarse una **petición escrita y firmada**, y efectuar un pago inicial de, al menos, **5.000 francos suizos**, o de una cantidad superior según el número de transacciones previstas, en la cuenta bancaria de la OMPI (véase referencias bancarias en el punto 5.3, más adelante). Por favor, indique “para la apertura de una cuenta corriente” en su depósito bancario.

La petición debe contener todos los datos de contacto necesarios de la persona u organización en cuyo nombre se abre la cuenta (es decir, identidad, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, persona de contacto, etc.). Deberá enviarse además una copia del **registro oficial** de su empresa en su país.

No se realizará la apertura de la cuenta corriente hasta que se hayan recibido todos los documentos y el depósito inicial.

- 2.2 La petición de apertura de una cuenta debe enviarse a la siguiente dirección:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Departamento de Finanzas – Sección de Ingresos
34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: (+41) 22 338 9111
Fax: (+41) 22 734 4693

también se puede escanear la petición y enviarla a la misma dirección:
income.accounts@wipo.int

3. Administración de la cuenta corriente

- 3.1 La cuenta corriente se administra únicamente en francos suizos, en la sede de la OMPI en Ginebra. No se deducirán tasas de administración de la cuenta corriente.

- 3.2 La cuenta corriente abierta en la OMPI no produce intereses.
- 3.3 Previa petición del titular de la cuenta, la OMPI puede proporcionar acceso a Internet para consultar la cuenta corriente en línea.

4. Condiciones de utilización de la cuenta corriente

- 4.1 **La apertura de la cuenta corriente se realizará únicamente cuando se hayan recibido el depósito inicial y los documentos oficiales correspondientes.** A continuación, se comunicará el número de cuenta al titular por correo electrónico o por fax, que deberá incluirlo en todas las autorizaciones de pago de las tasas con cargo a su cuenta corriente.
- 4.2 La cuenta corriente deberá estar siempre **provista de fondos suficientes** para cubrir todos los pagos relacionados con tasas, servicios, publicaciones, etc.
- 4.3 La División de Finanzas de la OMPI debitará de la cuenta corriente, por orden cronológico de recepción, los cargos por las transacciones que deban realizarse.
- 4.4 El titular de una cuenta corriente que no disponga de acceso a Internet o correo electrónico recibirá, cada mes, un extracto detallado por correo ordinario con las transacciones inscritas el mes precedente. Los titulares que dispongan de dirección de correo electrónico recibirán un extracto mensual en formato electrónico.
- 4.5 El titular de la cuenta corriente deberá comunicar inmediatamente a la OMPI cualquier error del extracto mensual.
- 4.6 El titular de la cuenta corriente recibirá, por correo electrónico o por correo ordinario, un acuse de recibo de cada depósito efectuado en la cuenta corriente.

5. Ingresos efectuados en la cuenta corriente

- 5.1 El ingreso del depósito inicial y los depósitos posteriores deben efectuarse en francos suizos. Si se realizan en moneda distinta al franco suizo, únicamente se aceptarán si dicha moneda es libremente convertible a francos suizos. Dichos importes serán convertidos en francos suizos, al tipo de cambio vigente, a efectos de aprovisionamiento de la cuenta corriente.
- 5.2 En función de las actividades que tenga previstas, el titular de la cuenta corriente deberá asegurarse del aprovisionamiento suficiente de la cuenta, mediante un ingreso regular de sumas globales.
- 5.3 En el depósito inicial, indíquese como motivo del pago **“para la apertura de una cuenta corriente”**.
- 5.4 En los demás pagos, indíquese como motivo del pago **“para la provisión de la cuenta corriente N.º”**.

5.5 Los pagos pueden realizarse mediante:

- i) cheque de un banco suizo o extranjero a nombre de WIPO/OMPI, y enviándolo a la siguiente dirección:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Departamento de Finanzas – Sección de Ingresos
34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20
Suiza

- ii) transferencia bancaria directa a:

Nombre del banco: Credit Suisse – 1211 Ginebra 70 –Suiza
Nombre de la cuenta: WIPO/OMPI
Número de cuenta (IBAN): CH51 0483 5048 7080 8100 0
Código SWIFT: CRESCH ZZ80A

- iii) transferencia a la cuenta postal de la OMPI:

CCP N.º 12-5000-8 o (IBAN): CH03 0900 0000 1200 5000 8
en SWISS POST/Postfinance
Engenhaldenstrasse 37 – 3030 Berna
Código SWIFT: POFICHBE

6. Operaciones cuyo pago puede debitarse de la cuenta corriente

- 6.1 Sólo podrá debitarse de la cuenta corriente el importe de las tasas, los costes de publicaciones o los importes adeudados a la OMPI en concepto de otros servicios.
- 6.2 El cargo a la cuenta corriente se realizará en base a una autorización por escrito del titular de la cuenta o cuando éste solicite una transacción. El titular puede autorizar a otros miembros de su empresa a utilizar la cuenta corriente. Una misma cuenta corriente de la OMPI puede ser utilizada desde varios lugares del país de la misma empresa. Corresponde al titular de la cuenta corriente supervisar dichas autorizaciones.

Por ejemplo, la hoja de cálculo de tasas, anexa al formulario de petición de una solicitud internacional de patente, en que se autorice el débito de la cuenta corriente, será considerada como autorización por escrito. Igualmente, el formulario de inscripción para un taller de la OMPI o de la UPOV será considerado autorización por escrito para realizar el débito de la cuenta corriente si se selecciona dicho método de pago en el mencionado formulario de inscripción.

Las peticiones relacionadas con las marcas que se presenten por conducto de la oficina nacional serán tratadas cuando hayan sido enviadas a la OMPI.

- 6.3 La autorización para debitar de la cuenta corriente deberá incluir los datos necesarios para identificar claramente el motivo del pago, así como el número de la cuenta que será debitada.
- 6.4 No se realizará ninguna transacción que deje la cuenta corriente al descubierto.
- 6.5 La autorización de cargar el importe de una tasa a una cuenta corriente será considerada como pago de la tasa a condición de que la cuenta corriente disponga de provisión de fondos suficiente.
7. Cierre de la cuenta corriente
- 7.1 La cuenta corriente puede cerrarse en cualquier momento, mediante petición por escrito de su titular y, si procede, de los sucesores del titular.
- 7.2 El titular de la cuenta corriente deberá cerciorarse de que todas las transacciones han sido abonadas y completadas antes de pedir el cierre de la cuenta corriente.
- 7.3 El crédito existente en la cuenta será transferido mediante cheque o transferencia bancaria al titular o a sus sucesores.
- 7.4 Se enviará un formulario al titular en el que se solicitará la información bancaria necesaria para realizar la transferencia de fondos, así como las firmas autorizadas. Los fondos no podrán ingresarse nuevamente en una cuenta bancaria con una identidad diferente a la del titular de la cuenta de la OMPI, salvo en casos específicos (litigios).
- 7.5 Una vez recibidas las instrucciones, la OMPI iniciará el procedimiento de cierre, que comprende:
- el bloqueo de nuevas instrucciones de débito
 - la revisión de las transacciones en curso, que serán tramitadas hasta su fase final y quedarán canceladas.
 - el reembolso de las cantidades acreditadas.
- 7.6 La OMPI se reserva el derecho de cerrar, a iniciativa propia, cualquier cuenta que no cumpla los requisitos expuestos en el presente documento, o que no respete las normas descritas anteriormente. De igual forma, procederá al cierre de las cuentas que no registren movimientos durante más de un año.

[Sigue el Anexo]

ANEXO**A LA ATENCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE CUENTAS
CORRIENTES DE LA OMPI**

Los titulares de una cuenta corriente de la OMPI ya pueden consultar los balances y movimientos de su cuenta a través de Internet.

Los parámetros de acceso están encriptados y es posible revisar e imprimir los extractos y las transacciones, incluyendo en lo posible la referencia del titular.

Estos parámetros sirven también para nuestro servicio de renovación de marcas (*E-Renewal*), disponible en: https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_es.jsp

Para autorizar el acceso, la OMPI requiere los siguientes datos:

- número de la cuenta corriente;
- apellido del administrador, o nombre del departamento que administra la cuenta corriente;
- nombre del administrador (o apellido del administrador, en caso en que se designe a un departamento);
- correo electrónico del administrador, o del departamento que administra la cuenta.

Recibidos estos datos, se le enviará una identificación de usuario y una contraseña, que le dará acceso inmediato a la cuenta a través de Internet y también a nuestro sistema *E-Renewal*.

Este servicio es gratuito.

Para cualquier envío de información relacionada con la cuenta corriente, sírvase utilizar la siguiente dirección: income.accounts@wipo.int

[Fin del Anexo y del documento]