

Guía del Sistema de Madrid

Registro internacional
de marcas según
el Protocolo de Madrid



GUÍA DEL SISTEMA DE MADRID

**REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SEGÚN
EL PROTOCOLO DE MADRID**

(actualizada en 2022)

Para obtener más información, consúltese:

División Jurídica del Sistema de Madrid
Registro de Madrid
Sector de Marcas y Diseños
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
1211 Ginebra 20 Suiza

Tel.: (+41) 022 338 9111

Contacto: <https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/>

Internet: <https://www.wipo.int/madrid/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Ginebra
Publicación de la OMPI N.º 455S/22.
OMPI 2022

ÍNDICE

ÍNDICE	3
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	13
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA	13
EL SISTEMA DE MADRID.....	14
El Protocolo.....	14
Hacerse miembro del Sistema de Madrid	15
¿Quiénes pueden usar el sistema?.....	15
Breve descripción del sistema.....	15
Ventajas del sistema	16
Ventajas de Sistema de Madrid: Estudio de caso	17
Ilustración A (la vía directa).....	18
Ilustración B (el Sistema de Madrid).....	19
Comparación de costos (Solicitudes)	21
Comparación de costos (Gestión de los derechos).....	22
CUESTIONES PROCEDIMENTALES IMPORTANTES PARA EL CONJUNTO DE USUARIOS	22
Comunicaciones con la Oficina Internacional.....	22
Métodos de comunicación	23
Obligatoriedad de una dirección de correo-e para solicitantes, titulares y mandatarios	23
Formularios oficiales.....	25
Firmas	25
Formularios tipo (para las Oficinas de los miembros).....	25
Plazos y medidas de subsanación.....	26
Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos.....	27
Plazos establecidos por las Oficinas	28
Fecha de la solicitud internacional y de la designación posterior	28
Continuación de la tramitación	28
Idiomas	29
Régimen trilingüe.....	29
Pago de tasas a la Oficina Internacional.....	30
Moneda de pago	31
Modalidad de pago	31
Fecha de pago.....	32
Modificación de la cuantía de las tasas	32
Reducción de las tasas para solicitantes de países menos adelantados (PMA)	33
HITOS EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE MADRID	33
Comparación entre el Protocolo y el Arreglo.....	33
Cláusula de salvaguardia	34
Antes del 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia	34
Desde el 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Protocolo	35
Efectos del Artículo 9sexies.....	35
Ilustración A (Se aplica el Artículo 9sexies.1b))	36
Ilustración B (No se aplica el Artículo 9sexies.1b))	36
Suspensión del Arreglo.....	37
SERVICIOS EN INTERNET: RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE MADRID.....	38
Recursos en línea del Sistema de Madrid.....	38
Contenido del Registro Internacional.....	39
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales	39
Alertas	39
Madrid Monitor.....	39
Estadísticas anuales, mensuales y en curso.....	39

Extractos del Registro Internacional.....	40
Legalización de extractos del Registro Internacional.....	40
Servicios electrónicos del Sistema de Madrid: Búsqueda; presentación de solicitudes; seguimiento; gestión.....	41
Base Mundial de Datos sobre Marcas.....	41
Gestor de Productos y Servicios de Madrid.....	41
Base de datos de Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid.....	42
Asistente de solicitud Madrid.....	42
Madrid Monitor.....	43
Gestor de carteras del Sistema de Madrid.....	43
Calculador de tasas en línea.....	43
Pago en línea.....	44
Formularios en línea.....	44
Renovación electrónica.....	44
Designación posterior en línea.....	44
Limitación en línea.....	44
Renuncia en línea.....	45
Cambios en línea en los datos del titular.....	45
Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario.....	45
Cambio en línea en la titularidad.....	45
CAPÍTULO II: EL SISTEMA DE MADRID DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS.....	45
INTRODUCCIÓN.....	45
REQUISITOS SUSTANTIVOS PARA PROPIETARIOS DE MARCAS.....	46
Solicitud de base o registro de base (la marca de base).....	46
Habilitación y Oficina de origen.....	47
Pluralidad de solicitantes.....	48
Presentación de la solicitud internacional.....	48
Idioma de la solicitud internacional.....	49
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.....	49
Opciones para proteger una marca en el extranjero.....	49
Elección del vínculo y de la Oficina de origen.....	50
Selección de la marca de base.....	50
Reproducción de la marca.....	50
Productos y servicios.....	50
Período de dependencia.....	51
Lista de productos y servicios.....	51
Búsquedas previas a la presentación de la solicitud.....	51
Prácticas de examen.....	52
Mandatario.....	52
REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL.....	52
Nombramiento de un mandatario.....	53
En una solicitud internacional o una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional.....	53
En un formulario oficial específico.....	53
Un solo mandatario.....	53
Dirección de correo electrónico del mandatario.....	54
Nombramiento irregular.....	54
Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario.....	54
Efecto del nombramiento.....	54
Cambio de datos de un mandatario inscrito.....	55
Notificación de uno o varios cambios.....	55
Cancelación a petición del solicitante o el titular.....	56
Cancelación a solicitud del mandatario.....	56
Notificación de la cancelación.....	56
Exención de tasas de inscripción.....	57
EL FORMULARIO DE SOLICITUD.....	57
Parte Contratante (Miembro) de la Oficina de Origen.....	57

Datos del solicitante	58
Nombre	58
Dirección	58
Dirección de correo electrónico	58
Dirección postal y dirección de correo electrónico alternativas para la correspondencia	58
Números de teléfono	59
Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante	59
Idioma preferido para la correspondencia	59
Otras indicaciones	59
Habilitación para presentar una solicitud internacional	60
Nombramiento de un mandatario	62
Solicitud de base o registro de base	63
Prioridad reivindicada	63
La marca	65
Tipos especiales de marcas (marcas tridimensionales, marcas sonoras, marcas colectivas, marcas de certificación o marcas de garantía)	65
Marca en color (marca de base en blanco y negro)	66
Marca consistente exclusivamente en un color o en una combinación de colores	66
Caracteres estándar	67
Reivindicación del color o los colores	67
Indicaciones varias	68
Transcripción de la marca (obligatorio)	68
Traducción de la marca (opcional)	68
La marca no tiene significado (opcional)	69
Descripción de la marca	69
Elementos verbales de la marca (opcional)	70
Ejemplo de elementos verbales de la marca	70
Mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca (opcional)	71
Productos y servicios	71
Limitación de productos y servicios	73
Designaciones	75
Requisitos específicos aplicables a determinados miembros	75
Indicación de un segundo idioma (Unión Europea)	76
Reivindicación de antigüedad (derechos anteriores en un Estado Miembro de la Unión Europea)	76
Declaración de intención de utilizar la marca	77
Firma del solicitante y/o de su mandatario	77
Certificación y firma de la solicitud internacional por la Oficina de origen	77
Hoja de cálculo de tasas	78
Tasas aplicables	78
Complementos de tasa y tasas suplementarias («tasas estándar»)	78
Tasas individuales	78
Tasa pagadera en dos partes	78
Cuantía de las tasas	79
Reducción de las tasas pagaderas por solicitantes de países menos adelantados (PMA)	79
Cómo abonar las tasas de presentación	80
Cargo en una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional	80
Otras formas de pago	80
Pago con tarjeta de crédito	81
EXAMEN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA INTERNACIONAL	81
Irregularidades en la solicitud internacional	81
Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios	82
Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios	84
Otras irregularidades	85
Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen	85
Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen o el solicitante	86
Irregularidades que debe subsanar el solicitante	86
Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca	87
Inscripción, notificación y publicación	88
EL REGISTRO INTERNACIONAL	88
Efectos del registro internacional	88
Fecha del registro internacional	89
Irregularidades: Fecha en casos especiales	89
Inscripción del registro internacional	90
Contenido del registro internacional	90

Publicación del registro internacional.....	90
Idioma del registro y de la publicación.....	90
Duración de la validez.....	91
EXAMEN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL REALIZADO POR LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS.....	91
Motivos de la denegación.....	91
Plazos relativos a la denegación.....	92
Procedimiento de denegación de la protección.....	94
Notificación de denegación provisional de protección.....	94
Denegación total o parcial.....	94
Notificación de una denegación provisional basada en una oposición.....	95
Aceptación condicional.....	95
Inscripción y publicación de la denegación provisional Transmisión al titular.....	95
Idioma de la notificación de denegación provisional.....	96
Notificación irregular de denegación provisional.....	96
La denegación provisional no se considera como tal.....	96
La denegación provisional es irregular y no se inscribe.....	97
La denegación provisional es irregular pero se inscribe.....	97
Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional.....	98
SITUACIÓN DE LA MARCA EN UN MIEMBRO DESIGNADO.....	98
Situación provisional de la marca.....	98
Situación definitiva de la marca.....	99
Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional.....	99
Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional.....	100
Confirmación de la denegación provisional total.....	100
Otras decisiones que afectan al alcance de la protección.....	100
Decisiones ulteriores por parte de un miembro designado.....	100
Inscripción de las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter (decisiones relativas al alcance o la denegación de la protección).....	101
Invalidación en un miembro designado.....	101
Inscripción de una invalidación.....	102
Comunicaciones de las Oficinas de los miembros designados enviadas por conducto de la Oficina Internacional.....	102
DESIGNACIÓN POSTERIOR.....	102
Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos.....	103
Presentación de la designación posterior.....	103
Idioma de la designación posterior.....	104
Formulario oficial.....	104
Número del registro internacional.....	104
Titular del registro internacional.....	104
Nombre.....	104
Designaciones.....	105
Declaración de intención de utilizar la marca.....	105
Indicación de un segundo idioma y reivindicación de antigüedad (cuando se designe posteriormente la Unión Europea).....	105
Productos y servicios a los que se refiere la designación posterior.....	106
Indicaciones varias.....	106
Indicaciones relativas al titular.....	106
Indicación de la parte o partes de la marca que son en color.....	106
TRADUCCIÓN.....	107
Descripción voluntaria.....	107
Fecha de la designación posterior.....	107
Firma del titular y/o de su mandatario.....	107
Fecha de recepción y declaración de la Oficina del miembro del titular que presenta la designación posterior.....	107
Hoja de cálculo de tasas.....	107
Efectos de la designación posterior.....	108
Fecha de la designación posterior.....	108
Ejemplo de una designación posterior pedida en una fecha próxima a la renovación.....	109
Período de protección.....	110
Designación posterior irregular.....	110
Inscripción, notificación y publicación.....	111

Decisiones sobre el alcance de la protección por parte de los miembros designados	111
Designación posterior resultante de la transformación de la designación de una Organización contratante (la Unión Europea)	112
Formulario oficial y contenido	112
Presentación de una designación posterior resultante de una transformación	113
Fecha de la designación posterior resultante de una transformación	113
INSCRIPCIÓN DE DIVERSOS CAMBIOS EN EL REGISTRO INTERNACIONAL.....	113
Idioma de la comunicación, inscripción y publicación	114
Cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular	114
Presentación de la petición	114
Formulario oficial	115
Número del registro internacional	115
Nombre del titular	115
Cambio en el nombre y/o la dirección del titular	115
Inscripción o modificación de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular	116
Datos de contacto del titular	116
Firma del titular y/o de su mandatario	116
Oficina del miembro del titular que presenta la petición	116
Hoja de cálculo de tasas	116
Petición irregular	117
Inscripción, notificación y publicación	117
Efecto de la inscripción de un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular	118
Inscripción de una limitación, una renuncia y una cancelación	118
Efectos y consecuencias de la limitación, renuncia o cancelación	118
Limitación	118
Renuncia	119
Cancelación	119
Resumen de las restricciones	120
Presentación de una petición de inscripción de una limitación, una renuncia o una cancelación	120
Formularios oficiales	121
Registros internacionales en cuestión	121
Titular	123
Miembros designados	123
Productos y servicios	123
Firma del titular y/o de su mandatario	124
Oficina del miembro del titular que presenta la petición	124
Hoja de cálculo de tasas (únicamente para las limitaciones)	124
Petición irregular	125
Inscripción, notificación y publicación	125
Efecto de la inscripción de una restricción	126
Declaración de que una limitación no surte efecto	126
Cambio en la titularidad	126
Condiciones que han de cumplirse para ser el nuevo titular	127
Presentación de una petición de inscripción de un cambio en la titularidad	127
Formulario oficial	128
Número del registro internacional	128
Nombre del titular (cedente)	128
Nuevo titular (cesionario)	128
Habilitación del nuevo titular (cesionario) para ser el titular inscrito de los registros internacionales	129
Nombramiento de un mandatario por el nuevo titular (cesionario)	129
Alcance del cambio en la titularidad	129
Firma del titular (cedente) y/o de su mandatario	130
Oficina del miembro del titular inscrito (cedente) o del nuevo titular (cesionario) que presenta la petición	130
Hoja de cálculo de tasas	130
Petición irregular	131
Inscripción, notificación y publicación	131
Cambio parcial de titularidad	131
Ejemplo de cambio parcial en la titularidad	132
Varios cambios consecutivos en la titularidad	133
Declaración de que un cambio en la titularidad no surte efecto	133
Ejemplo de cambio parcial en la titularidad tras la inscripción de una declaración de que el cambio en la titularidad no tiene efecto	134
Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario	135
Petición irregular	135
Inscripción, notificación y publicación	135

División de un registro internacional	136
Presentación de una petición de división de un registro internacional.....	137
Formulario oficial	137
Miembro que presenta la petición	137
Número del registro internacional	137
Nombre del titular.....	137
Productos y servicios respecto de los cuales se inscribe una división.....	137
Firma del titular y/o de su mandatario	137
Declaración de la situación provisional (de un registro divisional)	138
Firma de la Oficina que presenta la petición	138
Hoja de cálculo de tasas	138
Petición irregular	138
Inscripción, notificación y publicación	139
Ejemplo de división	140
Fusión de registros internacionales.....	141
Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad	141
Petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad.....	142
Formulario oficial.....	142
Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional	142
Presentación de una petición de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional	143
Formulario oficial.....	143
Inscripción, notificación y publicación	143
OTRAS INSCRIPCIONES.....	147
Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional.....	147
Inscripción de licencias en registros internacionales.....	147
Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en un miembro	148
Presentación de una petición de inscripción de una licencia	148
Formulario oficial	149
Petición irregular	150
Inscripción y notificación	150
Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efecto	150
Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.....	151
RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL	151
Cuestiones importantes: Gestión de la renovación	152
Aviso oficioso de la renovación.....	152
Ningún cambio en el registro internacional.....	152
No renovación de un determinado miembro designado.....	153
Renovación y designación posterior	153
Otros cambios que afectan al alcance del registro internacional	153
Situación de la protección en el momento de la renovación	154
Concesión total de la protección	154
Concesión parcial de la protección	154
Denegación total de la protección.....	155
Denegación provisional de la protección	156
Invalidaciones, renunciaciones, cancelaciones y limitaciones.....	157
Proceso de renovación: presentación de la petición de renovación.....	157
Tasas de renovación.....	158
Pago de tasas insuficiente	159
Inscripción de la renovación, la notificación, el certificado y la publicación	159
Renovación complementaria	160
Omisión de renovar un registro	160
CORRECCIONES DE ERRORES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL.....	161
Errores cometidos por el titular o el mandatario del titular	161
Errores cometidos por la Oficina Internacional o una Oficina.....	161
Formulario oficial de petición de una corrección	162
Número del registro internacional	162
Número de referencia	162
Descripción de la corrección pedida	162
Presentación y firma	162

Inscripción, publicación y notificación de la corrección	163
Denegación resultante de una corrección	163
NINGÚN OTRO CAMBIO EN EL REGISTRO INTERNACIONAL	163
EL PERÍODO DE DEPENDENCIA	164
Cesación de los efectos durante el período de dependencia	164
Cesación de los efectos de la solicitud de base o del registro de base	165
Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos	166
Inscripción de una cesación de efectos en el Registro Internacional	167
Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia	167
Transformación	168
SUSTITUCIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL O REGIONAL POR UN REGISTRO INTERNACIONAL	169
¿Qué es la sustitución?	169
Condiciones de la sustitución	169
Productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional	170
Tomar nota de una sustitución	170
Ejemplos de sustitución total de un derecho nacional	171
El registro internacional y el registro nacional abarcan el mismo alcance de protección	171
El registro internacional tiene un alcance de protección más amplio que el registro nacional	173
Ejemplo de una sustitución parcial en el derecho nacional	174
La sustitución y el Brexit	175
Continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados estados sucesores	177
CAPÍTULO III: GUÍA PARA LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE MADRID	178
INTRODUCCIÓN	178
RECURSOS EN LÍNEA PARA LAS OFICINAS	178
Formularios tipo	178
Estadísticas del Sistema de Madrid	178
COMUNICACIONES CON LA OFICINA INTERNACIONAL	179
Métodos de comunicación (Oficinas)	179
Datos XML al servidor FTP o SFTP	179
El Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas	180
Sistema de Automatización para las Oficinas de PI (IPAS)	180
Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid	180
Comunicaciones: una Oficina de un miembro designado	181
FUNCIONES DE LA OFICINA DE ORIGEN DE UN MIEMBRO	181
ASISTENCIA Y APOYO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID	181
RECEPCIÓN Y REENVÍO DE PETICIONES A LA OFICINA INTERNACIONAL EN NOMBRE DE LOS TITULARES	182
Peticiones de inscripción de una designación posterior presentadas por conducto de una Oficina	182
Fecha de la designación posterior	183
Designación posterior irregular	183
Petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional	184
FUNCIÓN DE LA OFICINA DE ORIGEN	185
LA SOLICITUD INTERNACIONAL	185

Requisitos para que los propietarios de marcas utilicen el Sistema de Madrid	185
Habilitación y Oficina de origen	185
Solicitud de base o registro de base (la marca de base)	186
Selección de la marca de base: asesoramiento al solicitante	186
Pluralidad de solicitantes	187
EL FORMULARIO DE SOLICITUD	187
Marca de base y reivindicación de prioridad	188
Habilitación	189
Certificación de la solicitud internacional por la Oficina de origen	189
Correspondencia de los datos	190
La marca	190
Tipos especiales de marcas (marcas tridimensionales, marcas sonoras, marcas colectivas, marcas de certificación o marcas de garantía)	191
Marca en color (marca de base en blanco y negro)	191
Marca consistente exclusivamente en un color o en una combinación de colores	191
Caracteres estándar	191
Reivindicación del color o los colores	192
Indicaciones varias	192
Transcripción de la marca (obligatorio)	192
Traducción de la marca (opcional)	192
La marca no tiene significado (opcional)	192
Descripción de la marca	192
Elementos verbales de la marca (opcional)	193
Mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca (opcional)	193
Productos y servicios	193
Limitación de productos y servicios	194
Designaciones	195
Designaciones de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea	195
Firma del solicitante y/o de su mandatario	195
Firma de la solicitud internacional por la Oficina de origen	195
Ejemplo de certificación y firma de la solicitud internacional por la Oficina de origen	196
Transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional	197
Pago de las tasas de presentación	197
EXAMEN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA INTERNACIONAL	197
Irregularidades en la solicitud internacional	197
Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios	198
Ejemplo de irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios (Regla 12)	200
Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios	202
Ejemplo de irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios (Regla 13)	203
Otras irregularidades	206
Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen	206
Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen o el solicitante	207
Irregularidades que debe subsanar el solicitante	207
Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca	208
Inscripción, notificación y publicación	209
EL REGISTRO INTERNACIONAL	209
Efectos del registro internacional	209
Fecha del registro internacional	209
Irregularidades: Fecha en casos especiales	210
Ejemplo de fecha de registro internacional en casos especiales	211
Cesación de los efectos de la marca de base durante el período de dependencia	212
Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base	213
Seguimiento de la situación de la marca de base	213
Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos	214
Formulario tipo 9	216
Inscripción de una cesación de efectos en el Registro Internacional	217
División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base	217

FUNCIÓN DE LA OFICINA COMO OFICINA DE UN MIEMBRO DESIGNADO ... 218

EXAMEN DEL REGISTRO INTERNACIONAL POR PARTE DE LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS 219

- Designación en una solicitud internacional 219
- Designación en una designación posterior 221
- Examen de fondo (consideraciones) 223
- Limitaciones 223
- Decisiones sobre el alcance de la protección 225
 - Motivos de la denegación 225
 - Plazos relativos a la denegación 226
 - Notificación de una posible oposición (formularios tipo 1 y 2) 226
 - Procedimiento de denegación de la protección 229
 - Notificación de denegación provisional de protección 229
 - Denegación total o parcial 230
 - Denegación provisional total 230
 - Denegación provisional parcial 232
 - Denegación provisional basada en una oposición 235
 - Aceptación condicional 235
 - Transmisión de la notificación de denegación provisional 236
 - Inscripción y publicación de la denegación provisional 236
 - Notificación al titular de la denegación provisional 236
 - Idioma de la notificación de denegación provisional 236
 - Notificaciones irregulares de denegación provisional 237
 - La denegación provisional no se considera como tal 237
 - La denegación provisional es irregular y no se inscribe 237
 - La denegación provisional es irregular pero se inscribe 238
 - Procedimiento posterior a una notificación de denegación provisional 238
 - Situación de un registro internacional en un miembro designado 238
 - Situación provisional de la marca 239
 - Formulario tipo 8 239
 - Situación definitiva del registro internacional 240
 - Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional 240
 - Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional 241
 - Confirmación de la denegación provisional total 242
 - Otras decisiones adoptadas por un miembro designado que afectan al alcance de la protección 242
 - Decisiones ulteriores 242
 - Formulario tipo 7 243
 - Inscripción de las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter 243
 - Invalidación en un miembro designado 243
 - Formulario tipo 10 244
 - Inscripción de una invalidación 244
 - Comunicaciones de las Oficinas de los miembros designados en virtud de la Regla 23bis enviadas por conducto de la Oficina Internacional 245
- Notificación de cambios y otras inscripciones en el Registro Internacional 245
- Examen de notificaciones y otras inscripciones en el Registro Internacional 246
 - Declaración de que una limitación no surte efectos 246
 - Examen de la limitación 247
 - Efecto de la declaración 247
 - Plazo para efectuar una declaración 247
 - Formulario tipo 13 248
 - Ejemplo de una declaración de que una limitación no surte efectos 248
 - Inscripción, notificación y publicación de la declaración 249
 - Declaración de que un cambio en la titularidad no tiene efecto 249
 - Examen del cambio en la titularidad 249
 - Plazo para efectuar una declaración 250
 - Efecto de la declaración 250
 - Formulario tipo 11 250
 - Decisión definitiva a raíz de una declaración 250
 - Formulario tipo 12 250
 - Inscripción, notificación y publicación de la declaración 250
 - Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos 251
 - Examen de la inscripción de la licencia 251
 - Efecto de la declaración 251
 - Plazo 251

Formulario tipo 15	251
Decisión definitiva a raíz de una declaración	252
Formulario tipo 16	252
Inscripción, notificación y publicación de la declaración	252
División de un registro internacional	252
Inscripción, notificación y publicación	253
Fusión de registros internacionales	253
Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad	254
Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional	254
Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional	255
¿Qué es la sustitución?	255
Condiciones de la sustitución	255
Coexistencia y productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional	256
Tomar nota de una sustitución	256
Formulario tipo 17	257
Transformación	258
Correcciones de errores en el registro internacional	259
Errores cometidos por el titular o el mandatario del titular	259
Errores cometidos por la Oficina Internacional o una Oficina	260
Formulario de petición de una corrección	260
Número del registro internacional	260
Número de referencia	260
Descripción de la corrección pedida	261
Presentación y firma	261
Inscripción, publicación y notificación de la corrección	261
Denegación resultante de una corrección	261
Imposibilidad de inscribir otros cambios en el Registro Internacional	261

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO PARA SER MIEMBRO DEL PROTOCOLO... 262

PREPARATIVOS PARA LA ADHESIÓN	263
Evaluación inicial	264
Dirección que apoye el cambio	264
Legislación	264
Consideraciones de índole organizativa e institucional	265
Consideraciones de índole operacional y de procedimiento	265
Consideraciones sobre automatización y TI	265
Cambios en la comunidad	265
Hoja de ruta	266
Segunda evaluación	266
Adhesión	266
Otros recursos	267
DECLARACIONES EFECTUADAS GENERALMENTE	267
Prórroga del plazo para notificar denegaciones provisionales	267
Tasas individuales	268
Declaración de intención de utilizar la marca	268
Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surtirá efecto	269
Declaraciones relativas a la división y la fusión de un registro internacional	269

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

1. La presente Guía aborda el registro internacional de marcas en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el Protocolo), denominado "Sistema de Madrid", administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

2. La presente Guía tiene por objeto proporcionar información práctica y asesoramiento a los propietarios de marcas que deseen protegerlas fuera de su mercado nacional, así como informar a las Oficinas de Propiedad Intelectual (Oficinas de PI) que sean miembros del Sistema de Madrid sobre sus funciones, sus responsabilidades y su labor el marco del Sistema de Madrid.

3. La Guía consta de cuatro capítulos:

- En el [Capítulo I](#) se presenta brevemente el Sistema de Madrid y se ofrece información útil para el conjunto de sus usuarios, a saber, los solicitantes y los titulares de registros internacionales y sus mandatarios, así como los funcionarios de las Oficinas de PI de sus miembros. Este capítulo contiene una breve introducción general sobre el Sistema de Madrid y su historia; las ventajas del Sistema de Madrid e información sobre cuestiones de procedimiento como, por ejemplo, los métodos de comunicación, el cómputo de los plazos y el régimen lingüístico.
- En el [Capítulo II](#) figura información útil y práctica para los solicitantes y los titulares, entre ella, información sobre todos los aspectos del Sistema de Madrid y el ciclo de vida del registro internacional. Este capítulo abarca el procedimiento de solicitud, la designación posterior, las decisiones sobre el alcance de la protección concedida por las Oficinas de los miembros designados, la gestión centralizada y los diversos procedimientos que pueden concernir a un registro internacional durante su vida (por ejemplo, la inscripción de cambios, la renovación, la sustitución y la transformación).
- En el [Capítulo III](#) se presenta información útil y práctica para los funcionarios de las Oficinas de PI. Se ofrece información sobre las dos funciones de una Oficina como miembro del Sistema de Madrid; la Oficina de origen y el proceso de solicitud, y en calidad de Oficina del miembro designado, incluida la emisión de decisiones sobre el alcance de la protección. En este capítulo se explican también las modalidades de adhesión de un Estado o una organización intergubernamental con su propio sistema de registro de marcas al Sistema de Madrid, así como los textos de las distintas declaraciones y notificaciones posibles en virtud del Protocolo o el Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el Reglamento).
- En el [Capítulo IV](#) se recoge información útil y práctica para cualquier país u organización intergubernamental que esté interesado en pasar a ser miembro del Sistema de Madrid.

4. En la medida de lo posible, [las disposiciones](#) del Protocolo, del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (las Instrucciones Administrativas) que sean pertinentes para un párrafo concreto de la Guía se citan entre corchetes al final de ese párrafo. Las disposiciones indicadas en la Guía se expresan de la siguiente manera:

- «Artículo XX» se refiere a un artículo del [Protocolo](#);
- «Regla XX» se refiere a una regla del [Reglamento](#);
- «Instrucción XX» se refiere a una instrucción de las [Instrucciones Administrativas](#).

5. El uso de la palabra "marca" en la presente Guía hace referencia tanto a las marcas de producto como a las marcas de servicio.

EL SISTEMA DE MADRID

El Protocolo

6. [El Protocolo](#) se adoptó en 1989 en una conferencia diplomática celebrada en Madrid (España). Entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996.

7. Además del Protocolo, el marco jurídico del Sistema de Madrid está formado por [el Reglamento](#) y [las Instrucciones Administrativas](#).

8. A raíz de una decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid ("la Asamblea") en octubre de 2016, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el Arreglo) ha dejado de tener efecto y el Protocolo es el único instrumento rector¹. Ya no es posible que los países se adhieran únicamente al Arreglo. Sin embargo, pueden adherirse al Arreglo y al Protocolo al mismo tiempo, en cuyo caso prevalecerá el Protocolo.

9. El Arreglo y el Protocolo son instrumentos distintos (aunque intrínsecamente vinculados) que comparten los mismos objetivos: ofrecer una solución práctica y rentable para registrar y gestionar las marcas en varios territorios. El Protocolo se creó para aportar más flexibilidad al Sistema de Madrid e introdujo ciertas novedades con el objetivo de eliminar las dificultades que impedían a ciertos países y organizaciones intergubernamentales adherirse al Arreglo.

10. Para obtener más información sobre la suspensión del Arreglo y la comparación histórica entre el Protocolo y el Arreglo, véanse los párrafos 91 a 101 y 102 a 106.

11. Las Partes Contratantes —también denominadas «miembros»— 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 ([el Convenio de París](#)). Para más información sobre los miembros de la Unión, y el significado del término «miembro», véanse los párrafos 13 a 15.

¹ Véase el párrafo 17 del documento [MM/A/50/5](#).

12. 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 de modificaciones del Reglamento, incluida [la Tabla de tasas](#).

Hacerse miembro del Sistema de Madrid

13. Todo Estado parte en el (miembro del) Convenio de París puede ser parte en el (miembro del) Protocolo. [\[Párrafo 1.a\) del Artículo 14\]](#)

14. Tanto el Protocolo como el Reglamento ofrecen la posibilidad de que los miembros efectúen declaraciones y notificaciones en lo que se refiere al funcionamiento del sistema de registro internacional. En el sitio web de la OMPI se pueden consultar los detalles sobre los miembros que han efectuado cada [declaración](#).

15. Para más información sobre cómo hacerse miembro del Sistema de Madrid y el significado del término «miembro», véanse los párrafos 1297 a 1313.

¿Quiénes pueden usar el sistema?

16. Una solicitud de registro internacional (solicitud internacional) solo puede ser presentada por una persona natural o jurídica que tenga un vínculo con un miembro del Sistema de Madrid (lo que se conoce como «habilitación»). Dicho de otro modo, cualquier persona natural o jurídica que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo en un Estado parte en el Protocolo de Madrid, o que esté domiciliada en este, o que tenga dicho establecimiento o domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo, o que sea nacional de un Estado miembro de dicha organización.

17. La Oficina de PI en la cual una persona natural o jurídica cumple los requisitos de habilitación mencionados anteriormente se denomina "Oficina de origen". Antes de presentar una solicitud internacional, la persona natural o jurídica debe haber presentado o registrado la misma marca en la Oficina de origen (la marca de base). En los párrafos 157 a 165, se explica más detalladamente el concepto de Oficina de origen y el principio de habilitación.

18. El Sistema de Madrid es un sistema cerrado; se necesita un vínculo con un miembro y solo se puede pedir protección entre los miembros.

Breve descripción del sistema

19. Las solicitudes internacionales deben ser presentadas ante la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de origen. Antes de que la Oficina de origen transmita la solicitud internacional a la Oficina Internacional, debe certificar que los datos de la solicitud internacional se correspondan con los que aparecen en la marca de base. Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional cumple los requisitos aplicables, la marca se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la [Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales](#) (la Gaceta).

20. A continuación, la Oficina Internacional notifica a las Oficinas de cada uno de los miembros designados en la solicitud internacional (o posteriormente en el registro internacional). A partir de la fecha del registro internacional (o de la designación posterior), la protección de la marca en cada una de los miembros designados tendrá el mismo valor que si la solicitud de registro de dicha marca hubiera sido presentada directamente ante la Oficina en cuestión. Cada una de estas Oficinas tiene derecho a denegar la protección dentro del

plazo indicado en el Protocolo. Si no se notifica dicha denegación a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, la protección de la marca en cada miembro designado tendrá el mismo valor que si hubiera sido registrada en la Oficina de dicho miembro. Una Oficina dispone generalmente del plazo de un año para notificar una denegación provisional (12 meses). No obstante, un miembro podrá ampliar ese plazo a 18 meses (con posibilidad de prórroga si la denegación se basa en una oposición) efectuando las declaraciones pertinentes (véanse los párrafos 1299 y 1301).

21. El registro internacional queda en situación de dependencia respecto de la marca de base durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional. Si la marca de base deja de surtir efecto por algún motivo, ya sea parcial o totalmente, por ejemplo, si se deniega, se retira, se cancela o no se renueva, dentro de ese período de cinco años, el registro internacional se cancelará en la misma medida. En esos casos, a petición de la Oficina de origen, la Oficina Internacional cancela el registro internacional parcial o totalmente, según corresponda. Al término de ese período de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente de la marca de base.

22. Un registro internacional tiene validez por un espacio de diez años contados desde la fecha del registro internacional y puede renovarse cada diez años, previo pago de la tasa establecida

Ventajas del sistema

23. La principal ventaja para los propietarios de marcas del Sistema de Madrid reside en que simplifica las gestiones administrativas para la obtención de protección de una marca en varios territorios, lo que supone un ahorro a la hora de obtener y mantener la protección de sus marcas en el extranjero.

24. El Sistema de Madrid ofrece a los propietarios de marcas una forma cómoda y rentable de obtener y mantener la protección en varios mercados presentando una única solicitud en un solo idioma (español, francés o inglés), y abonando un único conjunto de tasas en una única moneda (el franco suizo). La renovación se produce cada 10 años mediante un sencillo procedimiento. Se contrapondría a la presentación de varias solicitudes nacionales o regionales ante distintas Oficinas de PI, en las que el propietario de la marca tendría que presentar solicitudes por separado en varios idiomas y pagar tasas en distintas monedas, así como gestionar los diferentes números de registro, las fechas de renovación y los procedimientos relativos a las mismas. Asimismo, se cobrarían tasas adicionales por las traducciones y el uso de los mandatarios locales al presentar solicitudes nacionales o regionales.

25. La función de gestión centralizada del Sistema de Madrid también ofrece una forma sencilla y eficaz de gestionar una cartera mundial de marcas. Cualquier cambio que se deba realizar en el registro internacional, como el cambio en el nombre y/o en la dirección del titular, el cambio (total o parcial) en la titularidad, o la limitación de la lista de productos y servicios respecto de todos o de algunos miembros designados, podrá inscribirse y surtir efectos en todos los miembros en cuestión mediante un único trámite ante la Oficina Internacional, y el pago de una única tasa.

26. Otra ventaja del Sistema de Madrid es que la designación posterior permite al titular añadir nuevos territorios a su registro internacional ya existente. Así pues, el titular tiene la flexibilidad de ampliar el alcance de la protección en función de la evolución de su estrategia comercial y de su situación financiera.

27. Una ventaja menos conocida del Sistema de Madrid es el principio de sustitución. La sustitución es un procedimiento que permite a los titulares que designan territorios en los que ya tienen un derecho nacional o regional más antiguo beneficiarse de esa fecha de protección anterior. Un registro internacional sustituirá automáticamente a un registro nacional o regional para la misma marca y abarcará los mismos productos y servicios, inscritos a nombre del mismo titular, sin que este tenga que hacer nada. Cuando se ha producido la sustitución, esta no afecta al registro nacional o regional, sino que ello significa que el titular goza actualmente de dos derechos: uno de alcance nacional o regional y otro de alcance internacional. Antes de decidir si se deja caducar la marca nacional o regional manteniendo al mismo tiempo la fecha de protección anterior, se aconseja al titular que solicite a la Oficina que tome nota de la sustitución en su Registro nacional o regional. Al tomar nota, la Oficina en cuestión reconoce en su Registro que, aunque la fecha del registro internacional sea reciente, el titular ha gozado de protección en su territorio a partir de la fecha del derecho nacional o regional anterior.

28. No existe un formulario oficial de la OMPI para la sustitución, por lo que el titular debe ponerse en contacto directamente con la Oficina o las Oficinas pertinentes. Al tomar nota, la Oficina notificará ese hecho a la Oficina Internacional, el cual se inscribirá en el Registro Internacional. Para obtener más información sobre la sustitución, véanse los párrafos 823 a 842.

29. Ser miembro del Sistema de Madrid también es una ventaja para las Oficinas en cuestión. Por ejemplo, las Oficinas de los miembros designados no necesitan examinar el cumplimiento de los requisitos formales, ni clasificar los productos o los servicios. Asimismo, la Oficina Internacional recauda las tasas correspondientes a cada miembro designado y las transfiere a las Oficinas de los miembros en cuestión.

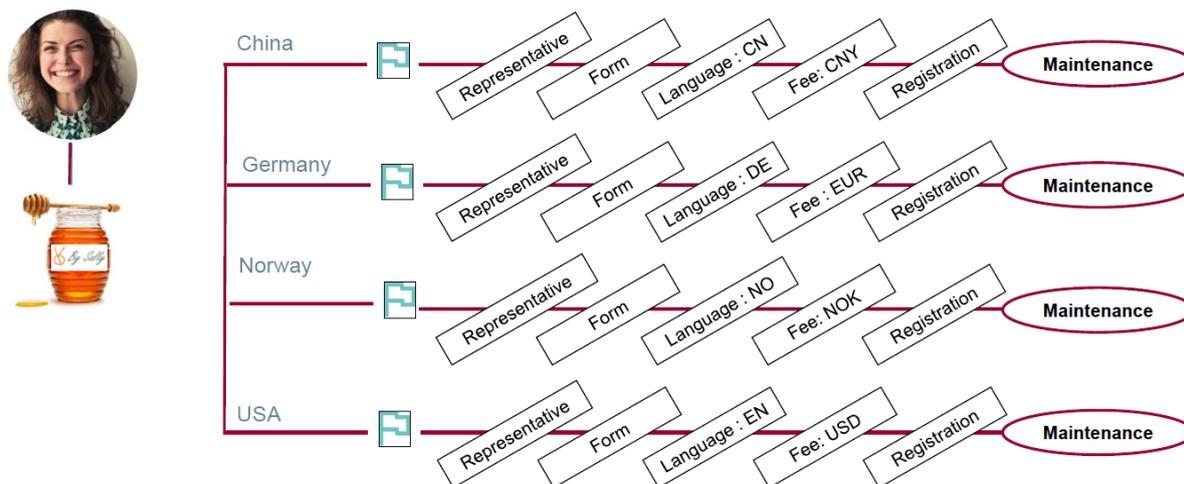
Ventajas de Sistema de Madrid: Estudio de caso

30. El siguiente caso ficticio ayuda a ilustrar las ventajas de utilizar el Sistema de Madrid:

Sally vive en Wonderland Valley, en la parte francófona del Canadá. Ha desarrollado una marca única para sus productos derivados de la miel y está interesada en vender sus productos en Alemania, China, los Estados Unidos de América y Noruega.

Sally podría optar por dos vías para proteger su marca. Puede presentar solicitudes por separado en cada una de las Oficinas de los territorios de interés, a saber, Alemania, China, los Estados Unidos de América y Noruega, lo que se denomina "vía directa" (ilustración A), o puede presentar una solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI utilizando el Sistema de Madrid, lo que se denomina "vía internacional" (ilustración B).

Ilustración A (la vía directa)

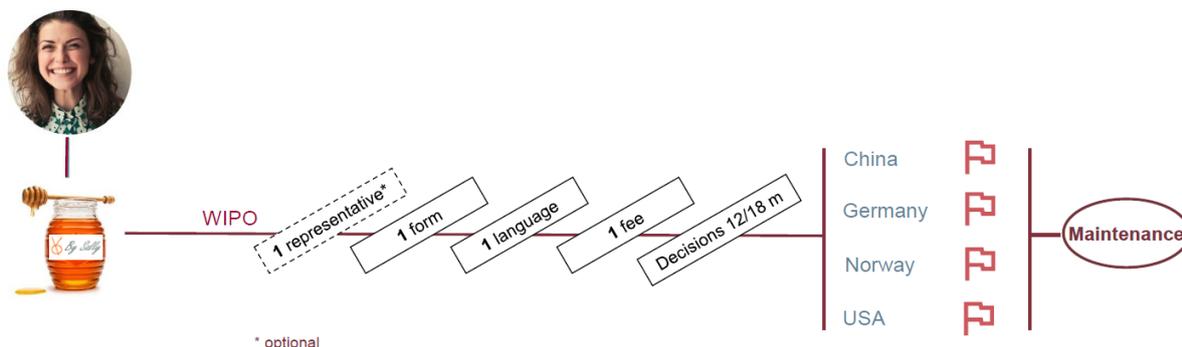


En la **ilustración A** se ofrece un panorama general de la opción de la vía directa si Sally decide presentar solicitudes por separado directamente ante las Oficinas de PI en cuestión. Optar por esta vía supondría tener que seguir los requisitos previstos por la legislación de cada uno de esos países.

Sally tendría que encontrar y dar instrucciones a un representante local (un abogado o un agente) en cada uno de los países para que presente las solicitudes de registro en su nombre. Para ello, utilizaría distintos formularios nacionales de solicitud de registro y llevaría a cabo el proceso de solicitud de registro en cuatro idiomas nacionales (alemán, chino, inglés y noruego). Asimismo, Sally tendría que abonar las tasas exigidas en las cuatro monedas locales.

Por último, la protección puede concederse en los distintos países, pero ello daría lugar a distintos registros de marcas con diferentes fechas de renovación que Sally tendría que gestionar y de las que estar pendiente. Además, cualquier cambio que se deba realizar en un momento posterior con respecto a la situación de Sally, como un cambio en el nombre o en la dirección, deberá inscribirse por separado. Tanto esas medidas como el mantenimiento de los derechos tendrían que llevarse a cabo ante cada una de las Oficinas en cuestión, por conducto de un representante local, y respetando los procesos y los requisitos nacionales, lo que supondría la cumplimentación de formularios específicos y el abono de las tasas en las monedas locales. Se trata de procesos paralelos que son posibles, pero Sally tendría que gestionar detenidamente cada uno de los registros y podría conllevar importantes costos.

Ilustración B (el Sistema de Madrid)



La **Ilustración B** ofrece una visión general del Sistema de Madrid, que constituye una alternativa para proteger las marcas en el extranjero.

Para utilizar el Sistema de Madrid, Sally tendría que tener un vínculo con un miembro, es decir, ser nacional de un miembro del Sistema de Madrid o tener un establecimiento en un miembro. En su calidad de nacional del Canadá, Sally satisface este requisito, pues el Canadá es miembro. También tiene su domicilio y su establecimiento comercial en el país. Sally ya ha registrado su marca ante la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), por lo que también satisface el requisito de tener una marca de base registrada ante la Oficina de su miembro, es decir, su Oficina de origen. Es posible basar la solicitud internacional en una solicitud nacional, pero podría ser arriesgado porque, si la solicitud no prospera hasta el registro nacional, supondría la cancelación del registro internacional.

El Sistema de Madrid es una buena opción para Sally, pues todos sus países de interés son miembros del Sistema de Madrid, lo que le permite aprovechar al máximo el proceso simplificado de registro internacional. De ese modo, solo tendría que presentar una solicitud internacional por conducto de su Oficina de origen, es decir, la CIPO.

Como francófona, Sally puede optar por presentar la solicitud internacional en francés, pues la CIPO ofrece la opción de que los solicitantes utilicen el inglés o el francés. Tendría que especificar los países en los que desea obtener protección, a saber, Alemania, China, los Estados Unidos y Noruega. Sally tendría que pagar las tasas pertinentes en una única moneda (franco suizo), lo que se denomina «presentación centralizada ante la Oficina Internacional».

No es necesario que Sally recurra a un representante local en el momento de la presentación y no es necesario traducir la solicitud a diferentes idiomas. No obstante, si bien no es necesario recurrir a un representante para presentar una solicitud internacional, puede ser una buena inversión recurrir al asesoramiento de un abogado o un agente de marcas que conozca el Sistema de Madrid y que pueda prestar asistencia previa a la presentación. Dicha asistencia podrá garantizar que la solicitud se elabore debidamente para que satisfaga los requisitos del Sistema de Madrid, y para evitar posibles problemas futuros con los miembros designados. Si bien esto podría añadir costos en un principio, también podría conducir a un ahorro sustancial más adelante.

La CIPO examinará la solicitud internacional y comparará los datos de la solicitud internacional con los datos de la marca de base. Si los datos coinciden, es decir, si los titulares son los mismos, las marcas son las mismas, y los productos y servicios abarcados por la solicitud internacional pertenecen al ámbito de los abarcados por la marca de base, la CIPO certificará la solicitud y se la enviará a la Oficina Internacional.

Cabe señalar que la Oficina Internacional solo examinará la solicitud desde una perspectiva formal, y no decidirá si la marca puede protegerse en los miembros designados (en el caso de Sally, en Alemania, China, los Estados Unidos y Noruega). Una vez que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional cumplimentada y el pago de las tasas, la solicitud se traducirá a las lenguas de trabajo del Sistema de Madrid (español, francés e inglés) y se inscribirá la marca. El registro internacional se publicará en la [Gaceta](#) oficial y la OMPI enviará un certificado de registro a Sally.

Ahora, Sally posee un registro internacional, al que, finalmente, se le puede conceder protección en varios países (Alemania, China, los Estados Unidos de América y Noruega) y que puede gestionar de manera centralizada con una fecha de renovación.

La OMPI notificará a las Oficinas de los miembros designados por Sally, a saber, Alemania, China, los Estados Unidos de América y Noruega. En esta etapa, Sally desconoce si se le concederá protección total a su marca, pues estas Oficinas examinarán ahora el registro internacional de conformidad con su propia legislación y práctica nacional en materia de marcas, del mismo modo que lo habrían hecho si Sally hubiera optado por la vía directa.

Las Oficinas de los miembros designados examinarán la marca y notificarán a Sally su decisión en un plazo determinado. Los miembros del Sistema de Madrid tienen el plazo de un año para denegar la protección de la marca, pero pueden declarar que el plazo se amplía a 18 meses. En el sitio web de la OMPI hay una lista de las [declaraciones](#) efectuadas por los miembros del Sistema de Madrid e [información útil](#) sobre los distintos miembros y sus plazos (un año o 18 meses), para que Sally conozca el plazo en que puede esperar recibir una decisión.

Si una Oficina halla motivos para denegar la protección de la marca, debe notificar a Sally, por medio de la Oficina Internacional, su denegación provisional (primera acción oficial). Una denegación por parte de una Oficina no afectaría a las posibles decisiones de las demás Oficinas. Sally puede impugnar esa denegación provisional por los medios previstos en la legislación nacional aplicable, del mismo modo que si la marca se hubiera presentado por la vía directa. Solo en esta etapa, Sally necesitaría un representante local (abogado o agente), para impugnar la denegación ante la Oficina en cuestión.

Cuando las Oficinas conceden protección, los derechos de Sally en esos países miembros del Sistema de Madrid serían los mismos que si hubiera presentado las solicitudes directamente ante esas Oficinas.

Si Sally necesita inscribir un cambio, por ejemplo, en su nombre o en su dirección, o si desea renovar el registro dentro de diez años, puede tramitarlo directamente ante la Oficina Internacional presentando la petición correspondiente y abonando las tasas exigidas para dicho trámite. La OMPI inscribirá el cambio o la renovación respecto de todos los miembros designados, lo cual forma parte de la gestión centralizada de sus derechos.

Si más adelante Sally decide realizar exportaciones a otros países, podrá añadir más miembros de Madrid a su registro internacional, lo que se conoce como «designación posterior», sin dejar de gestionar y mantener un solo registro con una sola fecha de renovación de la que debe estar pendiente. La designación posterior es especialmente beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas (pymes) como la de Sally, que pueden desear proteger en un principio su marca en dos o tres miembros, pues les permite añadir nuevos mercados de exportación a su registro internacional a medida que su negocio se expande. Sally podría presentar una petición de designación posterior directamente ante la OMPI por medio del formulario en línea correspondiente. Así pues, no sería necesario presentar la petición de designación posterior por conducto de la CIPO. El período de protección en esos mercados adicionales comenzará a contar desde la fecha de la designación posterior. Sin embargo, Sally seguiría beneficiándose de una gestión centralizada.

En los cuadros que figuran a continuación se presenta una comparación de los costos y de la facilidad de gestión de las dos vías.

Comparación de costos (Solicitudes)

Sistema de Madrid	Vía directa
Tasa de base (marca en color): 903 CHF	N.d.
Tasas aplicables a cada una de las designaciones (Alemania, China, los Estados Unidos de América y Noruega) que incluyen 2 clases de productos o servicios.	Tasas oficiales en cada territorio: Alemania, China, los Estados Unidos de América y Noruega, con 2 clases de productos o servicios Costos adicionales: 4 traducciones Honorarios correspondientes a 4 mandatarios locales
Costos totales: 2.513 CHF	Costo total: Suma de costos en CNY, EUR, NOK y USD

Por medio del Sistema de Madrid, Sally tendría que abonar una tasa de base a la Oficina Internacional (903 francos suizos por una marca en color), y las tasas correspondientes a cada uno de los miembros designados en los que solicita protección. En este caso concreto, Sally abonar un total de 2.513 francos suizos.

En cambio, si optara por la vía nacional, Sally no tendría que pagar la tasa de base a la Oficina Internacional, pero sí las tasas oficiales, que deberían ser iguales o superiores a las que abonaría por las designaciones en el Sistema de Madrid. Además, optar por la vía directa conlleva costos que no se producirían en el caso del Sistema de Madrid, por ejemplo, Sally incurriría en costos de traducción de sus datos al alemán, chino, inglés y noruego. También tendrá que pagar los honorarios

de cuatro mandatarios locales (abogados o agentes) para que presenten las solicitudes de registro en su nombre en las cuatro Oficinas de PI. Esos costos adicionales darían lugar a tasas mucho más elevadas que la tasa de base que se pagaría a la Oficina Internacional.

Comparación de costos (Gestión de los derechos)

Sistema de Madrid	Vía directa
Cambio en el nombre/la dirección: 150 CHF	Tasas oficiales de 4 países + 4 traducciones + honorarios de abogados locales
Cambio en la titularidad: 177 CHF	Tasas oficiales de 4 países + 4 traducciones + honorarios de mandatarios locales
Renovación: 653 CHF de la marca de base + tasas correspondientes a cada territorio	Tasas oficiales de 4 países + 4 traducciones + honorarios de mandatarios locales

Una vez que el registro internacional haya obtenido la protección en cada uno de los miembros en cuestión, Sally asumiría los costos de mantenimiento de sus derechos. La función de gestión centralizada del Sistema de Madrid facilita el mantenimiento, con tasas fijas. En cambio, los costos podrían aumentar rápidamente si se mantiene la marca por la vía directa ante cada una de las Oficinas. Por ejemplo, si tuviera que inscribir un cambio en el nombre o en la dirección, o renovar los registros de la marca, tendría que gestionarlo por medio de sus mandatarios locales ante cada una de las cuatro Oficinas en cuestión.

CUESTIONES PROCEDIMENTALES IMPORTANTES PARA EL CONJUNTO DE USUARIOS

Comunicaciones con la Oficina Internacional

31. En lo sucesivo, se recoge información importante sobre las comunicaciones con la Oficina Internacional (en particular, los métodos de comunicación, el cómputo de los plazos y los idiomas de comunicación), el pago de las tasas y la representación ante la Oficina Internacional.

32. En principio, pueden tener lugar tres tipos de comunicaciones:

- entre la Oficina Internacional y la Oficina de un miembro;
- entre la Oficina Internacional y el solicitante o el titular (o el mandatario);
- entre el solicitante o el titular (o el mandatario) y una Oficina.

33. 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 Protocolo y del Reglamento. Se trata de una cuestión que se rige por la legislación y la práctica de cada miembro.

34. Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y una Oficina o un solicitante o titular se rigen por el Reglamento y las Instrucciones Administrativas. Las disposiciones del Reglamento ofrecen en ocasiones al solicitante o al titular la posibilidad de elegir entre comunicarse directamente con la Oficina Internacional o por medio de una Oficina; por ejemplo, cuando el titular puede presentar una petición de designación posterior directamente ante la Oficina Internacional o por medio de una Oficina. Sin embargo, no siempre se ofrece esta opción, por ejemplo, una solicitud internacional debe presentarse siempre por medio de la Oficina de origen.

35. Salvo que se indique lo contrario, toda referencia en la presente Guía a las comunicaciones que se envían al solicitante o al titular, o a las remitidas por estos, se entenderá que se trata de su mandatario, si este está inscrito en el Registro Internacional respecto de ese solicitante o titular (véanse los párrafos 187 a 216).

Métodos de comunicación

36. Toda comunicación entre la Oficina y la Oficina Internacional, incluida la presentación de la solicitud internacional, deberá transmitirse 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. [[Instrucción 11.a\)i\)](#)]

37. La Oficina Internacional tiene preferencia por la vía electrónica para comunicarse con las Oficinas y sus usuarios. La Oficina Internacional envía notificaciones a las Oficinas por vía electrónica y dichas Oficinas también le transmiten sus comunicaciones por esta misma vía. Ya no es posible comunicarse con la Oficina Internacional por fax.

Obligatoriedad de una dirección de correo-e para solicitantes, titulares y mandatarios

38. Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y los solicitantes y los titulares deben efectuarse por vía electrónica. Desde el 1 de febrero de 2021, es obligatorio que los nuevos solicitantes, los nuevos titulares tras el cambio en la titularidad y los nuevos mandatarios proporcionen a la Oficina Internacional su propia dirección de correo electrónico tras las modificaciones de las Reglas 3.2)a), 9.4)a)ii) y iii) y 25.2)a)iii) del Reglamento. Es obligatorio proporcionar las direcciones de correo electrónico en la solicitud internacional, en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad y en una comunicación independiente ([formulario MM12](#)) o la [versión electrónica](#); véase también la [Nota para rellenar el formulario MM12](#)) para nombrar un mandatario. [[Regla 3.2\)a\)](#)] [[Regla 9.4\)a\)ii\) y iii\)](#)] [[Regla 25.2\)a\)iii\)](#)]

39. Así pues, cuando la Oficina Internacional cuente con la dirección de correo electrónico del solicitante, del titular o del mandatario, todas sus comunicaciones serán enviadas a esa dirección de correo electrónico. [[Instrucción 11.a\)ii\)](#)]

40. El titular o el mandatario pueden facilitar voluntariamente su dirección de correo electrónico en transacciones distintas de las mencionadas anteriormente. Téngase en cuenta que, cuando la Oficina Internacional no disponga de una dirección de correo electrónico, quizá no pueda enviar al titular comunicaciones sujetas a un plazo determinado, como las denegaciones provisionales, si se produce una suspensión del servicio postal, como la experimentada en muchos países debido a la pandemia de COVID-19.

41. Ni titulares ni solicitantes deben indicar la dirección de correo electrónico de su mandatario como propia. Por consiguiente, la dirección de correo electrónico del mandatario debe ser diferente de la dirección de correo electrónico facilitada respecto del solicitante o del titular. El hecho de no proporcionar dicha dirección de correo electrónico dará lugar a una irregularidad, lo que supone que la Oficina Internacional no inscribirá el registro internacional, el cambio en la titularidad ni el nombramiento del mandatario. Si dicha irregularidad no se subsana en el plazo establecido, la solicitud internacional, la petición de inscripción de cambio en la titularidad, o el nombramiento de un mandatario se considerarán abandonados.

42. Cuando se haya nombrado un mandatario, la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones exclusivamente a la dirección de correo electrónico del mandatario. No obstante, existen algunas excepciones a esta regla, en las que el Reglamento exige que la Oficina Internacional informe tanto al solicitante o al titular como al mandatario:

- seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional enviará un aviso oficioso tanto al titular como al mandatario recordándoles la próxima renovación;
- cuando 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;
- cuando un registro internacional no se renueve o no se renueve respecto de un miembro designado, la Oficina Internacional notificará tanto al titular como al mandatario;
- cuando el mandatario solicita la cancelación de su nombramiento, la Oficina Internacional, hasta el momento en que la cancelación surta efecto, enviará las comunicaciones tanto al solicitante o al titular como al mandatario.

43. Cuando no se nombre un mandatario, la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones a la dirección de correo electrónico proporcionada por el titular o a la dirección de correo electrónico alternativa para la correspondencia en caso de que se haya facilitado una.

44. La dirección de correo electrónico de los solicitantes, los titulares o los mandatarios no se publicará en los servicios de información en línea del Sistema de Madrid (por ejemplo, Madrid Monitor y Madrid Real-time Status), no se publicará en la Gaceta ni se proporcionará a las Oficinas de los miembros designados.

45. Seguir el rastro de las comunicaciones electrónicas es posible, y ello permite a la Oficina Internacional determinar si una comunicación ha llegado al destinatario previsto. La Oficina Internacional transmite las comunicaciones sujetas a un plazo determinado utilizando un servicio de correo electrónico certificado que proporciona un acuse de recibo para cada mensaje de correo electrónico enviado e indica cuando dicho mensaje de correo electrónico no ha llegado al destinatario previsto. Cuando una comunicación enviada por medios electrónicos no llegue a su destinatario previsto, la Oficina Internacional enviará las comunicaciones por servicio postal hasta que se proporcione una nueva dirección de correo electrónico.

46. Para indicar a la Oficina Internacional la dirección de correo electrónico que se desea utilizar para las comunicaciones, los titulares y los mandatarios pueden utilizar los [formularios en línea](#) «[Cambios en los datos del titular en línea](#)» y «[Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#)» o [Contact Madrid](#), todos ellos disponibles en el sitio web de la OMPI. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones en formato PDF a esa dirección de correo electrónico en el plazo de un mes desde que haya sido informada.

47. Siempre que pueda identificarse al remitente y este 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.b](#)]

48. Cuando, debido a la diferencia horaria entre Ginebra y el lugar desde el que se efectuó la transmisión electrónica, la fecha 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. [[Instrucción 11.c](#)]

Formularios oficiales

49. Cuando el Protocolo o el Reglamento exigen el uso de un formulario oficial, se refieren a un formulario creado por la Oficina Internacional que consta de una [versión electrónica](#) (véanse también las [Notas para rellenar formularios MM](#)), disponibles en el sitio web de la OMPI. [[Regla 1.xxvii](#)] [[Instrucción 2](#)]

50. La OMPI ha comenzado a ofrecer una serie de formularios y [herramientas](#) en línea de fácil uso, por ejemplo, la herramienta de renovación de registros internacionales de marca, que se ha mejorado notablemente a lo largo de los años, lo que la convierte en la forma preferida de solicitar la renovación de un registro internacional de marca. Para obtener más información sobre los formularios y las herramientas en línea de la OMPI, consulte los párrafos 107 a 147. [[Regla 30](#)] [[Regla 39](#)].

Firmas

51. La firma será manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. La Oficina Internacional no verifica la autenticidad de las firmas, sino que se limita a comprobar que, en efecto, figure la firma. Siempre y cuando se rellene el recuadro de la firma, se considerará que se ha cumplido el requisito de la firma; un recuadro en blanco daría lugar a una irregularidad. Cuando una Oficina transmite una solicitud internacional a la Oficina Internacional por medios electrónicos, se sustituirá la firma por un medio de identificación acordado con la Oficina Internacional. [[Instrucción 7](#)] [[Regla 9.2\)b](#)]

Formularios tipo (para las Oficinas de los miembros)

52. La Oficina Internacional ha publicado una serie de [formularios tipo](#) que las Oficinas de los miembros pueden utilizar en sus comunicaciones con la Oficina Internacional. Pueden consultarse en el sitio web de la OMPI. Los formularios tipo son plantillas relativas a las distintas decisiones que una Oficina puede tomar en el Sistema de Madrid, cuyo objetivo es recoger los requisitos esenciales aplicables que se estipulan el Reglamento. No obstante, pueden adaptarse a las necesidades particulares de cada Oficina.

Plazos y medidas de subsanación

53. El Protocolo y el Reglamento establecen los plazos en los que deben efectuarse determinadas comunicaciones. Por norma 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 un miembro designado 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.

54. Toda comunicación de la Oficina Internacional que mencione un plazo indicará su fecha de vencimiento, calculada de conformidad con las siguientes reglas: [\[Regla 4.5\]](#)

- todo plazo expresado en años vence en el año ulterior en cuestión, y en el mismo mes y día que los del acontecimiento que haya 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 10 años contado a partir del 20 de febrero de 2021 vencerá el 20 de febrero de 2031; y un plazo de 10 años contado a partir del 29 de febrero de 2020 vencerá el 28 de febrero de 2030. [\[Regla 4.1\]](#)
- 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. [\[Regla 4.2\]](#)
- todo plazo expresado en días se contará a partir del día siguiente a aquel en el que el acontecimiento que ha originado el plazo tuvo lugar tuvo lugar. Por ejemplo, un plazo de diez días que debe calcularse a partir de un acontecimiento que ha tenido lugar el decimosegundo día de un mes vencerá el vigesimosegundo día del mismo mes. [\[Regla 4.3\]](#)

55. Si el plazo en que la Oficina Internacional deba recibir una comunicación vence un día en que la Oficina Internacional no esté abierta al público, dicho plazo vencerá el primer día en que la Oficina Internacional esté de nuevo abierta al público. Por ejemplo, si el plazo vence un sábado o domingo, se cumplirá con la fecha de vencimiento si la comunicación se recibe el siguiente lunes (suponiendo que ese 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 feriado de la Oficina Internacional), sino el siguiente día laborable. Tanto en el sitio web de la OMPI, en la sección «[Feriados oficiales en la OMPI](#)», como en la [Gaceta](#), se publica una lista de los días en los que la Oficina Internacional no estará abierta al público durante el año civil en curso y el siguiente.. [\[Regla 4.4\]](#) [\[Regla 32.2v\]](#)

56. Del mismo modo, si el plazo en el que una Oficina debe remitir una comunicación (por ejemplo, un aviso de denegación provisional) a la Oficina Internacional vence un día en que la Oficina en cuestión no está abierta al público, el plazo vencerá el siguiente día en que la Oficina abra. Sin embargo, cabe observar que esta regla se aplica únicamente cuando el plazo en cuestión se refiere a las comunicaciones remitidas por una Oficina.

Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

57. No es posible prorrogar los plazos establecidos por la Oficina Internacional. No obstante, el solicitante, el titular o la Oficina que no haya cumplido un plazo especificado en el Reglamento para realizar un trámite ante la Oficina Internacional debido a una situación de fuerza mayor podrá excusarse, siempre que presente pruebas en las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que ese incumplimiento se debió a guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural, irregularidades en los servicios postal, de distribución o de comunicación electrónica debidas a circunstancias que estén fuera del alcance de la parte interesada, u otro motivo de fuerza mayor. [Regla 5.1\)](#)

58. Así pues, se prevén medidas de subsanación para los solicitantes, los titulares, los mandatarios y las Oficinas que no hayan podido realizar un trámite ante la Oficina Internacional cuando el Reglamento establezca un plazo, por ejemplo, enviar una comunicación, subsanar una irregularidad o pagar una tasa establecida. Dichas medidas de subsanación resultan útiles para los usuarios del Sistema de Madrid que se enfrenten a una situación de fuerza mayor que les impida realizar el trámite necesario dentro del plazo indicado.

59. Como consecuencia del brote de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, la aplicación de la [Regla 5](#) del Reglamento se aclaró por primera vez en el [Aviso N.º 27/2020](#) titulado "Excusa del incumplimiento de un plazo debido al brote de COVID19 en cuanto que desastre natural: Exención de la presentación de las pruebas exigidas en virtud de la Regla 5 del Reglamento". Las modificaciones de la Regla 5 entraron en vigor el 1 de febrero de 2021, y esta Regla prevé una excusa cuando los solicitantes, los titulares y las Oficinas hayan incumplido los plazos en los trámites ante la Oficina Internacional debido a acontecimientos de fuerza mayor. En ese caso, es posible acogerse a la Regla 5, lo que daría a los solicitantes, titulares y Oficinas un plazo máximo de seis meses, a partir del vencimiento del plazo que hayan incumplido, para realizar el trámite necesario ante la Oficina Internacional y aportar pruebas.

60. La [Regla 5](#) del Reglamento se aplica a toda comunicación dirigida a la Oficina Internacional respecto de la que haya un plazo en virtud del Reglamento o del Tratado. Por ejemplo, una comunicación:

- en que una Oficina transmite una solicitud internacional o una designación posterior;
- en que una Oficina notifica una denegación provisional; o
- en que un solicitante, un titular o una Oficina subsana una irregularidad en una solicitud internacional o en una petición de inscripción.

61. La [Regla 5](#) del Reglamento también se aplica al plazo establecido para abonar tasas a la Oficina Internacional, incluido el plazo de gracia para pagar las tasas de renovación de un registro internacional. En consecuencia, esto se aplicará a las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional respecto de las [modalidades de pago aceptables en el marco del Sistema de Madrid](#) (por ejemplo, instrucciones para que se efectúe el pago con cargo a una cuenta corriente abierta en la OMPI o mediante transferencia a una cuenta bancaria o postal de la OMPI).

62. Los usuarios pueden presentar peticiones y comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional a través de los [servicios electrónicos](#) o de [Contact Madrid](#).

Plazos establecidos por las Oficinas

63. Los plazos establecidos por las Oficinas (por ejemplo, para responder a una denegación provisional) quedan fuera del ámbito de la [Regla 5](#). En esos casos, cuando el titular no haya cumplido un plazo para realizar un trámite ante la Oficina, deberá ponerse en contacto con la Oficina en cuestión para comprobar si existe alguna posibilidad de prórroga de dichos plazos.

Fecha de la solicitud internacional y de la designación posterior

64. Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior por parte de una Oficina 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. No obstante, cuando la Oficina en cuestión indique que el retraso en la recepción obedece a una circunstancia mencionada en la [Regla 5.1](#)), la solicitud o la designación se considerará recibida dentro del plazo establecido (y, por consiguiente, podrá conservar la fecha de presentación ante esa Oficina (véanse los párrafos 57 a 62, 378 a 383 y 498 a 504). [[Artículo 3.4](#)] [[Regla 24.6b](#)] [[Regla 5.5](#)]

Continuación de la tramitación

65. En virtud del Reglamento, el solicitante o el titular podrá pedir la continuación de la tramitación ante la Oficina Internacional cuando haya incumplido el plazo para realizar un trámite en el marco de un procedimiento ante la Oficina Internacional. Se trata de una medida de subsanación objetiva mediante la que, siempre y cuando se satisfagan las condiciones, se reactivará la solicitud, el registro o la petición y la Oficina Internacional podrá continuar la tramitación de la solicitud, el registro o la petición. Solo puede recurrirse a la continuación de la tramitación en las siguientes circunstancias: [[Regla 5bis](#)]

- Irregularidades relativas a una solicitud internacional que el solicitante puede subsanar en virtud de la [Regla 11.2\) o 3\)](#), o la [Regla 12.7](#)) (véanse los párrafos 364 a 372);
- irregularidades relativas a una petición de inscripción de licencias conforme a lo dispuesto en la [Regla 20bis.2](#)) (véanse los párrafos 716 a 718);
- irregularidades relativas a una petición de designación posterior conforme a lo dispuesto en la [Regla 24.5b\)](#) (véanse los párrafos 506 a 511);
- irregularidades relativas a una petición de inscripción de un cambio en la titularidad, de una limitación, de una renuncia, de un cambio en el nombre o en la dirección del titular, o, cuando el titular sea una persona jurídica, de una introducción o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica y al Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica, una cancelación del registro internacional, o un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario en virtud de la [Regla 26.2](#)) (véanse los párrafos 546 a 548, 587 a 589, y 628 a 630);
- irregularidades relativas a una petición de división de un registro internacional, conforme a lo dispuesto en la [Regla 27bis.3c\)](#) (véanse los párrafos 667 a 669);

- el pago de la segunda parte de la tasa individual de conformidad con lo dispuesto en la [Regla 34.3\)c\)iii](#)) (véanse los párrafos 325 y 326); 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](#)) (véanse los párrafos 843 a 848).

66. 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 ante la Oficina Internacional por medio del formulario oficial [MM20](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario 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 respectivo plazo fue incumplido. Todo lo anterior debe llevarse a cabo dentro del plazo de dos meses previsto para solicitar la continuación de la tramitación.

67. No se tendrán en cuenta las peticiones que no satisfagan los requisitos anteriormente mencionados y la Oficina Internacional notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

68. 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.

69. En caso de la continuación de la tramitación relativa a la inscripción de licencias de conformidad con lo dispuesto en la [Regla 20bis.3](#)) y a la inscripción de modificaciones y cancelaciones con arreglo a lo dispuesto en la [Regla 27.1](#)), la fecha de la inscripción será la fecha en la que venció el plazo para el cumplimiento del requisito correspondiente.

Idiomas

Régimen trilingüe

70. Las solicitudes internacionales pueden 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 elegir entre cualquiera de los tres idiomas. [\[Regla 6.1\]](#)

71. 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 debe redactarse 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: [\[Regla 6.2\)i\]](#)

- cuando en una notificación de denegación provisional se haga referencia a una marca conflictiva como motivo de la denegación, la lista de todos los productos y servicios pertinentes que abarca la marca puede redactarse en el idioma de la marca conflictiva mencionada. Se aplicará la misma

excepción a una notificación de denegación provisional basada en una oposición en la que se haga referencia, como motivo de la denegación, a una marca conflictiva. [\[Regla 17.2\)v\]](#) [\[Regla 17.3\]](#)

- cuando un miembro haya notificado a la Oficina Internacional que exige una declaración de intención de utilizar la marca, puede 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 (véanse párrafos 310 a 314). [\[Regla 6.2\)ii\]](#) [\[Regla 7.2\]](#)

72. 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. Por consiguiente, una oficina podría negarse a recibir notificaciones en uno de los idiomas admitidos (o en dos de ellos) e 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 solicitud internacional en cuestión. [\[Regla 6.2\)iii\]](#)

73. 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. El solicitante o el titular pueden señalar a la Oficina Internacional, marcando el recuadro 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 6.2\)iv\]](#)

Pago de tasas a la Oficina Internacional

74. La cuantía de las tasas adeudadas en relación con una solicitud o un registro internacional se especifica en la [Tabla de tasas](#) que figura en anexo al Reglamento o, en el caso de tasas individuales, son fijadas por el miembro en cuestión. En el sitio web de la OMPI y en la [Gaceta](#) se publica información relativa a las [tasas individuales](#).

75. 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 del miembro 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, una Oficina no podrá exigir al solicitante ni al titular que paguen las tasas por conducto de una Oficina. [\[Regla 34.2\)a\]](#)

76. Cuando una Oficina acepte recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional, deberá notificárselo al director general. Toda notificación de esta índole se publicará en la [Gaceta](#). [\[Regla 34.2\)b\]](#) [\[Regla 32.2\)iv\]](#)

Moneda de pago

77. 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. [\[Regla 35.1\]](#)

Modalidad de pago

78. [Se pueden abonar las tasas](#) a la Oficina Internacional: [Instrucción 19](#)

- con cargo a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional;
- mediante ingreso en la cuenta postal suiza (dentro de Europa) o en la cuenta bancaria de la Oficina Internacional;
- mediante tarjeta de crédito cuando proceda [Instrucción 11]

79. En la sección «[Pago en línea](#)» de la página web «[Servicios electrónicos del Sistema de Madrid](#)» del sitio web de la OMPI se pone a disposición una interfaz electrónica para el pago de las tasas 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 la cuantía de las tasas pagaderas en el plazo aplicable. El pago en línea puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente abierta en la OMPI. Se enviará automáticamente un acuse de recibo. Cabe utilizar el servicio “Pago en línea” en los siguientes casos particulares:

- en caso de que se emita una notificación de irregularidad por parte de la Oficina Internacional y en la medida en que haya que proceder al pago de tasas, de la cuantía de que se trate, en relación con una solicitud internacional, una designación posterior, una petición de inscripción de un cambio o de una licencia, una petición de modificación de la inscripción de una licencia o la renovación de un registro internacional;
- en lo que respecta a las notificaciones sobre el pago de la segunda parte de la tasa individual emitidas por la Oficina Internacional en relación con la designación de cualquier miembro que haya declarado dicho pago;
- si la Oficina Internacional realiza una invitación para pedir la continuación de los efectos de los registros internacionales en un Estado sucesor.

80. Si un solicitante, titular o mandatario (o una Oficina) realiza trámites frecuentemente con la Oficina Internacional (por ejemplo, además del registro internacional de marcas, presenta solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o solicitudes en virtud del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales), le resultará útil tener una cuenta corriente abierta 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 se encuentra sujeto a la existencia de suficiente saldo en la cuenta.

81. Cada vez que se efectúe un pago a la Oficina Internacional deberá indicarse el objeto del pago junto con información acerca de la solicitud o el registro de que se trate. Esta información deberá comprender: [\[Regla 34.5\]](#)

- antes de la inscripción 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 de la inscripción del registro internacional, el nombre del titular y el número del registro internacional.

82. 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 el recuadro pertinente en la hoja de cálculo de tasas en el formulario oficial pertinente) para que esta efectúe el cargo de la cuantía 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 más información sobre la [apertura de la cuenta](#), puede consultarse la página «[Pago por servicios de propiedad intelectual](#)» en el sitio web de la OMPI.

Fecha de pago

83. Cuando la Oficina Internacional recibe instrucciones de efectuar cargos a dicha cuenta corriente, y siempre que la cuantía requerida esté disponible en la cuenta, se considerará la tasa abonada: [\[Regla 34.6\]](#)

- en el caso de una solicitud internacional o una 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.

84. 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

85. Cuando la cuantía de las tasas que se deban pagar por la presentación de una solicitud internacional se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba, o dé por recibida, la petición de presentar la solicitud internacional y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, se aplicará la tasa vigente en la primera de esas dos fechas. [\[Regla 34.7\)a\]](#)

86. 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\)b\]](#)

87. 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, siempre que el pago se efectúe con menos de tres meses de antelación a la fecha de vencimiento, se aplicará la tasa vigente en la fecha de pago. Cuando la tasa de renovación se abone después de la fecha de vencimiento, se aplicará la tasa vigente en la fecha de vencimiento. [[Regla 34.7d](#)]

88. En cualquier otro caso, la cuantía aplicable será la que estuviese en vigor en la fecha en que la Oficina Internacional recibió el pago. [[Regla 34.7e](#)]

Reducción de las tasas para solicitantes de países menos adelantados (PMA)

89. Los solicitantes que presenten sus solicitudes internacionales por conducto de la Oficina de PI de un país menos adelantado (PMA) como Oficina de origen deberán abonar únicamente el 10% de la cuantía 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.

90. La [lista de PMA](#), elaborada y actualizada regularmente por las Naciones Unidas, puede consultarse en el [sitio web de las Naciones Unidas](#).

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE MADRID

Comparación entre el Protocolo y el Arreglo

91. El Arreglo y el Protocolo son instrumentos distintos (aunque intrínsecamente vinculados) que comparten los mismos objetivos: ofrecer una solución práctica y rentable para registrar y gestionar las marcas en todo el mundo. El Protocolo se creó para aportar más flexibilidad al Sistema de Madrid e introdujo ciertas novedades con el objetivo de eliminar las dificultades que impedían a ciertos países y organizaciones intergubernamentales adherirse al Arreglo. Las principales diferencias son las siguientes:

- El solicitante tiene libertad para elegir tanto su vínculo como la Oficina de origen en función de un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, el domicilio o la nacionalidad. El principio de orden de criterios «en cascada» del Arreglo deja de ser aplicable; según el cual el solicitante debía elegir primero el país donde tuviera un establecimiento industrial o comercial real y efectivo; si no lo tenía, el país de su domicilio; y, si no tuviera uno, el solicitante podía recurrir al país del que era nacional.
- El solicitante puede basar su solicitud internacional en un registro o en una solicitud presentada ante la Oficina de origen. De conformidad con el Arreglo, una solicitud internacional debía basarse en un registro efectuado en la Oficina de origen.
- Cada miembro designado puede declarar que el plazo para emitir una denegación provisional se prorrogue de un año a 18 meses, e incluso más allá de ese plazo en caso de oposición;
- Cada miembro puede declarar las tasas individuales en lugar de percibir su parte de los ingresos (+100 francos suizos);

- El Protocolo introdujo una transformación para mitigar las consecuencias del período de dependencia. – Un registro internacional que es objeto de cancelación a petición de la Oficina de origen puede transformarse en solicitudes nacionales (o regionales) en cada una de los miembros en que el registro internacional surtió efecto; de este modo, cada una de esas solicitudes se beneficiará de la fecha de dicho registro internacional (o de la posterior designación) y, de ser el caso, de su fecha de prioridad.
- Una organización intergubernamental puede ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplan los siguientes requisitos: al menos uno de los Estados miembros de la organización es parte en el Convenio de París y la organización mantiene una Oficina regional dedicada al registro de marcas con validez en el territorio de la organización.
- El período de renovación en el marco del Protocolo es de 10 años, en comparación con el de 20 años en el marco del Arreglo.

Cláusula de salvaguardia

92. Antes, el Protocolo y el Arreglo eran instrumentos independientes y paralelos, para los cuales la calidad de miembro se adquiría por separado; Un Estado podía ser parte en uno o en ambos instrumentos, es decir, había Estados parte únicamente en el Arreglo, Estados y organizaciones parte únicamente en el Protocolo, y Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo.

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

93. Antes del 1 de septiembre de 2008, el Artículo 9sexies.1 del Protocolo, que se conoce como la "cláusula de salvaguardia", establecía que, cuando la Oficina de origen de una solicitud internacional o un registro internacional (o la Oficina del miembro del titular) era miembro tanto del Arreglo como del Protocolo, y la designación de un miembro estaba también obligada por ambos instrumentos se regiría por el Arreglo. [[Artículo 9sexies.1](#)]

94. Cuando la Oficina de origen de una solicitud internacional o un registro internacional (o la Oficina del miembro del titular) era un miembro obligado por ambos instrumentos, la designación (en el momento de la solicitud o posteriormente) de un miembro obligado únicamente por el Protocolo se habría regido por el Protocolo, mientras que una designación de un miembro obligado únicamente por el Arreglo se habría regido por el Arreglo y, como consecuencia de la aplicación de la cláusula de salvaguardia, la designación de un miembro obligado por ambos instrumentos se habría regido por el Arreglo. Por lo general, un registro internacional de estas características se habría regido tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

95. Antes del 1 de septiembre de 2008, en el [Artículo 9sexies.2](#) se estipulaba que la Asamblea podría, por mayoría de tres cuartos, derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia tras el vencimiento del período de diez años a partir de la entrada en vigor del Protocolo, pero no antes del vencimiento del período de cinco años a partir de la fecha en la que la mayoría de los Estados miembros del Arreglo sean parte en el Protocolo.

96. De acuerdo con estas condiciones, en noviembre de 2007, la Asamblea aprobó una modificación del [Artículo 9sexies](#), por la que se derogó la cláusula de salvaguardia con efecto a partir del 1 de septiembre de 2008. Esta modificación consistió en un nuevo párrafo 1)a), que sustituyó al antiguo Artículo 9sexies.1) y que estableció el principio de que el Protocolo, y solo el Protocolo, se aplicará (desde el 1 de septiembre de 2008), en todos los aspectos, entre los Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

Desde el 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Protocolo

97. Desde el 1 de septiembre de 2008, el [Artículo 9sexies.1\)a\)](#) del Protocolo contiene una nueva disposición que determina las relaciones mutuas de los miembros que hayan firmado ambos instrumentos. En virtud de esta disposición, cuando la Oficina de origen (o la Oficina del miembro del titular) de una solicitud internacional o un registro internacional sea miembro tanto del Arreglo como del Protocolo, la designación de un miembro que haya firmado ambos instrumentos se registrará ahora por el Protocolo.

98. Cuando la Oficina de origen de una solicitud internacional o un registro internacional (o la Oficina del miembro del titular) pertenezca a un miembro obligado por ambos instrumentos, la designación (en el momento de la solicitud o posteriormente) de un miembro obligado únicamente por el Protocolo se seguirá rigiendo por el Protocolo, mientras que una designación de un miembro obligado únicamente por el Arreglo, del mismo modo, se seguirá rigiendo por el Arreglo y, en la actualidad, en virtud del nuevo [Artículo 9sexies.1\)a\)](#), la designación de un miembro obligado por ambos instrumentos se registrará por el Protocolo.

99. Se acompañó el párrafo 1)a) de un nuevo párrafo 1)b) que deja sin efecto toda declaración efectuada en virtud de los [Artículos 5.2\)b\) y c\) u 8.7\)](#) del Protocolo en las relaciones mutuas entre Estados obligados por ambos instrumentos.

Efectos del Artículo 9sexies

100. En el caso de una solicitud internacional o un registro internacional, cuando la Oficina de origen (o la Oficina del miembro del titular) pertenezca a un miembro que esté obligado tanto por el Arreglo como del Protocolo, la designación (en el momento de la solicitud o posteriormente) de un miembro también obligado por el Arreglo y el Protocolo se registrará por el Protocolo. Sin embargo, la designación seguirá sometida al régimen ordinario del [Artículo 5.2\)a\), 7\)1\) y 8\)2\)](#) del Protocolo, que establecen un plazo de un año para la notificación de una denegación provisional y el pago de tasas suplementarias y complementos de tasa, aunque el miembro designado haya declarado un plazo más largo para notificar una denegación provisional o que desea recibir tasas individuales. Las siguientes ilustraciones ayudan a entender mejor el funcionamiento de la cláusula de salvaguardia:

- *Ambas ilustraciones se refieren a un registro internacional con designaciones de Australia, China, Italia y el Reino Unido. No obstante, cómo y cuándo se aplica el [Artículo 9sexies](#) depende de si el miembro de la Oficina de origen es miembro tanto del Arreglo como del Protocolo.*
- *Australia, China, Italia y el Reino Unido han declarado tasas individuales y una prórroga del plazo para la denegación de un año a 18 meses. En la **ilustración A**, la Oficina de origen (Suiza) es miembro del Arreglo (A) y del Protocolo (P). Por lo tanto, las declaraciones relativas a los plazos y a las tasas individuales no se aplican a China ni a Italia, pues son miembros de ambos instrumentos. Por el contrario, en la **ilustración B**, la Oficina de origen (Canadá) es miembro únicamente del Protocolo (P), por lo que se*

aplicarán las declaraciones de extensión de plazo y las tasas individuales de todos los miembros designados.

Ilustración A (Se aplica el Artículo 9sexies.1)b))

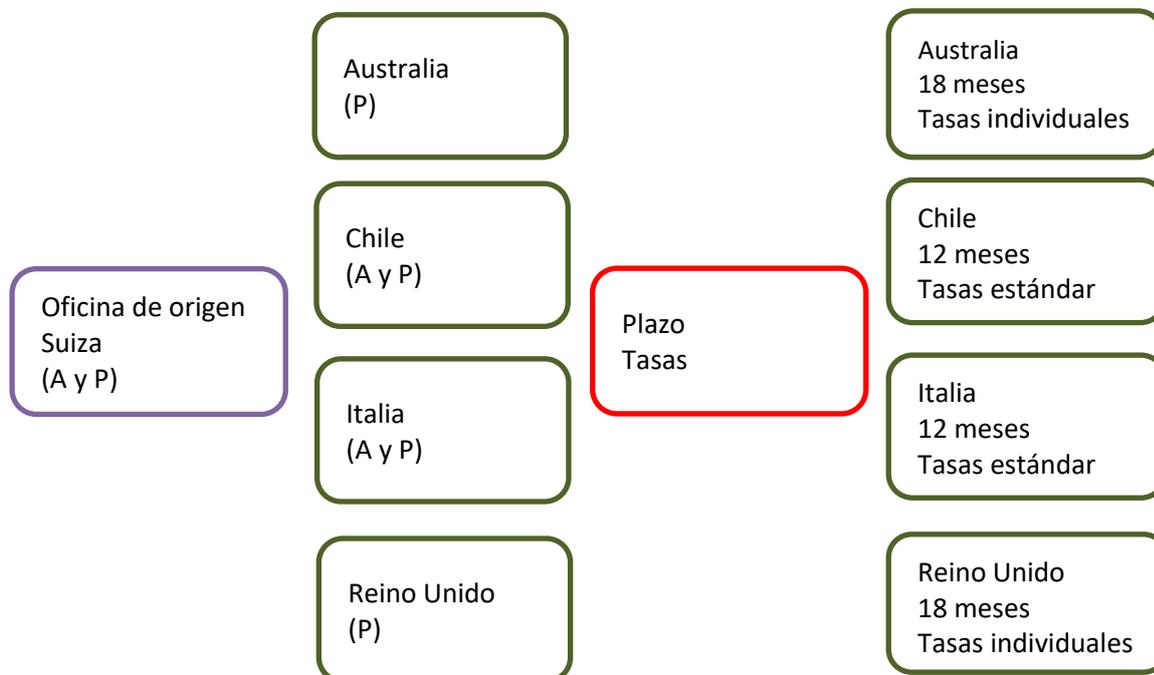
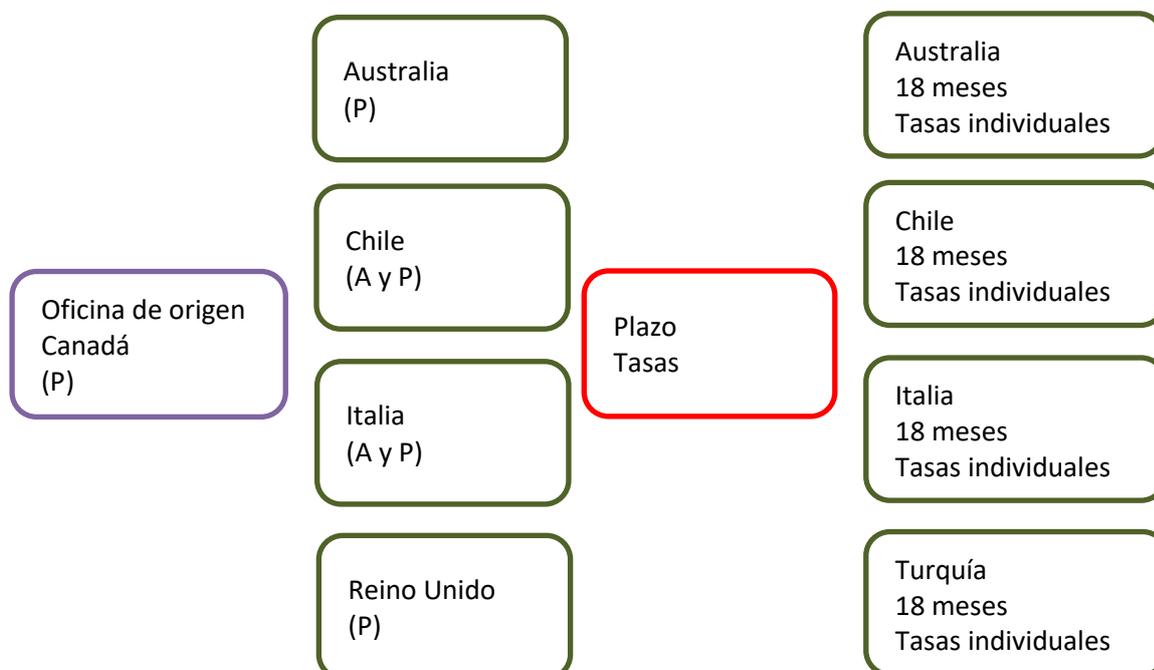


Ilustración B (No se aplica el Artículo 9sexies.1)b))



101. En el Artículo 9sexies.2) se establece que la Asamblea examinará la aplicación del Artículo 9sexies.1)b) 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. Dicho examen tuvo lugar en 2011², cuando el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el Grupo de Trabajo) decidió no recomendar a la Asamblea un nuevo examen de la aplicación del Artículo 9sexies.1)b). [[Artículo 9sexies.2](#)]

Suspensión del Arreglo

102. En su quincuagésimo período de sesiones (29.º extraordinario) (3 a 11 de octubre de 2016), la Asamblea adoptó la decisión de suspender, con vigencia desde el 11 de octubre de 2016, la aplicación del [Artículo 14.1\) y 2\)a\) del Arreglo](#).

103. Esa decisión, así como el hecho de que desde el 31 de octubre de 2015³ todos los miembros de la Unión de Madrid son parte en el Protocolo, consolidaron al Protocolo como el único instrumento por el que se rigen las solicitudes y los registros internacionales en virtud del Sistema de Madrid. En consecuencia, las disposiciones que regulan las solicitudes y los registros internacionales en virtud del Arreglo ya no son aplicables.

104. El [marco jurídico del Sistema de Madrid](#) está formado por el Protocolo, el Reglamento y las Instrucciones Administrativas. El 1 de febrero de 2020, el «Reglamento Común» pasó a llamarse «Reglamento» a fin de reflejar que el Arreglo ya no se encuentra en vigor.

105. La suspensión de la aplicación del [Artículo 14.1\) y 2\)a\) del Arreglo](#) produce los efectos siguientes:

- los nuevos miembros no pueden ratificar el Arreglo ni adherirse solo a él, pero sí pueden ratificar el Arreglo y el Protocolo o adherirse a ambos simultáneamente;
- los países que son miembros del Protocolo pueden adherirse al Arreglo;
- ya no pueden presentarse solicitudes internacionales en virtud del Arreglo;
- no se llevará a cabo ninguna actividad en virtud del Arreglo, ni siquiera la presentación de designaciones posteriores;
- [el Artículo 9sexies.1\)b\)](#) del Protocolo seguirá aplicándose en las relaciones entre los miembros obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo; y
- la Asamblea podrá seguir encargándose de todos los asuntos concernientes a la aplicación del Arreglo y podrá volver a considerar, en cualquier momento, su decisión de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2) a) del Arreglo.

106. Para más información sobre la decisión de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo, véanse los documentos [MM/A/50/3](#) y [MM/A/50/5](#).

² Véase el documento [MM/LD/WG/9/5](#).

³ Fecha de la entrada en vigor del Protocolo en Argelia.

SERVICIOS EN INTERNET: RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE MADRID

107. En el sitio web de la OMPI hay una gran variedad de herramientas y recursos en línea que están disponibles para el público de forma gratuita para ayudar a simplificar el proceso de registro internacional y proporcionar un valioso apoyo al conjunto de los usuarios del Sistema de Madrid.

Recursos en línea del Sistema de Madrid

108. La información sobre el Sistema de Madrid está disponible la página [Madrid – El Sistema internacional de marcas](#) del sitio web de la OMPI. Tal información se encuentra bajo el rubro Madrid – El sistema internacional de marcas que, además de informaciones generales, comprende:

- el [texto completo](#) del Protocolo, del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas;
- La presente [Guía](#);
- una [lista de los miembros](#) del Protocolo y del Arreglo junto con una indicación de la fecha en la que quedaron obligadas por los respectivos instrumentos, y todas las declaraciones efectuadas en virtud del Protocolo;
- información relativa a las legislaciones ([WIPO Lex](#)) y las prácticas de los distintos miembros;
- la [Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales](#) (véanse los párrafos 110 a 112).
- las [Directrices de examen relativas a la clasificación de productos y servicios en las solicitudes internacionales](#).
- los [formularios oficiales](#) disponibles para diversas transacciones (véanse los párrafos 49, 50, y 141 a 147);
- las [tasas vigentes](#) incluidas las [tasas individuales](#);
- [avisos informativos](#) emitidos por la Oficina Internacional, por ejemplo, avisos relativos a nuevos miembros o a cambios en el Reglamento;
- información relativa a los [extractos](#) del Registro Internacional (véanse los párrafos 116 a 121);
- [estadísticas](#) anuales, mensuales y en curso sobre los registros internacionales (véanse los párrafos 115 a 853);
- información relativa a [reuniones y seminarios](#);

Contenido del Registro Internacional

109. Quienes deseen obtener información sobre el contenido del Registro Internacional, una solicitud internacional o un registro internacional en concreto, o información general sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid, pueden acceder a las siguientes fuentes de información:

Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales

110. La [Gaceta](#) se publica semanalmente en el sitio web de la OMPI. 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 (“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. [\[Regla 32.1\]](#) [\[Regla 32.3\]](#)

111. La Gaceta contiene, además, información de interés general como las declaraciones y notificaciones relativas a requisitos particulares realizadas por los miembros en virtud del Protocolo o del Reglamento, las cuantías de las tasas individuales con arreglo al [Artículo 8.7](#)), o información relativa a los días en que la Oficina Internacional estará cerrada al público. [\[Regla 32.2\]](#)

112. Se puede acceder a la Gaceta por medio de [Madrid Monitor](#).

Alertas

113. Madrid Electronic Alert 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. Los suscriptores reciben alertas por correo electrónico cada vez que se producen cambios en el Registro Internacional.

Madrid Monitor

114. La Oficina Internacional publica en línea, en [Madrid Monitor](#), la situación de todos los registros internacionales, incluidos los datos sobre las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores objeto de examen por parte de la Oficina Internacional (véanse los párrafos 131 a 134).

Estadísticas anuales, mensuales y en curso

115. La Oficina Internacional publica en su sitio web, para cada año civil, un [informe estadístico](#) en el que se resume la actividad realizada en virtud del Sistema de Madrid durante dicho año (*Reseña anual del Sistema de Madrid*). Además, también publica [estadísticas](#) anuales, mensuales y en curso sobre las solicitudes internacionales, los registros internacionales, las designaciones posteriores, las denegaciones y las renovaciones, entre otros, de un modo dinámico. La información estadística puede ser seleccionada por la Oficina de origen, la Oficina del miembro del titular o por el miembro designado.

Extractos del Registro Internacional

116. La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, previo pago de una tasa establecida en la Tabla de tasas, los siguientes [documentos certificados](#) relativos al contenido de los registros internacionales (en vigor o expirados): [\[Artículo 5ter.1\]](#)

- El extracto detallado, que constituye el análisis de la situación de un registro internacional. Se trata de una copia certificada del registro internacional tal como se publicó inicialmente en la [Gaceta](#), en la que figura información detallada sobre todo cambio, denegación, invalidación, declaración de concesión de la protección, corrección o renovación que figure inscrito posteriormente en el Registro Internacional en el momento de la elaboración del extracto. El extracto detallado solo está disponible en el idioma original en que se redactó la solicitud de registro internacional. No obstante, se puede pedir que la página de portada del extracto detallado se redacte en español, árabe, chino, francés, inglés o ruso.
- un extracto certificado simple, que comprende copias certificadas de todas las referencias que se han publicado en la [Gaceta](#) con respecto a un determinado registro internacional, junto con toda notificación de denegación de la protección, invalidación o declaración de concesión de la protección recibida en el momento de la preparación del extracto. El extracto certificado simple solo está disponible en el idioma original del registro internacional. No obstante, puede solicitarse que la página de portada del extracto simple se redacte en español, árabe, chino, francés, inglés o ruso.
- Una atestación que certifica información específica sobre la situación de un registro o una solicitud internacional.
- Una copia de un certificado (registro o renovación), que consiste en una copia compulsada de un certificado de registro o renovación. Solo podrá ser solicitada por el titular o el mandatario inscrito.

117. 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.

Legalización de extractos del Registro Internacional

118. Esos extractos del Registro Internacional pueden ser presentados en procesos judiciales que se lleven a cabo en un miembro. Se puede legalizar un extracto del Registro Internacional con miras a su presentación en miembros del Sistema de Madrid. Previa petición, la OMPI dispondrá la legalización de extractos del Registro Internacional a fin de presentarlos en miembros que no son parte en el Sistema de Madrid. [\[Artículo 5ter.3\]](#)

119. Los extractos del Registro Internacional exigidos para ser utilizados en países que no sean miembros del Sistema de Madrid están exentos de los requisitos de legalización. [\[Artículo 5ter.3\]](#)

120. La legalización consiste en un sello oficial y una firma que certifican la validez de la información solicitada por el país o la organización que no sea miembro. Cualquier persona puede solicitar un extracto legalizado del Registro Internacional. El extracto solicitado (simple o detallado) se certificará con un sello oficial de la OMPI y estará firmado por una persona autorizada del Registro de Madrid, Sector de Marcas y Diseños. Una vez firmado y sellado, el extracto original será enviado al Servicio de Estado Civil y Legalización de la República y

Cantón de Ginebra, donde se autentificará la firma. A continuación, el documento se entregará para su legalización al consulado o a la embajada pertinente del país o la jurisdicción que no sea miembro.

121. No es posible actualmente legalizar extractos para algunos países. Podrá enviar sus indicaciones o estimaciones por medio de [Contact Madrid](#).

Servicios electrónicos del Sistema de Madrid: Búsqueda; presentación de solicitudes; seguimiento; gestión

122. Existe una serie de herramientas en línea especializadas que ayudan a simplificar el proceso de registro internacional y proporcionan apoyo a todos los usuarios del Sistema de Madrid durante cada etapa del ciclo de vida del registro internacional. Dichas herramientas, que se indican a continuación, se encuentran disponibles para el público de forma gratuita.

Base Mundial de Datos sobre Marcas

123. Busque en la [Base Mundial de Datos sobre Marcas](#) antes de presentar una solicitud de registro de marca para encontrar marcas que puedan considerarse similares o idénticas a la marca en cuestión y que pueden impedir la protección en territorios específicos, o simplemente consultar marcas en mercados de interés. La búsqueda ofrece la oportunidad de analizar marcas de distintas bases de datos nacionales e internacionales y cuenta con más de 50 millones de marcas de más de 70 bases de datos nacionales e internacionales (incluidas tanto las que están registradas en el Sistema de Madrid como otras). Se trata de una herramienta muy completa y de fácil manejo, que cuenta con 14 opciones de búsqueda en campos de datos, incluida la búsqueda de imágenes y las sugerencias de búsqueda. Permite buscar fácilmente las clases de imágenes (Viena o Estados Unidos) por descripción y consultar por número de base de la [Clasificación de Niza](#). Aunque esta búsqueda puede ayudar a encontrar marcas similares o idénticas, el hecho de que no arroje resultados no implica que la marca pueda utilizarse y protegerse; se recomienda encarecidamente realizar una búsqueda exhaustiva para determinar la registrabilidad de la marca y recurrir al asesoramiento de un agente de marcas.

124. Se puede consultar la Base Mundial de Datos sobre Marcas en el sitio web de la OMPI. Se pueden descargar tanto los resultados de la búsqueda como las entradas de la base de datos.

Gestor de Productos y Servicios de Madrid

125. El [Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid](#) (MGS) proporciona acceso a una base de datos de productos y servicios. Ayuda a los solicitantes a compilar la lista de productos y servicios que debe facilitarse cuando se presenta una solicitud internacional. 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 preceptados por la Oficina Internacional y muchas Oficinas que son miembros del Sistema de Madrid. La utilización de estos términos preceptados evita que los solicitantes reciban cartas de irregularidad de la Oficina Internacional. Estos términos preceptados 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. También cuenta con una función de verificación de la aceptación, que permite a los usuarios comprobar si los términos preceptados serán aceptados o no por determinados miembros del Sistema de Madrid que deseen designar en

una solicitud internacional, o posteriormente. Cabe señalar que, si bien las Oficinas de los miembros designados en un registro internacional no pueden impugnar la clasificación de productos y servicios aceptada por la Oficina Internacional (como se indica en el MGS), pueden emitir denegaciones provisionales basándose en que determinados términos aceptados por la Oficina Internacional se consideran demasiado amplios tras haber realizado el examen. El MGS puede ayudar a identificar algunos de esos posibles escollos en los exámenes, pero no puede garantizar que no se produzcan denegaciones provisionales a ese respecto.

126. Se puede acceder al SGR por medio del sitio web de la OMPI.

Base de datos de Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid

127. La [Base de datos de Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#) brinda acceso a la información sobre la legislación y las prácticas de las Oficinas de IP de los miembros. Ayuda a los propietarios de marcas a entender las normas y los procedimientos vigentes en cada uno de los mercados de interés, incluidos los plazos establecidos para responder a las denegaciones o a las oposiciones, presentar una petición de revisión o un recurso. También brinda asistencia a los propietarios de marca para entender los procedimientos relativos a la presentación de una solicitud internacional por conducto de la Oficina de origen.

128. Se puede consultar la Base de datos de Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid en el sitio web de la OMPI.

Asistente de solicitud Madrid

129. El [Asistente de solicitud Madrid](#) (MAA) es una versión electrónica del [formulario oficial MM2](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM2](#)) que el solicitante puede utilizar para presentar una solicitud internacional en el marco del Sistema de Madrid. Esta nueva herramienta se pone a disposición de los solicitantes cuando la Oficina de origen no ofrece el [Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#) ni sus propios servicios de presentación electrónica. El MAA permite introducir toda la información necesaria para cumplimentar una solicitud internacional de manera intuitiva y lineal. Una vez cumplimentada, la solicitud internacional quedará disponible en formato PDF para que el solicitante la presente a la Oficina de origen a los fines de su certificación. La información necesaria para rellenar la solicitud internacional puede importarse directamente desde la base de datos nacional o regional de marcas de la Oficina de origen, lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo y una reducción del riesgo de irregularidades, lo que aumenta la eficacia y la precisión del proceso de presentación de solicitudes internacionales. Al utilizar el MAA, el solicitante puede verificar la lista de productos y servicios, y obtener una traducción automática de la misma mediante el MGS, que se encuentra integrado. [Se pueden abonar las tasas](#) utilizando una [cuenta corriente abierta en la OMPI](#), por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito.

130. Se puede acceder al MAA desde el sitio web de la OMPI. Los solicitantes deben verificar con su Oficina de origen si pueden utilizar esta herramienta para presentar la solicitud internacional por conducto de esa Oficina.

Madrid Monitor

131. La Oficina Internacional publica en línea, en [Madrid Monitor](#), la situación de todos los registros internacionales, incluidos los datos sobre las solicitudes 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. Los datos de Madrid Monitor se actualizan diariamente.

132. Desde el 1 de enero de 2005, las copias de las notificaciones relativas a las declaraciones de concesión de la protección, las denegaciones, la situación provisional, las resoluciones definitivas y las invalidaciones recibidas por la Oficina Internacional (de conformidad con las [Reglas 17, 18bis, 18ter y 19](#)) están disponibles en formato PDF en la sección y el código INID correspondientes. Se trata, por ejemplo, de las declaraciones de concesión de la protección, las notificaciones de denegación provisional, las decisiones definitivas (declaración de confirmación de la denegación total o declaraciones de concesión de protección tras una denegación provisional), las decisiones ulteriores o las invalidaciones. Cuando haya vencido el plazo de notificación de una denegación provisional y la Oficina Internacional no haya recibido ni inscrito ninguna notificación de un miembro designado en un registro internacional determinado, la Oficina Internacional publicará la siguiente declaración a tal efecto en Madrid Monitor: «El plazo de denegación ha vencido y no se ha inscrito notificación alguna de denegación provisional (aplicación de la Regla 5 asegurada)».

133. Madrid Monitor constituye una herramienta eficaz de búsqueda para los abogados y los agentes de marcas. Aunque se hace todo lo posible por asegurar que la información contenida en Madrid Monitor 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, los cuales la Oficina Internacional emite por petición de las personas interesadas (véanse los párrafos 116 a 121).

134. Madrid Monitor se actualiza diariamente y puede consultarse en el sitio web de la OMPI. Madrid Monitor brinda acceso a la [Gaceta](#). [[Regla 33](#)]

Gestor de carteras del Sistema de Madrid

135. El [Madrid Portfolio Manager](#) (MPM) permite que los titulares y sus mandatarios puedan acceder a sus carteras de marcas internacionales. Los titulares 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 los trámites relativos a la protección de sus propios registros internacionales, tales como el cambio en el nombre y/o en la dirección del titular, presentaciones de una designación posterior, renovaciones y pagos de tasas.

136. MPM se actualiza diariamente y puede consultarse en el sitio web de la OMPI.

Calculador de tasas en línea

137. El [Calculador de tasas](#) ayuda a estimar el costo del registro de una marca por conducto del Sistema de Madrid, así como otros costos relacionados con la gestión de un registro internacional de marca, como la renovación, la designación posterior, la segunda parte de la tasa para determinados miembros y todas las transacciones del Sistema de Madrid que conlleven el pago de tasas.

138. El Calculador de tasas en línea se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI.

Pago en línea

139. Es posible utilizar el [servicio de pago en línea del Sistema de Madrid](#) para efectuar el pago de las tasas relativas a solicitudes internacionales y registros internacionales que hayan sido notificadas por medio de cartas de irregularidad u otra comunicación de la OMPI en la que se indique la cuantía 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.

140. Los solicitantes, los titulares y sus mandatarios pueden acceder al servicio de pago en línea del Sistema de Madrid en el sitio web de la OMPI.

Formularios en línea

141. En el sitio web de la OMPI, se pone a disposición del público una serie de [formularios en línea](#) para realizar diversas transacciones.

Renovación electrónica

142. El registro internacional puede renovarse por medio de un formulario en línea. Al introducir el número de registro internacional en el formulario de [renovación electrónica](#), se mostrarán los miembros y la situación de la protección de los mismos. A continuación, el titular puede seleccionar fácilmente los miembros en los que el registro internacional se va a renovar. Las tasas de renovación se calcularán automáticamente y pueden abonarse mediante tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Designación posterior en línea

143. Se puede pedir una ampliación del alcance geográfico de un registro internacional mediante un formulario en línea. Al introducir el número de registro internacional en el formulario de [designación posterior en línea](#), aparecerá una lista de miembros disponibles para la designación posterior. El titular puede seleccionar fácilmente los miembros respecto de la designación posterior, así como los productos y servicios que esta abarcará. Las tasas se calcularán automáticamente y pueden abonarse mediante tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Limitación en línea

144. Es posible pedir una reducción de la lista de productos y servicios con respecto a uno o algunos de los miembros designados en un registro internacional por medio de un formulario en línea. Al seleccionar el registro internacional en el formulario de [limitación en línea](#), se mostrará una lista de productos y servicios registrados en ese momento respecto de cada miembro designado. A continuación, el titular puede modificar fácilmente la lista de productos y servicios o suprimir clases enteras para reflejar la limitación. Las tasas se calcularán automáticamente y pueden abonarse mediante tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Renuncia en línea

145. Se puede pedir el abandono de los efectos de un registro internacional en relación con todos los productos y servicios respecto de algunos de los miembros designados (pero no de todos) por medio de un formulario en línea. Al seleccionar el registro internacional en el formulario de [renuncia en línea](#), se mostrarán los datos de los miembros designados tal como constan inscritos en el registro internacional, y el titular solo tendrá que seleccionar a los que desea renunciar.-

Cambios en línea en los datos del titular

146. Se puede pedir la inscripción de un cambio en el nombre y/o la dirección del titular, y/o, cuando el titular sea una persona jurídica, introducir o cambiar su naturaleza jurídica por medio de un formulario en línea. Al seleccionar el registro internacional en el formulario de [cambios en los datos del titular en línea](#), se mostrarán los datos del titular tal como figuran en ese momento, y el titular podrá indicar los cambios que necesite.

Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario

147. El titular puede pedir el nombramiento o la cancelación de la inscripción de un mandatario utilizando el formulario de [gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#). Un mandatario inscrito puede utilizar el mismo formulario para modificar sus datos (como el nombre o la dirección) o para cancelar su nombramiento.

Cambio en línea en la titularidad

148. Se puede inscribir un cambio total o parcial en la titularidad de un registro internacional por medio del formulario de [cambio en línea en la titularidad](#). En su caso, simultáneamente, también se puede pedir nombrar a un mandatario para el nuevo titular (cesionario) en el mismo formulario. Si la dirección de correo electrónico utilizada en la petición de cambio en la titularidad no coincide con la inscrita por el titular o su mandatario, el titular recibirá un mensaje en el que se le invitará a confirmar la petición. Si en la solicitud figura el nombramiento de un mandatario respecto del nuevo titular, se enviará un mensaje a la dirección de correo electrónico facilitada por el nuevo titular (cesionario) en el que se le invitará a confirmar su nombramiento.

CAPÍTULO II: EL SISTEMA DE MADRID DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS

INTRODUCCIÓN

149. En esta parte de la Guía se ofrece información práctica a los solicitantes y titulares que deseen proteger sus marcas por medio del Sistema de Madrid. Se reproduce el proceso de inscripción del registro internacional y los distintos procedimientos a los que el titular se puede acoger durante la vigencia del registro internacional (renovación, designación posterior, cambios en los datos del titular), así como las distintas restricciones aplicables al registro internacional (limitación, renuncia, cancelación).

150. En la presente Guía también se ofrece información práctica para los propietarios de marcas a fin de ayudarles a elaborar la solicitud internacional.

REQUISITOS SUSTANTIVOS PARA PROPIETARIOS DE MARCAS

151. Solo pueden recurrir al Sistema de Madrid las personas físicas o jurídicas que tengan un vínculo con un miembro del Sistema de Madrid. Así pues, el propietario de la marca debe tener un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en un Estado parte en el Protocolo, estar domiciliado en el mismo, o ser nacional de este. En defecto de lo anterior, el propietario de la marca puede tener dicho establecimiento o domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo, o ser nacional de un Estado miembro de dicha organización. La Oficina de Propiedad Intelectual (Oficina de PI) del miembro en el que el solicitante reivindicó su habilitación se denomina «Oficina de origen».

152. Además de tener el vínculo necesario, el solicitante debe disponer de una marca de base, concretamente, de una solicitud o registro de la marca en esa Oficina de origen. A continuación, se proporciona información más detallada sobre la Oficina de origen y los requisitos de la marca de base y de la habilitación.

Solicitud de base o registro de base (la marca de base)

153. La solicitud internacional debe basarse 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). Esto se conoce como «requisito de marca de base». La solicitud internacional únicamente podrá comprender los productos y servicios incluidos en la marca de base.

154. En la mayoría de los casos, la solicitud internacional se basará en una única marca de base (registro o solicitud), que abarca los productos y servicios indicados en la marca de base. No obstante, es posible basar la solicitud internacional en varias marcas de base (solicitudes y/o registros) que abarquen conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional. Este aspecto cobra especial importancia en los casos en los que la Oficina de origen ha adoptado previamente un sistema de clase única. Todas las marcas de base deberán figurar a nombre del solicitante que presenta la solicitud internacional y deberán haberse presentado por conducto de la misma Oficina. En aras de simplicidad, lo que sigue hace referencia únicamente a la marca de base, quedando entendido que es posible que existan varias marcas de base.

155. El registro internacional queda en situación de dependencia respecto de la marca de base durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de su registro. Si la marca de base deja de surtir efecto, ya sea parcial o totalmente, por algún motivo (por ejemplo, si se deniega, se retira, se cancela o no se renueva) dentro de ese período de cinco años, el registro internacional dejará de estar protegido en la misma medida. Esto se denomina «cesación de los efectos de la marca de base». En esos casos, la Oficina Internacional, a petición de la Oficina de origen, cancelará el registro internacional parcial o totalmente, según corresponda. Al término de ese período de cinco años, el registro internacional pasa a ser independiente de la marca de base. No obstante, cuando una autoridad, por ejemplo, un tribunal nacional, dicte una resolución firme que dé lugar a la cancelación de una solicitud o de un registro, esto es, de una marca de base, una vez transcurrido el período de dependencia, la Oficina de origen estará obligada a notificar a la OMPI la cesación de los efectos de la marca de base si las acciones que dieron lugar a esa resolución firme se iniciaron en el período de dependencia de cinco años.

156. El propietario de la marca puede tomar medidas para mitigar el riesgo de cancelación del registro internacional tras la cesación de los efectos de la marca de base, como optar por un registro de base (en lugar de una solicitud de base) cuya probabilidad de

cancelación por falta de uso o invalidación sea escasa, y asegurarse de que la marca de base se renueve, de ser necesario, durante el período de dependencia de cinco años. Para obtener más información sobre la dependencia y la cesación de los efectos de la marca de base, véanse los párrafos 796 a 805.

Habilitación y Oficina de origen

157. Antes de presentar una solicitud internacional, el propietario de la marca debe definir su habilitación (vínculo) con el Sistema de Madrid e indicar qué Oficina será la Oficina de origen para la solicitud internacional en cuestión.

158. Se define la “Oficina de origen” de modo que el propietario de la marca 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. Cuando el propietario de la marca tenga un vínculo pertinente con más de un miembro, puede decidir cuál elegir. [[Artículo 2.2](#)]

159. 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 (por ejemplo, la Unión Europea), 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 real y efectivo, en el territorio de dicha organización. [[Artículo 2.1\)i\) y ii\)](#)] [[Artículo 2.2](#)] [[Regla 1.xxv\) y xxvi\)](#)]

160. Corresponde a la legislación de los miembros determinar el sentido de los términos “nacional”, “domicilio”, y “establecimiento industrial o comercial real y efectivo”. Por lo tanto, en la presente Guía únicamente se ofrece cierta orientación general al respecto.

161. Conforme al Protocolo, se pretende que el término “nacional” tenga el mismo significado que en el Artículo 2 del [Convenio de París](#), y se entiende que engloba tanto a las personas naturales como a 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. En la práctica, no se suele cuestionar ni recurrir a la nacionalidad o al domicilio de una persona jurídica como motivo, puesto que su habilitación para presentar una solicitud internacional suele basarse en la existencia de un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de la Oficina de origen.

162. El término «domicilio» puede tener diferentes significados; los criterios para que una persona física o jurídica se considere domiciliada en un miembro dependerán de la legislación nacional aplicable del miembro en cuestión. Por ejemplo, algunas legislaciones permiten que las personas naturales solo puedan obtener domicilio si disponen de una autorización oficial. Otras legislaciones interpretan que el término “domicilio” es más o menos equivalente al de “residencia”. En general, se considera que en el Convenio de París el término “domicilio” no se utilizó con la intención de indicar una situación de Derecho, sino una situación más o menos permanente de hecho, de modo que un nacional de un determinado país que resida en un miembro distinto de ese país tendría derecho, en la mayoría de los casos, a reivindicar un vínculo basándose en el domicilio. Se puede considerar que el «domicilio» de una persona jurídica es el lugar de su sede. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, las personas jurídicas, en la práctica, suelen estar supeditadas a la existencia de un establecimiento comercial real y efectivo en el territorio de la Oficina de origen.

163. La expresión «establecimiento industrial o comercial efectivo y serio» se ha tomado del Artículo 3 del [Convenio de París](#), al que 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 se desarrolle alguna actividad industrial o comercial (y no de un mero almacén), no es necesario que sea su centro de actividad principal.

164. Una empresa podrá tener varios establecimientos industriales o comerciales reales y efectivos en distintos Estados que sean miembros del Protocolo. En tal caso, podrá considerarse como Oficina de origen cualquiera de las Oficinas de los respectivos Estados. Así pues, la empresa puede elegir una Oficina de origen en función de su negocio, su idioma u otros motivos estratégicos. Por ejemplo, una empresa domiciliada en Suiza que tenga establecimientos industriales o comerciales reales y efectivos en los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Nueva Zelanda, puede elegir como oficina de origen el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO) o la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda (IPONZ).

165. Cuando el miembro 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, existe la posibilidad de elegir la Oficina nacional o la Oficina regional como Oficina de origen. Por ejemplo, un nacional de Alemania puede elegir como Oficina de origen la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Al definir el vínculo y elegir la Oficina de origen, el solicitante deberá tener una marca de base (solicitud o registro) en dicha Oficina.

Pluralidad de solicitantes

166. Pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional dos o más solicitantes (ya sean personas físicas o jurídicas), siempre que sean también titulares conjuntamente de la marca de base, y que cada uno de los solicitantes tenga el vínculo necesario por establecimiento, domicilio o nacionalidad con el miembro de la Oficina de origen.

167. No es necesario que los vínculos (nacionalidad, domicilio o establecimiento) sean de la misma naturaleza para cada solicitante, pero todos deberán estar habilitados para presentar solicitudes internacionales ante la Oficina del mismo miembro. [[Regla 8.2](#)]

Presentación de la solicitud internacional

168. La solicitud internacional debe ser presentada por conducto de la Oficina de origen. [[Artículo 2.2](#)] [[Artículo 8.1](#)]

169. Las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes directamente ante la Oficina Internacional no serán tenidas en cuenta y se devolverán a sus remitentes sin ser examinadas. Las tasas pagadas se reembolsarán a la parte que las haya abonado. [[Regla 11.7](#)]

Idioma de la solicitud internacional

170. Las solicitudes internacionales pueden presentarse en español, en francés o en inglés, con arreglo a lo previsto por la Oficina de origen. Es decir, la Oficina de origen está habilitada para limitar la elección del solicitante a un único idioma o a dos, o a permitir al solicitante o al titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas. [\[Regla 6.1\]](#)

171. La Oficina Internacional devolverá toda solicitud internacional que no cumpla los requisitos lingüísticos a la Oficina que la haya remitido, sin examinar la solicitud de ningún modo. Todas las tasas pagadas se reembolsarán a la parte que las haya abonado. [\[Regla 11.7\]](#)

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

172. Antes de presentar una solicitud internacional el propietario de la marca debería asesorarse, preferiblemente con un especialista en el ámbito de la protección de marcas. Sin embargo, en términos generales, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

Opciones para proteger una marca en el extranjero

173. Existen tres formas de proteger las marcas en el extranjero:

- (i) la vía nacional directa, mediante la cual se presentan distintas solicitudes de registro de marca directamente ante la Oficina de cada territorio en el que se desea obtener protección;
- (ii) la vía regional directa, mediante la cual se presenta una única solicitud ante una organización intergubernamental de la región en la que se desea obtener la protección (por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea); y
- (iii) la vía internacional (por conducto del Sistema de Madrid), mediante la cual se presenta una única solicitud respecto de varios países y regiones en los que se desea obtener protección.

174. El Sistema de Madrid puede ser la opción preferida cuando se desea proteger la marca en distintos territorios que son miembros de dicho Sistema. Su gestión racional y centralizada permite proteger y mantener las marcas de forma cómoda y rentable. No es necesario nombrar a un mandatario en cada territorio de interés en el momento de la presentación de la solicitud, ni tampoco proporcionar varias traducciones. Además, se puede ampliar el alcance geográfico de la protección en cualquier momento (designación posterior) y existen plazos establecidos (de un año o 18 meses) para que las Oficinas examinen y emitan una decisión sobre el alcance de la protección. Si la Oficina no emite ninguna denegación provisional en el territorio en cuestión dentro del plazo aplicable, la marca se considera automáticamente protegida en dicho territorio. Sin embargo, si se desea obtener protección para la marca solo en uno o dos territorios, y no se tiene previsto ampliar la protección a otros territorios en el futuro, pueden resultar más adecuadas la vía nacional o la vía regional.

175. Consulte las ilustraciones que figuran en el párrafo 30 de la presente Guía, donde podrá comparar el Sistema de Madrid con la vía nacional.

Elección del vínculo y de la Oficina de origen

176. Es posible que una persona física o jurídica tenga más de una base jurídica para la habilitación y, por lo tanto, más de una Oficina de origen que elegir. La elección de la Oficina de origen podría depender de varios factores, como el idioma utilizado por esa Oficina, si existe una relación con esa Oficina (por ejemplo, algunas Oficinas tienen más recursos para ayudar a los propietarios de marcas que otras), cualquier diferencia en las tasas cobradas por esa Oficina, y si existe una marca de base adecuada ya registrada o respecto de la cual se ha presentado una solicitud de registro en el territorio de esa Oficina.

Selección de la marca de base

177. Antes de presentar una solicitud de registro internacional, es importante tener una marca de base adecuada registrada o solicitada en el territorio de la Oficina de origen. Se pueden tener en cuenta los siguientes puntos para determinar si la marca de base es adecuada:

Reproducción de la marca

178. La marca de base debe ser la versión de la marca que va a protegerse en todos los territorios que el registro internacional abarque.

179. Algunos miembros aceptan las que pueden denominarse «marcas en serie» (varias versiones de una marca que se diferencian únicamente en cuestiones menores y no distintivas que no afectan sustancialmente a la identidad de la marca). Sin embargo, el Sistema de Madrid no reconoce las marcas en serie. Por lo tanto, no es posible presentar una solicitud internacional con respecto a una marca en serie, ni siquiera cuando la marca de base abarque marcas en serie. No obstante, sí es posible basar una solicitud internacional en una marca en serie. En este caso, el solicitante deberá seleccionar e indicar solo una de las marcas de la serie en el formulario de solicitud internacional. Si el solicitante aporta una reproducción de la marca en serie en el formulario de solicitud (esto es, si incluye todas las marcas de la serie en una sola reproducción), se tratará como la representación de la marca *per se*, es decir, no se considerará como versiones independientes de la marca (en serie). Así pues, el solicitante tendrá que presentar registros internacionales independientes (si el presupuesto se lo permite) con respecto a cada una de las versiones de la marca de la serie, si, desde una perspectiva estratégica, considera conveniente proteger todas las versiones.

Productos y servicios

180. La marca de base debe abarcar el alcance de los productos y servicios respecto de los cuales se protegerá la marca en todos los territorios en el momento de presentar la solicitud y en el futuro. Por ello, algunos propietarios de marcas pueden elegir una marca de base que tenga un amplio alcance de protección, sobre todo teniendo en cuenta que, si es necesario, se puede limitar el alcance de la protección de algunas de las denominaciones. Por ejemplo, si la marca se debe proteger en las clases 3, 9 y 25 en Australia y Nueva Zelanda, en las clases 3 y 9 en Francia y el Reino Unido, y solo en la clase 25 en otros territorios, la marca de base deberá abarcar las clases 3, 9 y 25. El propietario de la marca debe tener en cuenta que hay que evitar la amplitud en exceso, pues puede dejar la marca de base expuesta a cancelaciones de uso por parte de terceros, lo que podría repercutir en el registro internacional (véanse los párrafos 181, 796 a 805, y 814 a 816).

Período de dependencia

181. El registro internacional depende de la marca de base durante cinco años. Si la marca de base deja de surtir efecto por algún motivo, ya sea parcial o totalmente, por ejemplo, si se deniega, se retira, se cancela o no se renueva, dentro de ese período de cinco años, afectará al registro internacional. Así pues, conviene mitigar el riesgo de una posible cesación de los efectos eligiendo una marca de base «sólida». Podría tratarse de un registro de base, en lugar de una solicitud en trámite que pudiera ser objeto de oposición por parte de un tercero; también podría tratarse de una marca que ya esté en uso y que, por lo tanto, no sea vulnerable a una cancelación por falta de uso. La marca de base debe permanecer vigente y renovarse, si es necesario, durante el período de dependencia de cinco años. Asimismo, dentro de este período, el titular del registro internacional debe proceder con precaución ante todo cambio en la titularidad de la marca de base a favor de un tercero.

Lista de productos y servicios

182. Antes de presentar una solicitud de registro internacional de marca, también es necesario establecer la lista de productos y servicios que la marca deberá abarcar. El [Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid](#) (MGS), que está disponible en el sitio web de la OMPI, ayuda a los solicitantes a recopilar y clasificar sus productos y servicios al proporcionarles acceso a una amplia colección de términos y descripciones, incluida una lista alfabética de la [Clasificación de Niza](#), además de los términos aprobados por la Oficina Internacional y un gran número de oficinas de PI participantes. Los términos del MGS han sido preaprobados por la Oficina Internacional, por lo que no se producirán situaciones de irregularidades, y el servicio también dispone de información sobre una serie de términos específicos que determinadas Oficinas no aceptan, lo que resulta útil para evitar posibles denegaciones provisionales más adelante. El MGS, al que se añaden nuevos términos periódicamente, ofrece a los usuarios una variedad de términos cada vez mayor, lo que les confiere una mayor flexibilidad y reduce el riesgo de que se produzcan denegaciones.

Búsquedas previas a la presentación de la solicitud

183. Antes de presentar una solicitud internacional, es importante buscar las marcas existentes en los territorios que se van a designar. Estas búsquedas ayudarán a encontrar las marcas que pueden ser similares o idénticas a la marca que es objeto de la solicitud internacional en cuestión. Se recomienda encarecidamente que un agente o un abogado de marcas realice un análisis exhaustivo de la registrabilidad de la marca. No obstante, existen varios servicios en línea que también se pueden utilizar. La [Base Mundial de Datos sobre Marcas](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI, contiene datos sobre marcas procedentes de diversas fuentes, incluidos los datos de las oficinas nacionales y regionales de marcas y las marcas registradas por conducto del Sistema de Madrid. Si el país o la región en cuestión no figura en la Base Mundial de Datos sobre Marcas, se puede recurrir a la base de datos de [Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#), que también está disponible en el sitio web de la OMPI, para obtener información sobre el Registro de marcas de ese país o región en concreto. Si la marca es similar o idéntica a una marca que haya sido protegida previamente por un tercero, puede que no resulte posible protegerla. En ese caso, convendría pedir consejo a un agente o un abogado de marcas que conozca ese país o región en concreto.

Prácticas de examen

184. También es recomendable informarse acerca de las prácticas de examen de las Oficinas en los territorios en cuestión para ver si se puede tomar alguna medida para mitigar el riesgo de posibles denegaciones provisionales en el futuro. Por ejemplo, algunos miembros del Sistema de Madrid exigen a los titulares que son personas jurídicas que proporcionen detalles sobre la naturaleza jurídica de esa persona jurídica. En la base de datos de [Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI, se puede encontrar una gran cantidad de información sobre las prácticas y los procedimientos de los miembros del Sistema de Madrid.

Mandatario

185. No es necesario que el solicitante o el titular nombre a un mandatario para presentar o gestionar una solicitud de registro internacional ante la Oficina Internacional. Sin embargo, nombrar a un mandatario conlleva una serie de ventajas. Un especialista en el ámbito de las marcas y del Sistema de Madrid puede proporcionar un asesoramiento inestimable sobre las mejores estrategias de protección, ayudar a los solicitantes a desenvolverse en el proceso de presentación de una solicitud internacional y coordinar la representación en el extranjero, en caso de que sea necesario posteriormente para subsanar una denegación provisional. Aunque la designación de un mandatario puede suponer un costo, sobre todo al principio del proceso de protección, más adelante puede terminar siendo un importante ahorro. Por ejemplo, un mandatario de marcas podrá asesorar sobre las búsquedas previas a la presentación de la solicitud y analizar los requisitos de determinados territorios para ayudar a evitar que se produzcan denegaciones provisionales e infracciones. Si se emiten denegaciones provisionales, es probable que el mandatario de marcas disponga de una red de mandatarios en el extranjero dispuestos a recibir instrucciones rápidamente, a prestar asesoramiento y a cumplir los plazos, y que además sean de confianza y resulten rentables.

186. En los párrafos siguientes se ofrece más información sobre el nombramiento de un mandatario ante la Oficina Internacional.

REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL

187. El solicitante o el titular puede nombrar a un mandatario que actúe en su nombre ante la Oficina Internacional. Este mandatario puede ser distinto del que lo representaba ante la Oficina de origen. [\[Regla 3.1\)a\]](#)

188. 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. La necesidad de un mandatario ante la Oficina de origen, o la Oficina de un miembro designado (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 alcance del Protocolo y del Reglamento y se rigen por la legislación y la práctica del respectivo miembro.

Nombramiento de un mandatario

189. En el Sistema de Madrid no hay requisitos en cuanto a la cualificación profesional, la nacionalidad, la residencia ni el domicilio de quien debe ser nombrado mandatario ante la Oficina Internacional. Toda persona puede actuar como mandataria ante la Oficina Internacional, incluso quien resida o esté domiciliada en un país que aún no sea miembro del Protocolo.

190. El solicitante o el titular pueden nombrar a un mandatario para que actúe en su nombre ante la Oficina Internacional con respecto a una solicitud internacional (véanse los párrafos 240 a 244) o en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional (véanse los párrafos 617 y 618). También se puede nombrar a un mandatario por medio de un formulario oficial específico (véanse los apartados 192 y 193).

En una solicitud internacional o una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional

191. El nombramiento de un mandatario se puede realizar en una solicitud internacional, sencillamente indicando su nombre, dirección y dirección de correo electrónico en el lugar pertinente del formulario oficial. Del mismo modo, el nuevo titular (cesionario) puede nombrar a un mandatario en una petición de cambio en la titularidad de un registro internacional, indicando su nombre, dirección y dirección de correo electrónico, siempre que el nombramiento esté firmado por el nuevo titular (cesionario). 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. [\[Regla 3.2\)a\]](#)

En un formulario oficial específico

192. La forma más sencilla de nombrar a un mandatario es cumplimentando el [formulario de Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. También se puede utilizar el [formulario oficial MM12](#) de nombramiento de un mandatario, que está disponible en el sitio web de la OMPI (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM12](#)). [\[Regla 3.2\)b\]](#)

193. El nombramiento de un mandatario puede efectuarse a los fines de varias solicitudes internacionales o varios registros internacionales, a condición de que se indiquen de forma clara e individual. Sin embargo, 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

194. En una solicitud internacional o registro internacional, solo se puede nombrar un mandatario. Si en el nombramiento figuran varios mandatarios, solo el designado en primer lugar será considerado mandatario. No obstante, cuando se haya designado como mandatario a un gabinete o estudio de abogados o de agentes de patentes o de marcas, este se considerará como un solo mandatario. [\[Regla 3.1\)b\) y c\)\]](#)

Dirección de correo electrónico del mandatario

195. El mandatario debe indicar una dirección de correo electrónico en el formulario. Los titulares no deben indicar la dirección de correo electrónico de su mandatario como propia. Por consiguiente, las direcciones de correo electrónico del titular y del mandatario deberán ser diferentes. Téngase en cuenta que la OMPI no incluirá la dirección de correo electrónico de los solicitantes, titulares o mandatarios en los servicios de información en línea del Sistema de Madrid (por ejemplo, Madrid Monitor o Consulta en tiempo real del estado de la tramitación) ni publicará esa información en la [Gaceta](#), ni la pondrá a disposición de las Oficinas de los miembros designados.

Nombramiento irregular

196. La Oficina Internacional estimará que el nombramiento de un mandatario es irregular cuando no se realice de conformidad con lo estipulado anteriormente. Serán notificados de ese hecho el solicitante o el titular, el supuesto mandatario y, si la solicitud fue presentada por una Oficina, también esta. [\[Regla 3.3\)a\]](#)

197. Cuando la Oficina Internacional considere que un nombramiento es irregular o nulo, enviará todas las comunicaciones pertinentes al solicitante o al titular. Si dicha irregularidad no se subsana en el plazo establecido, la petición se considerará abandonada. [\[Regla 3.3\)b\]](#)

Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario

198. Si el nombramiento se ajusta a los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá el nombre y la dirección del mandatario en el Registro Internacional. La fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la comunicación (solicitud internacional, petición de inscripción de un cambio en la titularidad o comunicación aparte) en la que se nombra al mandatario. Asimismo, se publicarán en la [Gaceta](#) las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular, conforme hayan sido inscritas en el Registro Internacional. [\[Regla 3.4\)a\]](#) [\[Regla 32.1\)a\)xiii\]](#)

199. La Oficina Internacional notificará la inscripción del nombramiento en el Registro Internacional a las Oficinas de los miembros designados y tanto al solicitante o titular como al mandatario. Así pues, las Oficinas de los miembros designados podrán contactar directamente con el titular o al mandatario inscrito, de ser necesario, para comunicarle información sobre los requisitos de mantenimiento que han de satisfacerse ante la Oficina o sobre cancelaciones iniciadas por terceros, por ejemplo. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por medio de una Oficina, la inscripción también se notificará a dicha Oficina. [\[Regla 3.4\)b\]](#)

Efecto del nombramiento

200. Salvo que el Reglamento disponga expresamente otra cosa, un mandatario 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. De 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. [\[Regla 3.5\]](#)

201. Cuando se haya nombrado un mandatario, la Oficina Internacional, por regla general, no enviará las comunicaciones directamente al solicitante o al titular. En el Reglamento se prevén algunas excepciones a esta regla:

- 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; [\[Regla 3.3\]](#)
- seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional enviará un aviso oficioso tanto al titular como al mandatario; [\[Artículo 7.3\]](#)
- 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 al mandatario; [\[Regla 30.3\]](#)
- cuando un registro internacional no se renueve o no se renueve respecto de un miembro designado, la Oficina Internacional enviará una notificación al titular y al mandatario; [\[Regla 31\(4\)\]](#)
- cuando el mandatario pida 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 213 a 216).

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

Cambio de datos de un mandatario inscrito

203. Se puede pedir la inscripción de un cambio en el nombre y/o la dirección del mandatario inscrito. La forma más sencilla de inscribir un cambio es cumplimentando el [formulario de Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. También se puede utilizar el [formulario oficial MM10](#) de petición de inscripción de un cambio en el nombre y/o la dirección del mandatario, que se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM10](#)).

204. El cambio en el nombre y/o la dirección del mandatario inscrito supone que la misma persona natural o jurídica sigue siendo el mandatario del titular.

Notificación de uno o varios cambios

205. Una vez que se haya inscrito el cambio relativo al mandatario, este constará en el Registro Internacional y se notificará el cambio a las Oficinas de los miembros designados.

206. El nuevo nombre o la nueva dirección del mandatario se utilizará en todas las comunicaciones de la Oficina Internacional (incluidas las denegaciones provisionales, decisiones y notificaciones de irregularidad).

207. Cabe señalar que la inscripción (o la falta de inscripción) de un nuevo nombre o una nueva dirección no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos respecto del registro o los registros internacionales en cuestión.

Cancelación a petición del solicitante o el titular

208. 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. Para pedir la cancelación de la inscripción del nombramiento de un mandatario, cumplimente el [formulario de Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI.

209. La cancelación de la inscripción puede abarcar todas las solicitudes internacionales o registros internacionales del mismo solicitante o titular respecto de las cuales se ha nombrado al mandatario, o bien para determinada solicitud internacional o determinado registro internacional de dicho solicitante o titular. Las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario se publicarán en la [Gaceta](#). [[Regla 3.6\)a](#)] [[Regla 32.1\)a\)xiii](#)]

210. La Oficina Internacional cancelará de oficio la inscripción de un mandatario cuando se nombre otro. Dado que solo se puede reconocer a un mandatario a la vez, se entiende que con el nombramiento de un nuevo mandatario se reemplaza cualquier otro mandatario. [[Regla 3.6\)a](#)]

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

212. 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. [[Regla 3.6\)b](#)]

Cancelación a solicitud del mandatario

213. Cuando la Oficina Internacional reciba por parte de un mandatario una petición de cancelación de la inscripción de su nombramiento, se lo notificará inmediatamente al solicitante o al titular. [[Regla 3.6\)d](#)]

214. 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 petición de cancelación de la inscripción, presentada por el mandatario. [[Regla 3.6\)c](#)]

215. Hasta la fecha en que surta efecto la cancelación, todas las comunicaciones que la Oficina Internacional por regla general dirigiría solo 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 del nombramiento sin notificar ese hecho a su cliente, o en contra de los deseos de este último.

Notificación de la cancelación

216. 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 esta. Las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario deberán notificarse igualmente a las Oficinas de los miembros

designados. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones posteriores al nuevo mandatario o, si no hubiere un mandatario inscrito, al solicitante o al titular. [[Regla 3.6e](#)] [[Regla 3.6f](#)]

Exención de tasas de inscripción

217. No existe ninguna tasa que se deba pagar a la Oficina Internacional por la inscripción del nombramiento de un mandatario, de cualquier cambio en los datos del mandatario o de la cancelación de la inscripción de un nombramiento de mandatario. [[Regla 36.i](#)]

EL FORMULARIO DE SOLICITUD

218. Antes de cumplimentar el formulario de solicitud internacional, se recomienda encarecidamente a los solicitantes que lean las [notas explicativas para su cumplimentación](#), que están disponibles en el sitio web de la OMPI.

219. La solicitud internacional debe presentarse ante la Oficina Internacional mediante el [formulario oficial MM2](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM2](#)) o versiones equivalentes en línea [[Regla 9.2a](#)] [[Instrucción 2](#)]

220. Las Oficinas de algunos miembros facilitan formularios de petición de solicitudes internacionales que pueden diferir del formulario oficial de solicitud internacional, que los solicitantes pueden utilizar o estar obligados a utilizar, con arreglo a lo previsto por la legislación del miembro 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.

221. Algunas Oficinas ofrecen el [Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#) o sus propios servicios de presentación electrónica. Si la Oficina de origen del solicitante no cuenta con ninguno de los dos, se aconseja al solicitante que utilice el [Asistente de solicitud Madrid](#), que es una versión electrónica del formulario oficial MM2 que se puede utilizar en el sitio web de la OMPI (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM2](#)).

222. La cumplimentación del formulario oficial deberá mecanografiarse; no se aceptan formularios cumplimentados a mano. A continuación, se ofrecen algunas orientaciones al solicitante para cumplimentar la solicitud.

Parte Contratante (Miembro) de la Oficina de Origen

223. Debe indicarse el nombre del Estado o la organización intergubernamental de la Oficina de origen, por ejemplo, "Japón", "Unión Europea", etcétera. En el caso de una Oficina común en virtud del [Artículo 9quater](#) del Protocolo, deberá indicarse el nombre de la unión que se considera constituida por los miembros en cuestión, por ejemplo, "Benelux".

224. Solo puede haber una Oficina de origen. Por lo tanto, cuando exista más de un solicitante (solicitantes conjuntos), cada uno de los solicitantes debe poseer el vínculo necesario mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad con el miembro de la Oficina de origen. No es necesario que los vínculos (nacionalidad, domicilio o establecimiento) sean de la misma naturaleza para cada solicitante, pero todos deberán estar habilitados para presentar solicitudes internacionales ante la Oficina del mismo miembro. [\[Regla 8.2\]](#)

Datos del solicitante

Nombre

225. 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. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá indicarse su denominación oficial completa, por ejemplo, «sociedad anónima» (SA) o «sociedad de responsabilidad limitada» (SRL o SL). 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. [\[Instrucción 12.a\), b\) y c\)\]](#)

Dirección

226. La dirección postal del solicitante deberá indicarse de tal manera que satisfaga las exigencias habituales en materia de distribución de correo. Asimismo, se deberán proporcionar números de teléfono de contacto.

Dirección de correo electrónico

227. El solicitante debe indicar una dirección de correo electrónico en la solicitud internacional. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones relativas a la solicitud internacional y al registro internacional correspondiente únicamente a la dirección de correo electrónico que el solicitante o titular haya indicado, a menos que se indique una dirección de correo electrónico alternativa para la correspondencia o que se nombre a un mandatario. El solicitante deberá asegurarse de mantener actualizada la dirección de correo electrónico. [\[Regla 9.4\)a\)ii\)\]](#) [\[Instrucción 12.d\)\]](#)

Dirección postal y dirección de correo electrónico alternativas para la correspondencia

228. Solo se debe proporcionar una dirección postal y una dirección de correo electrónico alternativas para la correspondencia si el solicitante desea que la Oficina Internacional envíe todas las comunicaciones relativas a la solicitud internacional o al registro internacional correspondiente a una dirección postal y una dirección de correo electrónico distintas de las indicadas respecto del solicitante. Habida cuenta de la obligatoriedad de que el solicitante indique una dirección de correo electrónico, cuando se indique una dirección para la correspondencia, se deberá incluir también una dirección de correo electrónico. Así pues, la Oficina Internacional utilizará esta dirección de correo electrónico en todas las comunicaciones, a menos que se nombre a un mandatario. Toda inclusión o actualización posterior de la dirección para la correspondencia (entre ellas, la dirección de correo electrónico) puede ser facilitada a la Oficina Internacional por medio de [Contact Madrid](#).

Cuando en la solicitud se nombre un mandatario, todas las comunicaciones que la Oficina Internacional esté obligada a efectuar al solicitante o al titular serán enviadas a la dirección de correo electrónico de dicho mandatario.

Números de teléfono

229. El solicitante también puede proporcionar un número de teléfono para que la Oficina Internacional pueda ponerse en contacto con este en caso de que no se indique una dirección de correo electrónico o de que la indicada sea incorrecta.

Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante

230. Cuando haya más de un solicitante, deberá indicarse el número total de solicitantes, y el nombre y la dirección únicamente del solicitante que figura en primer lugar. El nombre y la dirección de los solicitantes adicionales deberán indicarse en la “Hoja complementaria para varios solicitantes”. No deben indicarse los datos de más de un solicitante.

231. Cuando dos o más solicitantes que posean distintas direcciones presenten conjuntamente la solicitud internacional y no se haya indicado el nombre y dirección del mandatario ni una dirección para la correspondencia, las comunicaciones serán enviadas a la dirección de correo electrónico del solicitante que aparezca en primer lugar en la solicitud internacional. [[Instrucción 13](#)]

Idioma preferido para la correspondencia

232. 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. [[Regla 6.2\)iv](#)]

Otras indicaciones

233. 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. [[Regla 9.4\)b\)i y ii](#)]

234. Ni el Protocolo ni el Reglamento exigen que se indique esta información, pero puede incluirse en la solicitud internacional a fin de evitar eventuales objeciones futuras por parte de las Oficinas de los miembros designados que sí las exijan.

Habilitación para presentar una solicitud internacional

235. El solicitante tendrá que facilitar información sobre su vínculo con el miembro, cuya Oficina es la Oficina de origen, indicando una de las siguientes opciones:

- cuando el miembro sea un Estado, que el solicitante es nacional de ese Estado;
- cuando el miembro sea una organización, el nombre del Estado miembro de esa organización del que el solicitante es nacional;
- que el solicitante está domiciliado en ese miembro;
- que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en ese miembro.

236. Únicamente es necesario indicar uno de esos vínculos, aunque podrán indicarse varios si así lo desea el solicitante. [\[Regla 9.5b\)\]](#)

237. La Oficina de origen puede pedir pruebas relativas a la habilitación cuando tenga motivos razonables para dudar de la veracidad de las indicaciones señaladas.

238. Si el solicitante indica que tiene un establecimiento o un domicilio en el territorio del miembro de la Oficina de origen, pero la dirección del solicitante no se encuentra en ese territorio, el solicitante debe indicar además la dirección de su establecimiento o domicilio en ese territorio, como se ilustra en el siguiente ejemplo. [\[Regla 9.5c\)\]](#)

La Parte Contratante (miembro) cuya Oficina de origen es la Oficina de los Estados Unidos de América.

– *El solicitante ha facilitado la dirección en Suiza que se indica a continuación:*

1. PARTE CONTRATANTE CUYA OFICINA ES LA OFICINA DE ORIGEN

Estados Unidos de América

2. SOLICITANTE

Cuando haya más de un solicitante, indíquese el número de solicitantes y cumplimente la «Hoja complementaria para varios solicitantes».

Número de solicitantes:

a) Nombre:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

b) Dirección:

34, chemin des Colombettes
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

– *Si la habilitación del solicitante se basa en un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en los Estados Unidos de América como se indica a continuación:*

3. HABILITACIÓN PARA PRESENTAR LA SOLICITUD INTERNACIONAL

a) Marque la casilla que corresponda:

i) si la Parte Contratante mencionada en el punto 1 es un Estado, el solicitante es un nacional de dicho Estado; o

ii) si la Parte Contratante mencionada en el punto 1 es una organización, el nombre del Estado del que el solicitante es nacional;

 o

iii) si el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1; o

iv) si el solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1.

- *El solicitante debe proporcionar una dirección en los Estados Unidos de América (es decir, en el territorio del miembro desde el que reivindica el vínculo).*

b) Cuando la dirección del solicitante, que figura en el punto 2.b), no se encuentre en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1, indique en el espacio que figura a continuación:

- i) si se ha marcado la casilla a)iii) de este punto, el domicilio del solicitante en el territorio de esa Parte Contratante, o
- ii) si se ha marcado la casilla a)iv) de este punto, la dirección del establecimiento industrial o comercial del solicitante en el territorio de esa Parte Contratante.

Oficina de la OMPI en Nueva York
2 UN Plaza, Suite 2525
New York, NY 10017
Estados Unidos de América

239. Cuando dos o más solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, cada uno deberá satisfacer los requisitos exigibles con respecto a su habilitación para presentar la solicitud internacional. Esta información deberá indicarse en la "Hoja complementaria para varios solicitantes". Véanse también los párrafos 166, 167, 230 y 231. [\[Regla 8.2\]](#)

Nombramiento de un mandatario

240. Si el solicitante desea estar representado ante la Oficina Internacional, deberá indicar el nombre y la dirección del mandatario en el lugar correspondiente en el formulario. No se inscribirá el nombramiento de un mandatario a menos que se indique una dirección de correo electrónico del mismo (véase también el párrafo 195). [\[Regla 9.4\)a\)iii\]](#) [\[Instrucción 12.d\]](#)

241. Cuando el nombre del representante no figure en caracteres latinos, deberá transcribirse en caracteres latinos siguiendo la fonética 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.

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

243. En el Sistema de Madrid no hay exigencia alguna en cuanto a la cualificación profesional, nacionalidad, residencia o domicilio de quien debe ser nombrado mandatario ante la Oficina Internacional. Cuando no se puede inscribir el nombramiento porque no se cumplen los requisitos relativos al nombramiento del mandatario, la Oficina Internacional envía todas las comunicaciones a la dirección de correo electrónico del solicitante (o a la dirección de correo electrónico alternativa para la correspondencia del solicitante, si se ha facilitado una).

244. El nombramiento de un mandatario en la solicitud internacional únicamente lo faculta para actuar ante la Oficina Internacional. Es posible que posteriormente sea necesario nombrar además uno o más mandatarios adicionales para que actúen ante los miembros designados, por ejemplo, en caso de que una de esas Oficinas decida emitir una denegación provisional de la protección. En tal caso, el nombramiento del mandatario se regirá por los requisitos del miembro de que se trate.

Solicitud de base o registro de base

245. Una solicitud internacional puede basarse en un registro inscrito en la Oficina de origen o en una solicitud de registro presentada ante esa Oficina. Asimismo, puede basarse en varias solicitudes o registros (o en una combinación de ambos). [[Artículo 2.1](#)]

246. Debe indicarse el registro de base inscrito ante la Oficina de origen facilitando el número de registro y la fecha de registro. Esta fecha debe ser la que, en virtud de la legislación aplicable a la Oficina en cuestión, se considere la fecha de registro. No se trata necesariamente de la fecha en que la Oficina haya inscrito la marca en su Registro. Por ejemplo, si la legislación aplicable en esa Oficina establece que la marca debe inscribirse en el Registro con efecto a partir de la fecha de presentación de la solicitud, esa será la fecha que se deberá indicar. A fin de evitar posibles confusiones, cuando la marca de base sea un registro, indique únicamente el número de registro (no indique su número de solicitud). [[Artículo 3.1](#)] [[Regla 9.5.b](#)]

247. La solicitud de base presentada ante la Oficina de origen deberá indicarse mediante el número de solicitud y la fecha de presentación. [[Regla 9.5.b](#)]

248. Cuando haya más de un registro de base o más de una solicitud de base, y no quepan todos los números y las fechas en el espacio facilitado, deben indicarse los de fecha más antigua, y los restantes deben indicarse en una hoja complementaria.

249. Para obtener más información sobre los requisitos de la marca de base, consulte los párrafos 153 a 156.

Prioridad reivindicada

250. La prioridad de una solicitud anterior podrá reivindicarse 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: [[Artículo 4.2](#)]

- otra solicitud presentada 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 París⁴; o

⁴ Esto se desprende del hecho de que los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (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.

- 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 nacional.⁵

251. 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. La Oficina Internacional no exige una copia de la solicitud anterior. [\[Regla 9.4\)a\)iv\)\]](#)

252. Cuando se reivindique la prioridad de más de una solicitud anterior y no quepan todas las indicaciones pertinentes en el espacio previsto, se deberán indicar en el formulario las que tengan la fecha de prioridad más antigua, y las restantes, en una hoja complementaria.

253. Cuando la solicitud anterior no guarde relación con todos los productos o servicios que se enumeran posteriormente en el formulario de solicitud internacional, el solicitante deberá indicar los productos o servicios relativos a la solicitud anterior. Cuando se indiquen varias solicitudes anteriores con fechas distintas, deberán indicarse los productos y servicios relacionados con cada una de ellas.

254. La Oficina Internacional desestimará 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 4.C.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 esté abierta 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 378 a 383). [\[Regla 14.2\)i\)\]](#)

255. Las irregularidades o los retrasos pueden provocar que 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 desestimará el derecho a la prioridad y la Oficina Internacional no inscribirá ningún dato con respecto a la prioridad. [\[Regla 14.2\)i\)\]](#)

⁵ 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 registro de marcas de la Unión Europea presentadas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

La marca

256. Debe proporcionarse una reproducción de la marca según los requisitos del formulario. Dicha reproducción debe consistir en una representación gráfica bidimensional (que puede ser fotográfica) de la marca. Esta reproducción debe corresponderse con la reproducción de la marca en la solicitud o registro de base (marca de base). En particular, cuando la marca de base figure en blanco y negro, la reproducción en la solicitud internacional deberá figurar también en blanco y negro. Del mismo modo, cuando la marca de base figure en color, la reproducción se deberá aportar también en color. [[Artículo 3](#)] [[Regla 9.4\)a\)v](#)]

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

258. La reproducción de la marca podrá ser mecanografiada, impresa, pegada o reproducida de otro modo, a elección del solicitante y a reserva de lo que pueda prever la Oficina de origen.

259. Cuando la Oficina de origen transmita a la Oficina Internacional la reproducción de la marca en formato electrónico, por ejemplo, en JPEG, esta imagen será publicada en la [Gaceta](#). Cuando la Oficina de origen transmite la solicitud internacional en formato papel o PDF, la imagen utilizada para la publicación se produce escaneando el formulario de solicitud, y la marca será publicada en la Gaceta exactamente tal y como aparece en el formulario. Por ejemplo, si la marca figura simplemente mecanografiada, así deberá figurar en la Gaceta.

Tipos especiales de marcas (marcas tridimensionales, marcas sonoras, marcas colectivas, marcas de certificación o marcas de garantía)

260. Cuando la marca sea una marca tridimensional, sonora, colectiva, de certificación o de garantía, deberá indicarse esta circunstancia marcando la casilla correspondiente, como se ilustra a continuación. Esta información deberá indicarse únicamente si figura en la marca de base. [[Regla 9.4\)a\)viii\) a x](#)]

d) Cuando proceda, marque la casilla o las casillas pertinentes a continuación:

- Marca tridimensional
- Marca sonora
- Marca colectiva, marca de certificación o marca de garantía

261. En el caso de las marcas colectivas, de certificación o de garantía, no se exige como parte de la solicitud internacional que se incluya el reglamento que rige el uso de la marca, por lo que no deberá enviarse a la Oficina Internacional. No obstante, un miembro designado podrá requerir que se presente ese reglamento. A fin de evitar que dicho miembro emita una denegación provisional del registro, conviene que el solicitante envíe los documentos exigidos directamente a la Oficina de ese miembro en cuanto reciba el certificado de registro internacional. Antes de hacerlo, el solicitante debe comprobar si existen requisitos específicos para la presentación de dicho reglamento, por ejemplo, si se requiere un mandatario local y si el reglamento debe estar en el idioma local (en lugar de en el idioma de la solicitud internacional).

262. La reproducción de la marca en la solicitud debe corresponder exactamente con la representación de la marca, que aparece en la marca de base. Si la representación en la marca de base consiste, por ejemplo, en una vista en perspectiva de una marca tridimensional, o una representación en notación musical convencional o en una descripción en palabras de una marca sonora, eso es lo que debe figurar en el formulario. Las descripciones complementarias de esta representación de la marca deberán figurar donde se indique más adelante en el formulario (véanse los párrafos 275 a 278). No deberán incluirse las representaciones no gráficas de dichas marcas (como las muestras de marcas tridimensionales o las grabaciones de marcas sonoras).

Marca en color (marca de base en blanco y negro)

263. Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, pero la reproducción de la marca en la marca de base figure en blanco y negro (por ejemplo, debido a que la Oficina de origen no prevé la inscripción o la publicación en color), deberá incluirse una reproducción de la marca en color además de la reproducción en blanco y negro. [\[Artículo 3.3\]](#) [\[Regla 9.4\)a\)vii\]](#)

Marca consistente exclusivamente en un color o en una combinación de colores

264. Cuando la marca de base consista exclusivamente en un color o una combinación de colores como tales, sin ningún elemento figurativo, deberá indicarse este hecho, como se ilustra a continuación. Esto se hará sin perjuicio de que un miembro designado pueda denegar la protección por motivo de que ese tipo de marca (marca de color *per se*) no está reconocido en su legislación. [\[Regla 9.4\)a\)viiibis\]](#)



- d) **La marca consiste exclusivamente en un color o en una combinación de colores como tales, sin ningún elemento figurativo.**

Caracteres estándar

265. El solicitante puede, si lo desea, indicar que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar, como se ilustra a continuación.

ROMARIN

- c) **El solicitante declara que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar.**

266. Una marca en caracteres estándar se conoce en algunos países como «marca denominativa», en contraposición a una marca "figurativa". Esta declaración no obliga jurídicamente a la Oficina o a los tribunales de un miembro designado, 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 ese miembro. [\[Regla 9.4\)a\)vi\]](#)

267. No debe efectuarse una declaración relativa a los caracteres estándar cuando la marca contenga caracteres especiales o elementos figurativos. La Oficina Internacional no pondrá en tela de juicio una declaración relativa a los caracteres estándar. Sin embargo, el solicitante deberá ser consciente de que, si la Oficina de un miembro designado considera que la marca no figura en caracteres estándar, podrá emitir una denegación provisional alegando que abarca dos marcas (una en caracteres estándar y otra en caracteres especiales) o que simplemente no está claro respecto de qué se solicita la protección.

Reivindicación del color o los colores

268. Cuando se haya reivindicado el color como elemento distintivo de la marca en la marca 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, como se ilustra a continuación:

8. REIVINDICACIÓN DEL COLOR O LOS COLORES

- a) **El solicitante reivindica el color como elemento distintivo de la marca.**
Color o combinación de colores reivindicados:

Azul PANTONE 2728 C

- b) **Indicación, para cada color, de las partes principales de la marca que son de ese color** (como pueden exigir algunos miembros designados):

Todas las letras en azul.

269. Asimismo, podrá reivindicarse el color en una solicitud internacional a pesar del hecho de que no exista una reivindicación correspondiente en la marca de base. Cuando no exista dicha reivindicación en la marca de base, 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, por cada color reivindicado, indicar en palabras las partes principales de la marca que son del color en cuestión, por ejemplo, «un pájaro rojo posado sobre una hoja verde». [\[Artículo 3.3\]](#) [\[Regla 9.4\)a\)vii\]](#) [\[Regla 9.4\)b\)iv\]](#)

Indicaciones varias

270. Conviene tener en cuenta que no es posible modificar ni eliminar las indicaciones varias que se hayan inscrito en el Registro Internacional. Dicho de otro modo, esas indicaciones seguirán figurando en el Registro Internacional durante el ciclo de vida del registro internacional. Existen indicaciones obligatorias e indicaciones facultativas.

Transcripción de la marca (obligatorio)

271. 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, como se ilustra a continuación.

Marca: **ロマリン**

9. INDICACIONES VARIAS

- a) **Transcripción de la marca** (es obligatorio proporcionar esta información cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos, o en números no arábigos ni romanos):

Romarin

272. La transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional. [\[Regla 9.4\)a\)xii\]](#)

Traducción de la marca (opcional)

273. Cuando la marca consista, total o parcialmente, en una o varias palabras traducibles, deberá indicarse la traducción, como se ilustra a continuación. La traducción podrá ser en español, en francés o en inglés, independientemente del idioma de la solicitud. Proporcionar una traducción es opcional. Sin embargo, al hacerlo, el solicitante puede evitar que las oficinas de los miembros designados que exijan dichas traducciones emitan denegaciones provisionales. 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 9.4\)b\)iii\]](#) [\[Regla 6.4\)b\]](#)

Marca: ROMARIN

- b) **Traducción de la marca** (que puede ser exigida por algunas Partes Contratantes designadas; **no** marque la casilla del punto c) si proporciona una traducción en este punto):

- i) al inglés:

ii) al francés:

iii) al español:

Romero

La marca no tiene significado (opcional)

274. Cuando el solicitante considere que la palabra o las palabras que aparecen en la marca no pueden traducirse (por ejemplo, si se trata de una marca inventada), podrá indicar esta circunstancia marcando la casilla correspondiente, como se ilustra a continuación. Con ello se pretende evitar las denegaciones provisionales de miembros designados que requieran una traducción o la confirmación de que no es posible hacer una traducción.

- c) **Las palabras contenidas en la marca no tienen ningún significado** (y, por lo tanto, no pueden traducirse; **no** marque esta casilla si ha proporcionado una traducción en el punto b)).

Descripción de la marca

275. Cuando en la marca de base figure la descripción de la marca, podrá incluirse la misma descripción en el espacio correspondiente si así lo exige la Oficina de origen, como se ilustra a continuación:

- e) **Descripción de la marca** (que puede ser exigida por algunas Partes Contratantes designadas, como por ejemplo, los Estados Unidos de América)

- i) Descripción de la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base, en su caso (**utilice este punto solo** si la Oficina de origen exige que se incluya esta descripción en la solicitud internacional a los efectos del punto 13.a)ii) del presente formulario):

La marca consiste en un grano de café marrón situado en el centro de un cuadrado naranja.

276. 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 260), por ejemplo, un holograma, siempre que esto haya sido indicado en la marca de base. Cuando la descripción de la marca 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. [Regla 9.4\)a\)xi\)](#) [[Regla 9.4\)b\)vi\)](#)]

277. El solicitante también puede incluir una descripción de la marca en la solicitud internacional que no esté incluida, o que difiera de la de la marca de base ("descripción voluntaria"). Eso permite al solicitante incluir una descripción necesaria a los fines de cumplir con los requisitos de algunos miembros, por ejemplo, las que exigen una descripción de la marca en caracteres no estándar, evitando con ello denegaciones provisionales innecesarias. Cabe señalar que esta descripción se aplicará al registro internacional en su conjunto, esto

es, a todos los miembros designados, incluidos los que se añadan en el futuro (designados posteriormente). Las Oficinas de los miembros designados pueden optar por reconocerla, ignorarla o pedir una aclaración de la misma mediante una denegación provisional.

278. Las Oficinas no pueden pedir que el titular elimine ni modifique una descripción de un registro internacional que conste en el Registro Internacional. Sin embargo, ello no impide que una Oficina emita una denegación provisional para pedir aclaraciones sobre una descripción o para pedir que se añada una descripción. En ese caso, la Oficina puede añadir una descripción o incluir una descripción distinta a la del registro internacional en su Registro nacional. Así pues, si el solicitante desea incluir una descripción únicamente para un miembro determinado, y los costos no son un obstáculo, puede dejar en blanco esta parte del formulario de solicitud internacional y abordar esta cuestión directamente ante la Oficina del miembro designado en cuestión en caso de que se emita una denegación provisional.

Elementos verbales de la marca (opcional)

279. La Oficina Internacional toma a partir de la reproducción contenida en el punto los que parezcan ser los elementos verbales esenciales de la marca. Estos elementos se incluyen en la base de datos [Madrid Monitor](#) y se utilizan en notificaciones y en la correspondencia a fin de confirmar la identidad del registro internacional resultante. No obstante, cuando la marca figure en caracteres especiales o muy estilizados, existe el riesgo de que la Oficina Internacional interprete erróneamente las palabras o las letras. Asimismo, 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 deben tomarse. Por lo tanto, conviene que el solicitante indique los que a su juicio son los elementos verbales esenciales de la marca, como se ilustra a continuación:

Ejemplo de elementos verbales de la marca

La representación de la marca es la siguiente:

R_{em}arin

La indicación del elemento verbal es la siguiente:

f) **Elementos verbales de la marca (cuando corresponda):**

Romarin

280. Algunas Oficinas pueden plantear cuestiones si, a «sus ojos», el elemento verbal no refleja la marca con exactitud. Sin embargo, toda indicación de este tipo tendrá un carácter meramente informativo y no surtirá ningún efecto jurídico. Esta indicación no debe facilitarse cuando el solicitante haya declarado que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar.

Mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca (opcional)

281. Cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca, deberán indicarse como se ilustra a continuación:

g) El solicitante desea no reivindicar la protección de los siguientes elementos de la marca:

El solicitante no reivindica el derecho exclusivo a utilizar la palabra "CAFÉ".

282. Con ello se pretende evitar que los miembros designados puedan exigir posteriormente que dicha mención se inscriba en el Registro Internacional. Sin embargo, si se incluye una mención en la solicitud internacional, será respecto del registro internacional en su conjunto, es decir, se aplicará a todos los miembros designados, incluidos los que se añadan en el futuro (designados posteriormente). Otra opción es que el solicitante deje esta parte del formulario en blanco y aborde esta cuestión directamente ante la Oficina del miembro designado en cuestión en caso de que se emita una denegación provisional. [\[Regla 9.4\)b\)v\]](#)

283. Las Oficinas no pueden pedir que el titular elimine ni modifique una mención en un registro internacional que conste en el Registro Internacional. Sin embargo, ello no impide que una Oficina emita una denegación provisional para pedir aclaraciones sobre una mención o para pedir que se añada una mención. En ese caso, la Oficina puede añadir una mención o incluir una distinta a la del registro internacional en su Registro nacional. El solicitante puede encontrar información útil sobre la práctica en materia de estas menciones en los distintos miembros de la base de datos de [Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#).

284. El hecho de que exista o no una mención de ese tipo en la marca de base carece de importancia. Si esa mención existe en la marca de base, no por ello será obligatorio incluirla en la solicitud internacional. Una vez que la Oficina Internacional haya registrado la marca, no será posible incluir una mención en el Registro Internacional.

Productos y servicios

285. El solicitante debe indicar los nombres de los productos y servicios que desea proteger por medio del registro internacional. Deben agruparse según las clases adecuadas de la [Clasificación de Niza](#). Cada grupo de productos y servicios deberá ir precedido del número de la clase y figurará en el orden en que aparezcan las clases comprendidas. Los productos y servicios deberán indicarse con términos precisos, preferiblemente con los utilizados en la lista alfabética de la Clasificación de Niza. En caso necesario, cabe utilizar una hoja complementaria marcando el recuadro correspondiente. [\[Regla 9.4\)a\)xiii\]](#)

286. La lista de productos y servicios que figura en la solicitud internacional (la lista principal) debe corresponder al alcance de los productos y servicios que figuran en la marca de base. Así pues, la lista en la solicitud internacional podrá ser más reducida, pero no podrá ser más amplia ni contener productos o servicios distintos. Los términos empleados en la solicitud internacional no tienen que ser exactamente los mismos, pero sí deben ser equivalentes a los empleados en el registro de base o en la solicitud de base (véanse los párrafos 943 a 948).

287. El solicitante puede beneficiarse de incluir todos los productos y servicios abarcados por la marca de base en la solicitud internacional, pues una lista completa proporcionaría más flexibilidad en el futuro en cuanto a la posible protección de las

designaciones posteriores y podría evitar que el solicitante tuviera que presentar una nueva solicitud en el futuro. Por ejemplo, la marca de base comprende las clases 25 y 32, mientras que la solicitud internacional comprende la clase 25 y se designa a Australia, el Canadá y Nueva Zelandia. En el momento en que se presentó la solicitud internacional se estaba estudiando un plan de ampliación de la actividad en Australia a los productos comprendidos en la clase 32, pero dicha clase no se indicó en el registro internacional. En tal caso, habría que presentar una nueva solicitud internacional por separado (basada en la marca de base como la solicitud internacional anterior) porque la clase 32 no estaba incluida en la lista principal de la solicitud internacional anterior. En retrospectiva, el solicitante podría haber incluido las clases 25 y 32 en su lista principal y haber pedido una limitación de la clase 25 respecto de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia al presentar la solicitud internacional, y luego haber designado posteriormente a Australia para añadir la clase 32, con lo que solo tendría que mantener un registro internacional en el futuro en lugar de dos.

288. No es necesario que la lista de productos y servicios sea la misma para todas las designaciones. Es posible indicar distintas clases de productos y servicios para diferentes designaciones siempre que estén dentro del alcance de la lista principal. Esta adaptación de la lista de productos y servicios puede realizarse limitándola en el caso de determinados miembros (véanse los párrafos 294 a 298).

289. La Oficina de origen debe comprobar que todos los productos y servicios indicados están comprendidos en los que figuran en la marca de base o en el registro de base para poder efectuar la declaración exigida (a la que se hace referencia en la [Regla 9.5\)d](#)). (Para obtener más información sobre el proceso de certificación, véanse los párrafos 943 a 950.) Asimismo, la Oficina debe ayudar al solicitante a comprobar que los productos y servicios están clasificados y agrupados correctamente para evitar que la Oficina Internacional plantee irregularidades (véanse los párrafos 343 a 358). [\[\[Regla 9.5\)d\]](#)

290. La Oficina Internacional aplicará la versión de la edición correspondiente de la Clasificación de Niza en vigor en el momento de presentar la solicitud internacional, independientemente de la versión y la edición de la Clasificación de Niza según la cual se hayan clasificado los productos y servicios de la marca de base. Cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional más de dos meses después de la fecha de recepción de la Oficina de origen y exista una nueva versión o edición, la Oficina Internacional aplicará la nueva versión o edición.

291. La Oficina Internacional acepta los títulos de las clases, pero algunos miembros pueden no hacerlo. Para evitar una posible denegación provisional por parte de la Oficina de un miembro que no acepte tales indicaciones, se recomienda indicar productos y servicios específicos en vez de utilizar los títulos de las clases.

292. La Oficina Internacional no aceptará el uso de expresiones como «todos los productos comprendidos en la clase X» ni «todos los demás servicios comprendidos en esta clase». Por lo tanto, deben indicarse los productos y servicios en cuestión. Para obtener más información y orientaciones sobre la clasificación, consulte las [Directrices de examen relativas a la clasificación de productos y servicios en las solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid](#) y el [Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid](#), que se encuentran disponibles en el sitio web de la OMPI.

293. 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 dar por válida dicha traducción (véanse los párrafos 389 y 390), ayudará a la Oficina Internacional a verificar que se reflejan bien las intenciones del solicitante, especialmente cuando la lista que figura en la marca de base se halle en un idioma distinto del español, el francés o el inglés. [\[Regla 6.4\)a\]](#)

Limitación de productos y servicios

294. La solicitud internacional podrá contener limitaciones de la lista de productos y servicios respecto de uno o más miembros designados.

295. Existen muchos motivos por los que el solicitante podría desear limitar los productos y servicios respecto de determinados miembros. En general, las limitaciones pueden utilizarse para disminuir la cuantía de las tasas que han de abonarse, evitar una posible denegación provisional y/o evitar posibles litigios. La limitación también puede servir para que el solicitante pueda cumplir un acuerdo celebrado con un tercero o para evitar un conflicto con un tercero.

296. La limitación puede ser diferente con respecto a los distintos miembros designados. Si la marca de base comprende la clase 32 "Cervezas; aguas minerales y carbonatadas; y bebidas sin alcohol", se puede indicar en la solicitud internacional, por ejemplo, la clase 32 "Cervezas; aguas minerales y carbonatadas; y bebidas sin alcohol" para algunas designaciones, y, en el caso de otras designaciones (por ejemplo, cuando no se permiten las bebidas alcohólicas), se puede indicar "aguas minerales y carbonatadas y bebidas sin alcohol", como se ilustra a continuación:

10. PRODUCTOS Y SERVICIOS

a) **Indique a continuación los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional**

Clase: Productos y servicios:

32	Cervezas; aguas minerales y carbonatadas; y bebidas sin alcohol.
----	--

b) **El solicitante desea limitar la lista de productos y servicios respecto de una o más Partes Contratantes designadas, como se indica a continuación:**

Parte Contratante: Clase(s) o lista de los productos y servicios para los que se solicita protección en esta Parte Contratante:

Estados Unidos de América	Aguas minerales y carbonatadas
Unión Europea	Aguas minerales y carbonatadas y bebidas sin alcohol.
Suiza	Cervezas.

297. Una limitación respecto de un miembro designado para el que se deba abonar 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 todos los miembros designados, los productos y servicios indicados en la solicitud se incluyen en el registro internacional y pueden ser objeto de una designación posterior. [\[Regla 9.4\)a\)xiii\]](#)

298. Cuando se solicita una limitación, el solicitante debe indicar expresamente todos los productos y servicios respecto de los cuales desea proteger la marca en los miembros designados en cuestión. Si el solicitante solo indica productos y servicios de una clase determinada, la Oficina Internacional considerará que solo se solicita protección en los miembros respecto de los que se solicita la limitación, y no para las demás clases que figuran en la lista principal.

Designaciones

299. El solicitante debe indicar los territorios que desea designar y en los que desea solicitar la protección de la marca, marcando las casillas correspondientes. [\[Regla 9.4\)a\)xv\]](#)

300. No es posible que el miembro cuya Oficina sea la Oficina de origen sea objeto de una designación (prohibición de designar al miembro del solicitante). [\[Artículo 3bis\]](#)

301. El solicitante solo puede designar países u organizaciones intergubernamentales que sean miembros del Protocolo. Si el solicitante ha indicado un país en el que el Protocolo todavía no ha entrado en vigor, la Oficina de origen puede suprimir la designación e informar de ello al solicitante.

302. Es posible designar, en la solicitud internacional o posteriormente, determinados territorios que no sean miembros propiamente dichos en casos en los que el miembro en cuestión haya ampliado la aplicación del Protocolo a territorios específicos. Este es el caso de Bonaire, San Eustaquio y Saba (islas BES), Curaçao y San Martín (parte holandesa). Estos territorios no son miembros; el miembro en cuestión es Países Bajos. Asimismo, la Bailía de Guernsey no es un miembro, pero puede ser designada porque el Reino Unido ha ampliado la aplicación del Protocolo a la Bailía de Guernsey (desde el 1 de enero de 2021). Aunque estos territorios no son miembros, desempeñarán las funciones de una Oficina como si lo fuesen.

Requisitos específicos aplicables a determinados miembros

303. Existen varios requisitos específicos aplicables a determinados miembros. Se indican en las distintas notas a pie de página del formulario disponible en el sitio web de la OMPI ([formulario MM2](#) y [Nota para rellenar el formulario MM2](#)), que se actualiza periódicamente. No obstante, cabe señalar que si en la solicitud internacional se designa a la Unión Europea o a los Estados Unidos de América, deberá facilitarse la siguiente información en el momento de presentar la solicitud.

Indicación de un segundo idioma (Unión Europea)

304. Cuando se designe a la Unión Europea en una solicitud internacional, el solicitante debe seleccionar uno de los cinco idiomas oficiales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), a saber, alemán, español, francés, inglés o italiano. El segundo idioma debe ser distinto del idioma de la solicitud internacional. Con respecto a la designación de la Unión Europea en una designación posterior, consúltense los párrafos 477 a 480. [\[Regla 9.5g\)ii\]](#)

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

306. En caso de que la indicación del segundo idioma no exista o sea incorrecta, la Oficina Internacional inscribirá igualmente el registro internacional o la designación posterior y se lo notificará a la EUIPO. No obstante, se notificará a la EUIPO una denegación provisional basada en este motivo, que el titular deberá subsanar directamente ante la EUIPO.

Reivindicación de antigüedad (derechos anteriores en un Estado Miembro de la Unión Europea)

307. La antigüedad es una característica del sistema de marcas de la Unión Europea (UE), que se rige por la legislación comunitaria. Puede aplicarse a los propietarios de marcas de la UE y a los titulares de marcas internacionales en las que se designe a la UE.

308. Un solicitante (o un titular) que designe a la UE en una solicitud internacional (o posteriormente en un registro internacional) podrá reivindicar la antigüedad (derechos anteriores) de un registro nacional de marcas existente o de un registro internacional protegido en un Estado miembro de la UE siempre que se cumpla una serie de requisitos (por ejemplo, que el titular, la marca y los productos y los servicios sean los mismos). Una reivindicación de antigüedad válida es aquella que permite que los derechos anteriores en el Estado miembro en cuestión puedan extinguirse, sin que ello menoscabe los derechos de marca del titular en ese país en particular. En principio, el concepto de antigüedad está basado en el concepto de "sustitución" del Sistema de Madrid. Los detalles de la reivindicación de antigüedad respecto del registro internacional en cuestión se publicarán en la [Gaceta](#). [\[Regla 9.5g\)ii\]](#)

309. Los solicitantes que deseen reivindicar la antigüedad de una designación de la UE en virtud del Protocolo deberán indicar los siguientes elementos en un formulario oficial aparte ([MM17](#)), que se adjuntará al formulario de solicitud internacional [MM2](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM2](#) y la [Nota para rellenar el formulario MM17](#)):

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

Declaración de intención de utilizar la marca

310. Cuando un miembro designado haya notificado al director general de la OMPI en virtud de la [Regla 7.2](#)), que exige que se presente una declaración de la intención de utilizar la marca en un formulario aparte ([MM18](#); véase también la [Nota para rellenar el formulario MM18](#)), deberá adjuntarse esa declaración a la solicitud internacional ([MM2](#); véase también la [Nota para rellenar el formulario MM2](#)). Asimismo, deberán cumplirse los requisitos adicionales de ese miembro en relación con el idioma o la firma de la declaración. En particular, un miembro puede exigir que la declaración esté firmada por el solicitante. [Regla 7.2)] [[Regla 9.5f](#))] [[Instrucción 2](#)]

311. Así pues, cuando se designe a los Estados Unidos de América en una solicitud internacional, deberá rellenarse y adjuntarse el formulario MM18.

312. Si se omite dicho formulario o este presenta defectos, y si esa irregularidad no se subsana en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina de origen, no se tendrá en cuenta la designación de los Estados Unidos de América. No obstante, en caso de que se indiquen otros miembros, la Oficina Internacional procederá a inscribir el registro internacional (véanse los párrafos 371 y 372).

313. En el caso de un miembro 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; en la declaración que figura en el formulario de solicitud internacional consta que, al designar a dicho miembro, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él o ella, o con su consentimiento, en esa Parte Contratante respecto de los productos y servicios que figuran en la solicitud.

314. Al designar al Brasil, el solicitante declara que el solicitante, o una empresa controlada por el solicitante, realiza negocios de manera efectiva y lícita en relación con los productos y servicios respecto de los cuales se designa al Brasil; y acepta recibir por correo notificaciones, incluidas las citaciones, no contempladas en el Protocolo en relación con el registro internacional de la marca objeto de esta solicitud internacional, emitidas en procedimientos judiciales celebrados en el Brasil.

Firma del solicitante y/o de su mandatario

315. La Oficina de origen puede exigir o permitir al solicitante o a su mandatario que firme la solicitud internacional. La Oficina Internacional no pondrá objeciones a la ausencia de dicha firma. [[Regla 9.2b](#))]

316. La firma del solicitante o del mandatario podrá ser manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. [[Instrucción 7](#)] [[Instrucción 11.a](#))]ii]

Certificación y firma de la solicitud internacional por la Oficina de origen

317. La Oficina de origen debe firmar la solicitud internacional y certificar la fecha en que haya recibido la solicitud internacional (o la fecha en que se considera que ha recibido la solicitud). Esta fecha es importante porque, en principio, pasará a ser la fecha del registro internacional (véanse los párrafos 378 y 379).

318. La Oficina de origen debe certificar que los datos de la solicitud internacional corresponden a los de la marca de base, es decir, que el solicitante es el mismo, que la marca es la misma y que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están

cubiertos por la lista de productos y servicios que figuran en la marca de base. Para obtener más información sobre el proceso de certificación, véanse los párrafos 923 a 926. [\[Regla 9.2\)b\]](#) [\[Regla 9.5\)d\)i\]](#)

Hoja de cálculo de tasas

319. Los párrafos siguientes deberán leerse conjuntamente con las observaciones generales que figuran en los párrafos 74 a 90 relativos al pago de las tasas a la Oficina Internacional.

320. En la Hoja de cálculo de tasas que figura en el formulario oficial, el solicitante debe indicar: [\[Regla 9.4\)a\)xiv\]](#)

- 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.

Tasas aplicables

321. Las tasas que se deben pagar por una solicitud internacional consisten en la tasa de base (653 francos suizos para una marca en blanco y negro o 903 francos suizos cuando la marca es en color) y, bien un complemento de tasa (100 francos suizos) por cada miembro designado y una tasa suplementaria (100 francos suizos) por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera (denominadas «tasas estándar») o tasas individuales (según declare el miembro en cuestión).

Complementos de tasa y tasas suplementarias («tasas estándar»)

322. Los complementos de tasa (100 francos suizos por cada miembro designado) y las tasas suplementarias (100 francos suizos por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera) son cuantías fijas y suelen denominarse “tasas estándar”, que se aplican cuando los miembros designados no han declarado las tasas individuales.

Tasas individuales

323. Algunos miembros han declarado que desean recibir una tasa individual en lugar de las tasas suplementarias y los complementos de tasas. En ese caso, el solicitante abonará la tasa individual en lugar de las tasas estándar. [\[Artículo 8.7\]](#)

324. Sin embargo, cuando el miembro designado sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, y el miembro de la Oficina de origen sea también parte en ambos instrumentos, se abonarán las tasas estándar, y no la tasa individual (véanse los párrafos 100, 101 y 322). [\[Artículo 9sexies.1\)b\]](#)

Tasa pagadera en dos partes

325. Un miembro que exija el pago de una tasa individual podrá exigir asimismo que la tasa sea pagadera en 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 ese miembro en cuestión. 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 al miembro de que se trate y se lo notificará al titular y al miembro. [\[Regla 34.3\]](#)

326. Si el titular 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 (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#) [\[Instrucción 2\]](#)

Cuantía de las tasas

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

- la tasa de base (de 653 francos suizos para las marcas en blanco y negro o de 903 francos suizos para las marcas en color);
- una tasa individual por la designación de cada miembro que haya efectuado la declaración correspondiente (véanse los párrafos 323 y 324), excepto en los casos en que el miembro designado sea un Estado obligado también 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 miembro designado respecto del cual no deba pagarse una tasa individual (100 francos suizos);
- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera (100 francos suizos); no obstante, cuando todos los miembros designados sean miembros respecto de los cuales se deba pagar una tasa individual, no será necesario abonar tasas suplementarias.

328. En la [Tabla de tasas](#) se expone la cuantía de la tasa de base, del complemento de tasa y de las tasas suplementarias. Las cuantías vigentes de las [tasas individuales](#) pueden consultarse en el sitio web de la OMPI. El [Calculador de tasas](#), también disponible en el sitio web de la OMPI, estimará las tasas en función de la Oficina de origen, la designación de los miembros y el número de clases de productos y servicios.

Reducción de las tasas pagaderas por solicitantes de países menos adelantados (PMA)

329. Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o el domicilio en un país menos adelantado (PMA), o que sean nacionales de un PMA (de conformidad con la lista creada por las Naciones Unidas) y que utilicen la oficina de PI de

dicho PMA como Oficina de origen, se beneficiarán de una reducción del 90% de la tasa de base (por lo que pagarán únicamente el 10% de la cuantía de la tasa de base). Dicha reducción ha sido incorporada en la [Tabla de tasas](#) y en el [Calculador de tasas](#) del sitio web de la OMPI. No obstante, los solicitantes tendrían que abonar las tasas de cada miembro designado.

330. La [lista de países menos adelantados](#) (PMA), creada y actualizada periódicamente por las Naciones Unidas, puede consultarse en el [sitio web de las Naciones Unidas](#).

Cómo abonar las tasas de presentación

331. Las [tasas pueden abonarse](#) de las siguientes maneras:

- cargando la cuantía exigida a una [cuenta corriente abierta en la OMPI](#), o
- con cargo a los fondos que se hayan transferido a la OMPI, o
- mediante una transferencia a la cuenta postal de la OMPI (solo en Europa) o a la cuenta bancaria de la OMPI.
- con tarjeta de crédito (solo en el caso de que la Oficina de origen disponga del [Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#), o de un servicio análogo propio, o si el solicitante ha utilizado el [Asistente de solicitud Madrid](#), o como consecuencia de una irregularidad respecto al pago de las tasas después de la presentación).

Cargo en una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional

332. Cuando el pago deba efectuarse mediante el cargo de la cuantía exigida en una [cuenta abierta en la Oficina Internacional](#), deberá marcarse la casilla correspondiente en la Hoja de cálculo de tasas. Asimismo, se deberá indicar el titular de la cuenta, el número de cuenta y la identidad de quien dé la autorización para realizar el cargo en la cuenta. Cuando se utiliza este método de pago, no es necesario indicar la cuantía del cargo. 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 mandatario.

Otras formas de pago

333. Cuando el solicitante no haya autorizado el cargo de la tasa exigida en una cuenta corriente, deberá indicarse la cuantía total a abonar en la casilla correspondiente de la Hoja de cálculo de tasas. Además, deberá indicarse en los espacios previstos el desglose de la cuantía de las tasas y, preferiblemente, el número de designaciones, el número de las clases y los detalles de las tasas individuales para facilitar la detección de errores a la Oficina Internacional en caso de que la cifra total sea incorrecta. Utilice el [Calculador de tasas](#) disponible en el sitio web de la OMPI para facilitar la estimación de las tasas exigidas.

334. En el caso de que el pago se haya efectuado previamente y la Oficina Internacional haya acusado recibo del mismo, deberá indicarse claramente el número de recibo (emitido por la Oficina Internacional al acusar recibo de la transferencia), así como la identidad de la persona que ha efectuado el pago.

335. Si el pago de la tasa se transfiere a una [cuenta bancaria o postal de la OMPI](#), márchese la casilla correspondiente e indíquese lo siguiente:

- nombre y dirección completa del autor del pago;
- [código de transacción](#): indíquese el código de transacción (EN) correspondiente a la solicitud internacional;
- la marca o los elementos verbales de la marca (si se están disponibles); y
- el nombre del solicitante (si es distinto del nombre del autor del pago).

336. Es importante indicar quién efectúa el pago, puesto que la Oficina Internacional deberá comunicar a esa parte que el pago es insuficiente, y a quién se realizará el reembolso si se considera que se ha abandonado la solicitud, si la solicitud no se considera como tal o si ha sido retirada.

337. Cuando las tasas no se paguen por medio de la Oficina de origen, esa Oficina puede señalar al solicitante el hecho de que no se podrá inscribir el registro internacional hasta que la Oficina Internacional haya recibido las tasas necesarias. El pago de las tasas a la Oficina Internacional es responsabilidad del solicitante, la Oficina no está obligada a comprobar que se ha efectuado el pago.

Pago con tarjeta de crédito

338. Las tasas pueden pagarse [con tarjeta de crédito](#) si la Oficina de origen dispone del [Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#) o de un servicio electrónico propio. Si la Oficina no dispone del [Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#) (ni de un servicio análogo propio), el solicitante deberá utilizar el [Asistente de solicitud Madrid](#). Una vez recibida la solicitud, la Oficina Internacional invitará al solicitante a abonar las tasas por adelantado mediante los métodos de pago disponibles, incluido el pago con tarjeta de crédito (antes del examen en la Oficina Internacional). Si no se abonan las tasas en el momento de la presentación, o si el pago de estas es insuficiente, la Oficina Internacional emitirá una irregularidad.

EXAMEN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA INTERNACIONAL

339. Una vez que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, la examinará para asegurarse de que cumple los requisitos de forma previstos en el Reglamento.

Irregularidades en la solicitud internacional

340. Si existe una irregularidad en una solicitud internacional, la Oficina Internacional se lo notificará a la Oficina de origen y al solicitante. La responsabilidad de subsanarla recae en la Oficina o en el solicitante, en función de la naturaleza de la irregularidad.

341. 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 [\[Regla 12\]](#);

- irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios [\[Regla 13\]](#);
- otras irregularidades [\[Regla 11\]](#).

342. Cuando la Oficina Internacional determine que existen irregularidades en la solicitud internacional:

- notificará tanto a la Oficina de origen como al solicitante;
- informará de la irregularidad específica;
- explicará cómo remediarla;
- establecerá un plazo de tres meses para subsanar la irregularidad;
- especificará quién debe subsanar la irregularidad, si la Oficina de origen o el solicitante; y
- indicará cuál sería la consecuencia en caso de que no se subsanase la irregularidad.

Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

343. La clasificación y la agrupación de los productos y servicios que figuran en la solicitud internacional son estrictamente responsabilidad de la Oficina Internacional. Si surge algún problema con la clasificación de los productos y servicios indicados en la solicitud internacional, la Oficina Internacional intentará solventarlo con la Oficina de origen. También se informará al solicitante, para darle la oportunidad de ponerse en contacto con esa Oficina con el fin de encontrar una solución adecuada.

344. La lista de productos y servicios indicada en la solicitud internacional debe ajustarse a la última versión reeditada de la [Clasificación de Niza](#). 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 con 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 los miembros en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca. [\[Regla 12.1\)a\]](#) [\[Artículo 4.1\)b\]](#)

345. 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 de Niza](#) que los indicados en dicha solicitud internacional, es posible que se deban abonar otras tasas suplementarias o individuales para abarcar las clases adicionales.

346. 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.

347. 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 de clasificación y agrupación de los productos y servicios. 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. No obstante, la Oficina de origen no estará obligada a emitir su opinión sobre la propuesta. Prevalcerá la propuesta de la Oficina Internacional. [\[Regla 12.2\]](#)

348. 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 la notificación de irregularidad. [\[Regla 12.3\]](#)

349. Si la Oficina de origen responde a la notificación de irregularidad, la Oficina Internacional revisará la respuesta y la retirará, modificará o confirmará. La Oficina Internacional 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 12.4\) a 6\]](#) [\[Regla 12.7\)c\]](#)

350. Las tasas adicionales como consecuencia de la nueva clasificación propuesta deberán abonarse: [\[Regla 12.7\)a\) y b\)\]](#)

- 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.

351. 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.

352. Así pues, el solicitante debe prestar atención a las irregularidades emitidas a la Oficina de origen. 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 debe intervenir ante la Oficina de origen a fin de verificar si la Oficina tiene intención de comunicar alguna opinión sobre la propuesta. Asimismo, el solicitante debe asegurarse de que la Oficina Internacional reciba 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. Véase el párrafo 980, que contiene un ejemplo de una irregularidad relativa a la clasificación de los productos y servicios.

353. Si como consecuencia de no haber abonado las tasas adicionales la solicitud internacional se considera abandonada, 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. Dicha cuantía asciende actualmente a 451,50 francos suizos. [\[Regla 12.8\]](#)

354. Si la solicitud internacional contiene una limitación de la lista de productos o servicios respecto de uno o más miembros designados, la Oficina Internacional de la OMPI examinará las limitaciones para asegurarse de que los productos y servicios indicados están clasificados y agrupados correctamente en virtud de la [Clasificación de Niza](#), aplicando el mismo procedimiento de examen descrito más arriba (párrafos 343 a 353). Sin embargo, no examinará si los productos y servicios se encuentran o no dentro del alcance de la lista principal, puesto que son las oficinas de los miembros designados las que deberían determinarlo. Si la Oficina Internacional no puede agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación de la solicitud internacional, emitirá una notificación de irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios de que se trate. [\[Regla 12.8bis\]](#)

355. 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. [\[Regla 12.9\]](#)

Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

356. 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 (véase el párrafo 984, en el que figura un ejemplo de irregularidad respecto a las indicaciones de productos y servicios). En esa notificación, podrá recomendar que se emplee una expresión sustitutiva o que se suprima la expresión. [\[Regla 13.1\]](#)

357. 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 deberá 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 de la Oficina Internacional, esta última cambiará la expresión como corresponda. [\[Regla 13.2a\]](#)

358. 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, con una indicación 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 ha indicado ninguna clase, la Oficina Internacional suprimirá la expresión y se lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. [\[Regla 13.2b\]](#)

Otras irregularidades

359. 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

360. Existe una serie de irregularidades (además de las relativas a la clasificación de productos y servicios) que la Oficina de origen debe subsanar. Dichas irregularidades deben ser subsanadas por la Oficina de origen en un plazo de tres meses a partir de la notificación, de lo contrario la solicitud internacional se considerará abandonada y se notificará en consecuencia a la Oficina de origen y al solicitante. [\[Regla 11.4\]](#)

361. Dado que la Oficina de origen no debería haber enviado a la Oficina Internacional una solicitud internacional defectuosa, deberá ser la primera quien subsane las siguientes irregularidades: [Regla 11.4\)a\)](#)

- que la solicitud no se haya presentado en el formulario oficial adecuado o no haya sido mecanografiada o impresa de otro modo, o no haya sido firmada por la Oficina de origen;
- que existan irregularidades relativas a la habilitación del solicitante para presentar la solicitud internacional; por ejemplo, que en la solicitud no se indique la habilitación del solicitante (véanse los párrafos 157 a 165, y 235 a 239). Esto ocurriría, por ejemplo, si:
 - el solicitante ha indicado que tiene un establecimiento o un domicilio en el territorio del miembro cuya Oficina es la Oficina de origen, pero su dirección no se encuentra en dicho territorio, y no se ha indicado ninguna otra dirección en el formulario [MM2](#) (véase el párrafo 238), o
 - la dirección indicada tampoco se encuentra en ese territorio; o
 - el domicilio del solicitante se encuentra en el territorio de dicho miembro, pero no se ha indicado si la habilitación del solicitante para presentar la solicitud está basada en un establecimiento o en un domicilio;
 - existen irregularidades relativas a la fecha y el número de la marca de base;
 - existen irregularidades relativas a la declaración de la Oficina de origen (certificación) (véanse los párrafos 317 y 318, 923 a 926, y 956 a 957);
- que falte alguna de las siguientes indicaciones:
 - indicaciones que permitan determinar la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario;
 - la indicación de al menos un miembro designado;
 - una reproducción de la marca;
 - la lista de los productos y servicios para los que se solicita la marca.

362. Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional es irregular en cualquiera con respecto a alguna de las cuestiones arriba mencionadas, notificará en consecuencia a la Oficina de origen, y al mismo tiempo informará al solicitante.

363. 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 a las designaciones o a la habilitación del solicitante para presentar la solicitud internacional. Muchas Oficinas cuentan con un proceso que permite al solicitante un breve plazo para formular comentarios sobre la irregularidad y aportar la información necesaria.

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

364. Cuando se hayan abonado las tasas de la solicitud internacional por conducto de la Oficina de origen y la Oficina Internacional considere que la cuantía de las tasas recibidas es inferior a la exigida, se lo notificará a la Oficina de origen y al solicitante, especificando la cuantía que falta por abonar. Normalmente, la Oficina de origen dejará que el solicitante elija cómo efectuar el pago necesario (ya sea directamente a la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina). Si no se paga la cuantía adeudada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación, la solicitud internacional se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina y al solicitante. [\[Regla 11.3\]](#)

365. 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#)

Irregularidades que debe subsanar el solicitante

366. El solicitante debe subsanar toda irregularidad que no conste como subsanable por la Oficina de origen, o por la Oficina de origen o el solicitante. 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: [\[Regla 11.2\)a\)](#)

- 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 está incompleta, o falta una transcripción que sea necesaria;
- los datos facilitados con relación a la reivindicación de prioridad no son suficientes; por ejemplo, no se indica la fecha de depósito de la solicitud anterior;
- la reproducción de la marca no es suficientemente clara;
- la solicitud internacional contiene una reivindicación de color, pero la reproducción de la marca no figura 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;
- la cuantía de las tasas abonadas directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o su mandatario es insuficiente;
- se han dado instrucciones de pago de las tasas mediante el cargo de la cuantía en una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, pero en la cuenta no se dispone de la cantidad necesaria para efectuar el pago.

367. 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 una reivindicación de prioridad y no sea subsanada 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 11.2\)b](#)]

368. Si el solicitante incumple 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [[Regla 5bis](#)]

369. 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. Dicha cuantía asciende actualmente a 326,50 francos suizos. [[Regla 11.5](#)]

370. Cuando en la solicitud internacional se designe a un miembro que no pueda ser designado (por ejemplo, cuando el solicitante haya intentado designar a 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

371. Cuando se designe a los Estados Unidos de América, el solicitante deberá cumplimentar y adjuntar una declaración de intención de uso de la marca al formulario de solicitud internacional, utilizando el [formulario MM18](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM18](#)), que deberá adjuntarse a la solicitud internacional. Si se ha omitido la declaración o esta no cumple con los requisitos exigibles, la Oficina Internacional se 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 cuyo caso la fecha del registro internacional no resultará afectada por la irregularidad. [[Regla 11.6\)a](#) y b]

372. 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 los Estados Unidos de América. 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 dicha designación. Asimismo, la Oficina Internacional indicará que la designación de los Estados Unidos de América puede realizarse como designación posterior, siempre que vaya acompañada de la declaración exigida. [\[Regla 11.6\)c\]](#)

Inscripción, notificación y publicación

373. 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 los miembros designados, 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 se expedirá siempre en el idioma de la solicitud internacional. Se pueden obtener copias compulsadas de los certificados de los registros internacionales, previo pago de una tasa. [\[Regla 14.1\]](#)

374. El certificado de registro internacional debe considerarse una constancia de que la solicitud internacional ha sido inscrita en la Oficina Internacional, lo que no implica que la marca esté protegida en los miembros designados. No debe confundirse el certificado de registro internacional con el certificado de registro expedido por una Oficina de Propiedad Intelectual nacional o regional (que generalmente se expide una vez que se ha concedido protección a la marca en el territorio en cuestión). Un certificado de registro internacional se asemeja más a un recibo de presentación de la solicitud a escala nacional o regional. En este punto del proceso, se desconoce si la marca será finalmente protegida en los miembros designados, pues las Oficinas en cuestión tienen un año o 18 meses para concluir su examen de fondo y emitir su decisión sobre el alcance de la protección. Una decisión de los miembros designados en la que se declara la concesión de la protección en sus territorios equivale a un certificado de registro expedido por una Oficina de Propiedad Intelectual nacional o regional (véase más información sobre dicha decisión en los párrafos 441 a 447).

375. El registro internacional será publicado en la [Gaceta](#). Se puede acceder a la Gaceta por medio de [Madrid Monitor](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. [\[Regla 32.1\)a\)i\]](#)

EL REGISTRO INTERNACIONAL

Efectos del registro internacional

376. Los efectos del registro internacional se amplían a los miembros expresamente designados en la solicitud internacional. [\[Artículos 3bis y 3ter\]](#)

377. A partir de la fecha del registro internacional, la protección de la marca en cada uno de los miembros designados será la misma que si la marca hubiera sido registrada o depositada directamente ante la Oficina de ese miembro. Si no se notifica ninguna denegación provisional a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, o si no se considera como tal dicha denegación así notificada o si se retira posteriormente, la protección de la marca en el miembro en cuestión será, con efectos a partir de la fecha del registro internacional, la misma que si la marca hubiera sido registrada en la Oficina de ese miembro. [\[Artículo 4.1\]](#)

Fecha del registro internacional

378. El registro internacional resultante de la solicitud internacional llevará, por norma, la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional. [[Artículo 3.4](#)]

379. 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, por motivos de fuerza mayor, la Oficina sea excusada por no haber presentado la solicitud internacional a la Oficina Internacional dentro de ese plazo de dos meses, 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. [[Regla 5](#)]

Irregularidades: Fecha en casos especiales

380. La fecha del registro internacional podrá verse afectada si se omite en la solicitud internacional alguno de los elementos sustantivos importantes que figuran a continuación:

- indicaciones que permitan determinar la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario;
- designación de los miembros en los que se solicita la protección;
- una reproducción de la marca;
- la indicación de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca.

381. Si la fecha de llegada del último elemento omitido a la Oficina Internacional se encuentra dentro del plazo de dos meses mencionado en el párrafo 379, 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 5bis](#) del Reglamento, habida cuenta de que el procedimiento de continuación de la tramitación no tiene efecto alguno en la determinación de la fecha del registro internacional. [[Regla 15.1](#)]

382. 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 este se ponga en contacto con la Oficina a fin de asegurarse de 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 se notificó la irregularidad a la Oficina de origen, la solicitud se considerará abandonada (véase el párrafo 1009, en el que figura un ejemplo de cómo puede verse afectada la fecha de un registro internacional en estos casos especiales). [[Regla 11.4a\)ii](#)]

383. La fecha del registro internacional no se verá afectada por otras irregularidades distintas de las mencionadas en el párrafo 380 (por ejemplo, el pago tardío de las tasas o las irregularidades relativas a la clasificación de los productos y servicios). [[Regla 15.2](#)]

Inscripción del registro internacional

Contenido del registro internacional

384. En el registro internacional de una marca figurarán: [\[Regla 14.2\]](#)
- todos los datos contenidos en la solicitud internacional (excepto la información relativa a una reivindicación de prioridad no válida, es decir, cuando desde la fecha de la solicitud anterior hasta la fecha del registro internacional hayan transcurrido más de seis meses);
 - la fecha y el número del registro internacional;
 - cuando la marca pueda clasificarse según la [Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas \(Clasificación de Viena\)](#), los símbolos de clasificación pertinentes que la Oficina Internacional determine. Sin embargo, cuando la solicitud internacional contenga una declaración de que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar, no se aplicarán los símbolos de la Clasificación de Viena;
 - indicaciones correspondientes a una reivindicación de antigüedad (véanse los párrafos 307 a 309), relativos al Estado o los Estados miembros para los que ha sido registrada la marca anterior objeto de la reivindicación de antigüedad, así como la fecha en que el registro de esa marca anterior surtió efecto y el número del registro pertinente.

Publicación del registro internacional

385. El registro internacional será publicado en la [Gaceta](#). Se puede acceder a la Gaceta por medio de [Madrid Monitor](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. [\[Regla 32.1\)a\)i\]](#)

386. La marca se publica exactamente como figure en la solicitud internacional o como se reciba en formato digital por parte de la Oficina de origen. Cuando el solicitante haya efectuado una declaración en el sentido de que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar, en la publicación se indicará ese hecho. [\[Regla 32.1\)b\]](#)

387. 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 incorporarán a [Madrid Monitor](#). Entre esos datos figurará cualquier irregularidad que presente la solicitud internacional (para más información sobre Madrid Monitor, véanse los párrafos 131 a 134). [\[Regla 33.1\) y 2\]](#)

Idioma del registro y de la publicación

388. El registro internacional se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. [\[Regla 6.3\]](#)

389. 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 es incorrecta, la modificará, tras invitar al solicitante a formular, en el plazo de un mes, observaciones sobre las

correcciones propuestas. Si no se formula ninguna observación dentro del plazo establecido, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta. Este procedimiento no influirá en la fecha del registro internacional. [\[Regla 6.4\)a\]](#)

390. La Oficina Internacional no traducirá la marca ni verificará ninguna traducción de la marca proporcionada por el solicitante. [\[Regla 6.4\)b\]](#)

Duración de la validez

391. El registro de la marca tiene una validez de diez años a partir de la fecha del registro internacional, con posibilidad de renovación por nuevos períodos de diez años. [\[Artículo 6.1\]](#) [\[Artículo 7.1\]](#)

EXAMEN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL REALIZADO POR LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS

Motivos de la denegación

392. Cada uno de los miembros designados 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 el miembro de que se trate. [Artículo 5.1\]](#)

393. El titular puede consultar la base de datos de [Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#) para acceder a la información sobre la legislación y las prácticas de las Oficinas de marca de los miembros. Dicha información ayuda a los titulares a entender las normas y procedimientos vigentes en cada uno de los mercados de interés, incluidos los plazos establecidos para responder a una denegación provisional, presentar una petición de revisión o un recurso. La Base de datos de Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid está disponible al público gratuitamente en el sitio web de la OMPI.

394. La Oficina de un miembro no podrá denegar la protección de un registro internacional por los siguientes motivos:

- sobre la base de que abarca más de una clase o demasiados productos o servicios. La Oficina de un miembro designado debe aceptar que un registro internacional puede estar protegido en ese miembro con respecto a varias (o incluso a las 45) clases de productos y servicios, aun cuando esa Oficina solo permita solicitudes de clase única con arreglo a su práctica local.
- por cuestiones formales, pues los requisitos formales ya han sido comprobados por la Oficina Internacional
- la clasificación de productos y servicios en el registro internacional, incluso si la Oficina no está de acuerdo con la clasificación (que ha sido aprobada por la Oficina Internacional).

395. Cuando la designación contenga una declaración de que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar, corresponde a cada miembro designado decidir el efecto de dicha declaración.

396. Una Oficina podrá presentar objeciones si considera que un término en la especificación es demasiado amplio o demasiado vago. Dicha objeción debe presentarse en forma de una denegación provisional. La Oficina puede proponer la sustitución del término demasiado amplio o vago por un término más específico o preciso en la lista de productos y servicios del Registro Internacional. Cuando el titular acepte un término propuesto, el resultado será una limitación de la protección para ese miembro.

397. La Oficina no debe aconsejar al titular que se ponga en contacto con la Oficina Internacional para subsanar un motivo de denegación. Por ejemplo, es posible que una Oficina emita una denegación provisional sobre la base de que una descripción de la marca no es clara, pero no debe aconsejar al titular que pida una modificación de la descripción en el Registro Internacional. No obstante, toda modificación de una descripción acordada entre el titular y la Oficina en cuestión puede plasmarse en la decisión definitiva de dicha Oficina e indicarse en el Registro nacional.

Plazos relativos a la denegación

398. Una vez transcurrido el plazo aplicable (un año o 18 meses), el titular de un registro internacional sabrá si la marca está protegida en un determinado miembro o si existe la posibilidad de que se deniegue la protección y, en ese caso, por qué motivos se deniega.

399. Cuando la Oficina de un miembro designado encuentre motivos para denegar la protección de la marca, deberá notificar dicha denegación provisional a la Oficina Internacional dentro del plazo aplicable. El plazo por defecto es de un año a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado a la Oficina el registro internacional o la designación posterior. [\[Artículo 5.2\)a\]](#)

400. No obstante, cualquier miembro puede declarar que el plazo de un año se reemplaza por 18 meses (véanse los párrafos 1299 y 1300). [\[Artículo 5.2\)b\]](#)

401. En esa declaración, el miembro 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. En este caso, la Oficina en cuestión tendría que notificar a la Oficina Internacional, antes de la expiración del plazo de 18 meses para un determinado registro internacional, que las oposiciones con respecto a este registro internacional pueden presentarse después de la expiración del plazo de 18 meses. Las fechas pertinentes relativas a la posible oposición se indicarán en la notificación. [\[Regla 16\]](#)

402. [El Artículo 9sexies](#) establece que una declaración efectuada en virtud del [Artículo 5.2\)b\) o c\)](#) no tendrá ningún efecto en las relaciones mutuas entre los miembros que son miembros tanto del Arreglo como del Protocolo. Así pues, cuando tanto el miembro de la Oficina de origen como el miembro de la designación en el registro internacional están vinculados por ambos tratados, el plazo para la notificación de una denegación provisional es de un año, sin perjuicio de que el miembro designado en cuestión haya declarado una ampliación del plazo para notificar una denegación provisional. [\[Artículo 9sexies\]](#)

403. Ninguna denegación provisional enviada después del plazo aplicable será considerada como tal por la Oficina Internacional (véanse los párrafos 424 a 427). La Oficina debe exponer todos los motivos de denegación pertinentes en la denegación provisional, dado que no es posible que la Oficina añada nuevos motivos o envíe una nueva denegación provisional tras el vencimiento del plazo aplicable. La única excepción es la situación mencionada en el párrafo 401, con respecto a las denegaciones provisionales basadas en una oposición cuando el miembro en cuestión haya realizado la declaración prevista en el Artículo 5.2)b) y c). Tenga en cuenta que el plazo aplicable (un año o 18 meses) es solo para

la denegación provisional, no existe un plazo para que la Oficina notifique a la Oficina Internacional su decisión definitiva tras dicha denegación en virtud de la [Regla 18ter.2\) o 3\)](#).

404. Siempre que se haya advertido de la posibilidad de formular oposiciones con posterioridad, como se describe en el párrafo 401, una Oficina podrá notificar una denegación provisional basada en una oposición tras la expiración del plazo de 18 meses. El siguiente ejemplo ayuda a ilustrar el funcionamiento de estas disposiciones:

En un registro internacional se designa a un miembro concreto respecto de las clases 3, 5 y 10

- *Tras el examen, la Oficina considera que debe denegarse la protección de la marca respecto de las clases 5 y 10. La Oficina emite una denegación total e indica que se puede considerar la protección respecto de la clase 3 si el titular limita la lista de productos que figura en el registro internacional a la clase 3 ante la Oficina o, en su defecto, presentando una petición de inscripción de una limitación a la clase 3 a la Oficina Internacional. Si el titular no responde en el plazo establecido de tres meses, la designación se considerará abandonada en su totalidad, es decir, se rechazará totalmente.*
- *Tras el examen, la Oficina considera que debe denegarse la protección de la marca respecto de las clases 5 y 10, pero puede concederse la protección respecto de los productos comprendidos en la clase 3. La denegación provisional establece que, si el titular desea pedir una revisión de esta denegación, debe informar a la Oficina en un plazo de seis meses; y en caso de que el titular no responda, la Oficina procederá a la publicación de la marca a efectos de oposición únicamente respecto de los productos de la clase 3. La Oficina también informa de que existe la posibilidad de que se presente una oposición por parte de un tercero, aunque sea una vez transcurrido el plazo de 18 meses para la denegación;*
- *El titular solicita una revisión de la denegación provisional respecto de los productos de las clases 5 y 10 en un plazo de seis meses. – Tras este examen, la Oficina decide denegar la protección de la marca respecto de los productos de la clase 5, pero permite conceder la protección de los productos de la clase 10. La Oficina publica la marca a o efectos de posición en el caso de los productos de las clases 3 y 10, y también notifica al titular que existe la posibilidad de que se presente una oposición por parte de un tercero, aunque sea una vez transcurrido el plazo de 18 meses a partir de la notificación de la designación.*

405. Este ejemplo es meramente indicativo. Son posibles muchas variantes y los detalles cambiarán según la legislación de cada miembro designado.

406. Cuando un miembro designado encuentre motivos de denegación, la Oficina deberá notificar dicha denegación provisional a la Oficina Internacional dentro del plazo aplicable. Cuando el miembro designado no emite ninguna decisión antes del vencimiento del plazo aplicable, en virtud del Protocolo, se considera que la marca está protegida en ese miembro desde la fecha del registro internacional, o desde la fecha de la designación posterior, si es el caso. Se trata del principio de «aceptación tácita». La Oficina Internacional publicará una declaración a tal efecto en la base de datos [Madrid Monitor](#), disponible en el sitio web de la OMPI, en la que se indicará lo siguiente «El plazo de denegación ha vencido y no se ha inscrito notificación alguna de denegación provisional (aplicación de la Regla 5 asegurada)». [\[Artículo 4\]](#)

407. Para conocer más detalles sobre los plazos de denegación provisional por parte de una Oficina de un miembro designado, véanse los párrafos 1066 a 1079.

Procedimiento de denegación de la protección

Notificación de denegación provisional de protección

408. La notificación de denegación provisional es enviada por la Oficina en cuestión a la Oficina Internacional. Contendrá los datos del registro internacional en cuestión e indicará los motivos por los que la Oficina considera que no se puede conceder la protección ("denegación provisional de oficio"), o indicará que no se puede conceder la protección porque se ha presentado una oposición ("denegación provisional basada en una oposición"), o ambas cosas, e incluirá una referencia a las disposiciones correspondientes de la ley pertinente. Asimismo, debe quedar claro si la denegación provisional se refiere a todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional o, una indicación de los productos y servicios que se ven afectados, o no, por la denegación provisional.

409. Si los motivos de denegación se refieren a una marca anterior en conflicto, todos los detalles de esa marca, entre ellos, la fecha y el número de presentación o de registro, la fecha de prioridad (de haberla), una reproducción de la marca (que, si la marca no contiene elementos figurativos, puede ser simplemente mecanografiada), el nombre y la dirección del titular de la marca, y una lista de todos los productos o servicios abarcados por esa marca o de los productos o servicios pertinentes, pueden redactarse en el idioma local de la Oficina en cuestión. Por ejemplo, si la Oficina de Noruega emite una notificación de denegación provisional basada en un derecho anterior, los detalles de ese derecho anterior pueden estar redactados en noruego.

410. Una notificación de denegación provisional debe referirse a un solo registro internacional. [[Regla 17.1](#)]

411. El titular dispondrá de un plazo para responder a la denegación provisional y de los datos de la autoridad ante la que presentar dicha respuesta. También se indicará si se exige un mandatario local para presentar la respuesta.

412. Si en la notificación de denegación provisional se indica que se deberá nombrar un mandatario local, los requisitos de dicho nombramiento se regirán por la legislación y la práctica del miembro en cuestión, y la notificación deberá especificar dichos requisitos. Podrían llegar a ser diferentes de los requisitos de designación de un mandatario ante la Oficina Internacional.

Denegación total o parcial

413. La Oficina puede emitir una denegación total o parcial. El hecho de que la denegación sea total o parcial depende de si el titular está obligado a responder a la denegación provisional o no.

414. Ante una denegación total, se exige al titular que responda a la denegación; si no responde, la designación se considerará abandonada, incluso cuando los motivos de la denegación solo se apliquen a algunos de los productos y servicios, es decir, si el titular no responde a la denegación provisional, la marca se denegará en su totalidad (véanse los párrafos 1089 a 1092, que figuran más adelante).

415. Ante una denegación parcial, la Oficina encuentra motivos de denegación, pero no exige al titular que responda para que la Oficina proceda (parcialmente) a la designación respecto de algunos de los productos y servicios o con alguna otra condición. Esto podría ocurrir cuando la Oficina encuentra motivos para denegar la protección, por ejemplo, para una de las tres clases abarcadas por el registro internacional, y el titular desea seguir adelante con la marca respecto de las dos clases que no han sido denegadas en lugar de invertir en la impugnación de la decisión. En ese caso, la Oficina llevaría a cabo la publicación de la marca a efectos de oposición una vez transcurrido el plazo de respuesta (véanse los párrafos 1093 a 1095). La Oficina también puede desear emitir una denegación parcial tras una propuesta de aclaración de una condición, por ejemplo, cuando la Oficina ha propuesto una mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca y el titular está conforme con dicha mención. Véase el párrafo 418, más adelante, relativo a la aceptación condicional.

Notificación de una denegación provisional basada en una oposición

416. Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, deberá indicarse ese hecho en la notificación. Además de la información mencionada anteriormente, 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 facilitar la lista completa de productos y servicios de esa solicitud o ese registro anterior. Esas listas podrán redactarse en el idioma local de la Oficina (aunque ese idioma no sea el español, el francés ni el inglés). [[Regla 17.3](#)]

417. Cuando una Oficina haya efectuado la declaración prevista en el [Artículo 5.2.c\)](#) (por la que se amplía el plazo para emitir una denegación provisional basada en una oposición tras el vencimiento del plazo de 18 meses), y cuando la Oficina considere que puede existir dicha oposición respecto de un determinado registro internacional, deberá notificar este hecho a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 18 meses.

Aceptación condicional

418. A escala nacional o regional, la Oficina puede optar por la aceptación condicional, según la cual, si el solicitante acepta determinadas condiciones, por ejemplo, una mención específica según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca, la marca será aceptada para su publicación con fines de oposición o de protección. Cuando la Oficina considere que una condición determinada es necesaria, deberá notificárselo al titular mediante una denegación provisional. A menos que la marca pueda ser aceptada en su totalidad tal como ha sido designada, la Oficina tendría que emitir una denegación provisional, por ejemplo, cuando se exija que el titular acepte una mención específica según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca a fin de subsanar la denegación provisional, la Oficina debe indicar dicha mención en el apartado «Otros requisitos, en su caso».

Inscripción y publicación de la denegación provisional Transmisión al titular

419. La Oficina Internacional examinará la notificación de denegación provisional para asegurarse de que cumple los requisitos formales. Si la notificación de denegación provisional está en orden, la Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o en que se considere que ha sido enviada).

420. La denegación provisional se publicará en la [Gaceta](#), y se indicará si es total (es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación del miembro 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 productos y servicios propiamente dichos, que no se publicarán hasta que los trámites ante la Oficina hayan finalizado y esta dicte su decisión definitiva. La Oficina Internacional publica la notificación de denegación provisional en la base de datos [Madrid Monitor](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. [\[Regla 17.4\]](#) [\[Regla 32.1\)a\)iii\]](#)

421. La Oficina Internacional transmite al titular una copia de la notificación. También transmite al titular toda información enviada por la Oficina de un miembro designado 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. [\[Regla 16.2\]](#) [\[Rule 17.4\]](#)

Idioma de la notificación de denegación provisional

422. La denegación provisional podrá notificarse en español, francés o inglés (a elección de la Oficina que la realiza). La denegación se inscribirá y se 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 la denegación provisional en el idioma en que haya sido enviada por la Oficina del miembro designado; la denegación provisional en sí no se traduce al idioma que el titular prefiera. Sin embargo, la comunicación de la Oficina Internacional en la que se reenvía la copia de la notificación de denegación provisional estará redactada en el idioma en el que se presentó la solicitud internacional o en el idioma en el que el titular haya pedido recibir comunicaciones de la Oficina Internacional (véanse los párrafos 170 y 232). [\[Regla 5.3 y 4\]](#)

Notificación irregular de denegación provisional

423. Si una notificación no cumple los requisitos de forma, la Oficina Internacional la considerará irregular. Existen tres tipos de denegaciones provisionales irregulares, cada uno de ellos con diferentes grados de consecuencias; en primer lugar, las denegaciones provisionales irregulares, que no impedirán la inscripción; en segundo lugar, las denegaciones provisionales irregulares que impedirán la inscripción; y en tercer lugar, las denegaciones provisionales irregulares que no pueden ser consideradas como tales por la Oficina Internacional.

La denegación provisional no se considera como tal

424. La Oficina Internacional no tendrá en cuenta una notificación de denegación provisional si falta el número de registro internacional, los motivos de la denegación, o si se ha enviado demasiado tarde (es decir, después del vencimiento del plazo aplicable).

425. Esta es la irregularidad más grave. En estos casos, la Oficina debe enviar una nueva denegación provisional si todavía se encuentra dentro del plazo aplicable (un año o 18 meses). Si el plazo ha vencido, el registro internacional se considera protegido en el miembro designado en cuestión en virtud del principio de aceptación tácita. [\[Artículo 4\]](#) [\[Regla 18.1\)a y 2\]](#)

426. La Oficina Internacional transmitirá 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 provisional como tal, e indicará los motivos. [\[Regla 18.1b\) y 2\)c\)\]](#)

427. Cuando 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 debe ser consciente, de todos modos, de que ello no significa necesariamente que no haya problemas con respecto a la protección de la marca en el miembro de que se trate. Por ejemplo, un tercero puede entablar una acción de invalidación contra la designación basándose en los motivos aducidos por la Oficina en la notificación de denegación provisional defectuosa. En función de la irregularidad contenida en la notificación de denegación provisional, el titular podrá ponerse en contacto con la Oficina para obtener más información sobre los motivos de denegación de la protección y los riesgos que dichos motivos puedan entrañar.

La denegación provisional es irregular y no se inscribe

428. Cuando en la notificación no figure el 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. Este tipo de irregularidad produce un retraso en el registro de la notificación de la denegación provisional, pues la Oficina dispondrá de un plazo para subsanar la irregularidad. En estos casos, el plazo para emitir una denegación provisional se considerará cumplido si la Oficina envía una notificación rectificada en el plazo de dos meses que se prevé en la notificación de irregularidad. Si la Oficina no subsana su notificación en este plazo, no se considerará una notificación de denegación provisional y no se inscribirá en el Registro Internacional. La Oficina Internacional informará en consecuencia al titular y a la Oficina, e indicará los motivos correspondientes. [\[Regla 18.1d\)\]](#)

429. 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 rectificada), de preferencia con una indicación de la fecha de vencimiento de dicho plazo. [\[Regla 18.1e\) y f\)\]](#)

430. La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificada. Las copias de toda notificación irregular de denegación provisional y, en el caso de irregularidades subsanables, del aviso de irregularidad enviado a la Oficina para subsanarlo, pueden resultar de gran utilidad para el titular. En la mayoría de los casos, la Oficina subsanará la irregularidad, pero el titular habrá tenido más tiempo para analizar los motivos de denegación y eventualmente para iniciar negociaciones con los titulares de derechos anteriores que hayan sido citados de oficio o que puedan haber presentado una oposición al registro internacional.

La denegación provisional es irregular pero se inscribe

431. Este es el tipo de irregularidad menos grave. 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 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; sin embargo,

esta no está obligada a subsanar la irregularidad. Al mismo tiempo, enviará al titular copias de la notificación irregular de denegación y de la invitación enviada a la Oficina. [\[Regla 18.1\)c\]](#)

Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional

432. Cuando el titular de un registro internacional reciba, por conducto de la Oficina Internacional, una notificación de denegación provisional, así como una notificación irregular de denegación provisional en virtud de la [Regla 18.1\)c](#), dispondrá de los mismos derechos y medidas (por ejemplo, la revisión o el recurso contra la denegación previstos en la legislación nacional) que si la marca hubiera sido registrada directamente en la Oficina que emitió la notificación de denegación. Por lo tanto, con respecto al miembro 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 ese miembro. [\[Artículo 5.3\]](#)

433. Al responder a una denegación provisional (ya sea de oficio o basada en una oposición) pidiendo una revisión o presentando un recurso contra una decisión de denegación provisional, el titular puede, en la mayoría de los casos, tener que hacerlo por medio de un mandatario local. Sin embargo, aunque la legislación del miembro en cuestión no lo exija, podrá convenir al titular valerse de los servicios de un mandatario local que esté familiarizado con la legislación 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 Protocolo y del Reglamento y estará regido por la legislación y la práctica del miembro en cuestión.

434. La decisión de conceder o denegar la protección de un registro internacional de marca, o los motivos que la justifican, corresponde exclusivamente a la Oficina del miembro designado en cuestión, de conformidad con su legislación y prácticas nacionales. La Oficina Internacional no tiene autoridad para intervenir de ninguna manera. Estas cuestiones no son competencia de la Oficina Internacional.

SITUACIÓN DE LA MARCA EN UN MIEMBRO DESIGNADO

435. Las [Reglas 18bis y 18ter](#) versan sobre la situación, en un miembro designado, 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

436. Una Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá notificar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable, que el examen de oficio ha concluido 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\)a\]](#)

437. Una Oficina que haya comunicado una denegación provisional puede enviar una declaración en la que se indique que el examen de oficio ha concluido y 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. [\[Regla 18bis.1\)b\]](#)

438. La notificación de esta situación provisional de una marca es opcional. Se ofrece únicamente a título informativo y no tiene efectos jurídicos vinculantes respecto a la legislación nacional. Cabe señalar que pueden existir disposiciones en la legislación nacional en virtud de las cuales la Oficina puede reevaluar de oficio el caso y llegar a una conclusión diferente. Por lo tanto, en algunos casos poco frecuentes, una Oficina puede enviar una notificación de denegación provisional después de haber enviado una declaración positiva en virtud de la [Regla 18bis](#).

439. La Oficina Internacional inscribe en el Registro Internacional las declaraciones recibidas en virtud de la [Regla 18bis](#), 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.

440. Una Oficina de un miembro designado que haya enviado una situación provisional en virtud de la [Regla 18bis](#), deberá, a su debido tiempo, enviar una notificación de denegación provisional de la protección de conformidad con la [Regla 17.1](#) si se presenta una oposición (o una observación) durante el período de denegación aplicable; o bien, en caso de que no se haya presentado una oposición o una observación, enviar a la Oficina Internacional una declaración de conformidad con la [Regla 18ter](#). Si la Oficina no toma medidas complementarias en forma de denegación provisional o de declaración de concesión de la protección, el principio de aceptación tácita prevalece y el registro internacional se considera protegido en el miembro en cuestión.

Situación definitiva de la marca

441. La Oficina de un miembro designado en un registro internacional está obligada a enviar una declaración a la Oficina Internacional confirmando la situación definitiva de una marca en el miembro en cuestión, una vez que hayan concluido todos los procedimientos relativos a la protección de la marca ante esa Oficina. [[Regla 18ter](#)]

442. 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

443. Cuando una Oficina de un miembro designado haya concluido todos sus procedimientos y no encuentre motivos para denegar la protección de la marca, dicha Oficina deberá enviar a la Oficina Internacional, a la mayor brevedad posible y antes de que venza el plazo de denegación aplicable, una declaración de que se concede la protección a la marca. Esta declaración de concesión de la protección equivale a un certificado de registro nacional expedido por la Oficina en cuestión. Una vez recibida por la Oficina Internacional, esta inscribirá una declaración de concesión de la protección en el Registro Internacional e informará al titular; asimismo, incorporará esta decisión a la base de datos [Madrid Monitor](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI [[Regla 18ter.1](#)]

444. Si bien dicha declaración es obligatoria cuando se cumplen las condiciones, en caso de que la Oficina Internacional no reciba dicha declaración —o una denegación provisional— del miembro designado en cuestión antes de que expire el plazo aplicable de un año o 18 meses, se aplica el principio de "aceptación tácita» y se considera que la protección ha sido concedida en ese miembro en cuestión. [[Artículo 4](#)] [[Regla 18ter.1](#)]

445. Cuando un titular haya designado a un miembro que haya exigido que la tasa por la designación se pague en dos partes, el envío de una declaración de concesión de la protección estará sujeto al pago de la segunda parte de la tasa. La Oficina en cuestión notificará al titular cuándo y cuánto debe abonar por la segunda parte de la tasa. [[Regla 34.3](#)]

Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional

446. Cuando una Oficina haya notificado una denegación provisional a la Oficina Internacional, deberá dar seguimiento a su decisión final una vez que todos los procedimientos ante dicha Oficina hayan concluido. El tipo de decisión dependerá de si el titular ha conseguido subsanar los motivos de la denegación o no. Por lo tanto, salvo cuando confirme una denegación provisional total (véase el párrafo 448), la Oficina de un miembro designado que haya emitido una notificación de denegación provisional, una vez concluidos todos los procedimientos ante dicha Oficina, deberá enviar a la Oficina Internacional: [[Regla 18ter.2](#)]

- una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en el miembro en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección; o [[Regla 18ter.2](#)i)]
- 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 el miembro en cuestión. [[Regla 18ter.2](#)ii)]

447. De nuevo, cuando un titular haya designado a un miembro que haya exigido que la tasa por la designación se pague en dos partes, el envío de una declaración de concesión de la protección estará sujeto al pago de la segunda parte de la tasa. La Oficina en cuestión notificará al titular cuándo y cuánto debe abonar por la segunda parte de la tasa. [[Regla 34.3](#)]

Confirmación de la denegación provisional total

448. Por último, la Oficina de un miembro designado 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 el miembro en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto. [[Regla 18ter.3](#)]

Otras decisiones que afectan al alcance de la protección

Decisiones ulteriores por parte de un miembro designado

449. Pueden darse casos en los que se adopte una decisión posterior a la concesión de la protección, una decisión definitiva o una aceptación tácita que afecte al alcance de la protección. Por ejemplo, el titular puede haber impugnado la decisión definitiva de la Oficina ante una instancia superior cuya resolución le sea favorable, con lo que aumentará el alcance de la protección. También puede ocurrir que un tercero haya tomado medidas después de la decisión definitiva ante una instancia superior y que estas hayan dado lugar a una disminución del alcance de la protección. Si la Oficina de un miembro designado tiene conocimiento de una decisión ulterior (por ejemplo, una decisión resultante de un recurso ante una autoridad independiente de dicha Oficina) que afecte al alcance de esa protección, enviará una nueva declaración a la Oficina Internacional en la que se indiquen los productos y servicios respecto

de los cuales la marca goza actualmente de protección. Esta declaración también podría consistir en que la marca ya no está protegida para ningún producto ni servicio. [\[Regla 18ter.4\]](#)

Inscripción de las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter (decisiones relativas al alcance o la denegación de la protección)

450. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración recibida en virtud de la [Regla 18ter](#) (es decir, las declaraciones recibidas por parte de las Oficinas en relación con el alcance de la protección) 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](#). Las copias digitalizadas de esas declaraciones también están disponibles en [Madrid Monitor](#). [\[Regla 18ter.5\]](#) [\[Regla 32.1\)a\)iii\]](#)

Invalidación en un miembro designado

451. El alcance de la protección en el territorio de un miembro designado puede ser invalidado total o parcialmente. El término «invalidación» en el contexto de un registro internacional hace referencia a cualquier decisión tomada por una autoridad competente (administrativa o judicial) de un miembro designado que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de ese miembro, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos y servicios abarcados por la designación de dicho miembro.

452. Los efectos de un registro internacional pueden ser invalidados por varios motivos, por ejemplo, si el titular no ha cumplido con las disposiciones de la legislación relativa al uso de la marca, si esta ha pasado a ser genérica o engañosa, o si se ha determinado que la protección debería haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación. La invalidación no puede pronunciarse sin que el titular tenga la oportunidad de defender sus derechos. 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 puede ser necesario que el titular nombre un mandatario local. El procedimiento estará regido plenamente por la legislación y la práctica del miembro en cuestión. [\[Artículo 5.6\]](#)

453. Los procedimientos y el Derecho sustantivo que rigen la invalidación deben ser los mismos que en el caso de las marcas registradas directamente ante la Oficina de ese miembro. Por ejemplo, la protección de la marca podrá ser revocada si el titular no ha cumplido la legislación del miembro 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 reconvenciones por infracciones), que la protección debía haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación.

454. Cuando se invaliden (total o parcialmente) los efectos de un registro internacional en un miembro y la invalidación no pueda ser objeto de recurso, la Oficina de dicho miembro notificará a la Oficina Internacional los hechos pertinentes, a saber: [\[Regla 19\]](#)

- 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 sí afecta (ya sea indicando los productos y servicios que ya no están abarcados en el registro internacional o los que siguen estando abarcados);
- la fecha en que se haya pronunciado la invalidación y la fecha a partir de la que surta efecto.

Inscripción de una invalidación

455. La Oficina Internacional inscribe la invalidación en el Registro Internacional en la fecha de recepción de una notificación en cumplimiento de los requisitos exigibles, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular y a la Oficina de origen, si esta ha informado a la Oficina Internacional de que desea recibir esa información. Asimismo, la Oficina Internacional publicará la invalidación en la [Gaceta](#). [\[Regla 32.1\)a\)x\]](#)

Comunicaciones de las Oficinas de los miembros designados enviadas por conducto de la Oficina Internacional

456. El titular puede recibir una comunicación de una Oficina de un miembro designado (por conducto de la Oficina Internacional) que esté al margen de sus obligaciones en el Reglamento. Se trata de situaciones en las que la legislación de un miembro no permite a la Oficina transmitir la comunicación directamente a un titular que no disponga de una dirección en la que recibir notificaciones ni de un mandatario local en ese miembro en cuestión. Esas comunicaciones podrían, por ejemplo, informar al titular de que se ha iniciado una acción de cancelación en ese miembro en cuestión y darle un plazo para defender su derecho.

457. La Oficina Internacional transmite la comunicación al titular o el mandatario inscrito sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional. Dicha comunicación podrá redactarse en el idioma oficial de la Oficina, y no en inglés, francés o español. [\[Regla 23bis\]](#)

458. Cuando una acción emprendida contra un registro internacional de marca dé lugar a una decisión que afecte a los derechos en el miembro en cuestión, la Oficina estará obligada a notificárselo al titular en virtud de la [Regla 18ter.4\)](#) (decisión ulterior) o de la [Regla 19](#) (invalidación).

DESIGNACIÓN POSTERIOR

459. El titular puede ampliar el ámbito geográfico de un registro internacional existente presentando una designación posterior (añadiendo un miembro). El titular puede querer hacerlo por distintos motivos, por ejemplo, para expandirse a nuevos territorios o para añadir un miembro que no era parte en el Protocolo en el momento de presentar la solicitud internacional. También es posible que el titular desee ampliar la protección de una designación existente que no abarque todos los productos y servicios del registro internacional; o volver a designar a un miembro porque el titular no obtuvo protección (tras una denegación definitiva, una invalidación o una renuncia) y los motivos que impedían dicha protección ya no existen. [\[Artículo 3ter.2\)\]](#)

460. Una designación posterior supone que el registro internacional se extenderá a otro(s) miembro(s) adicional(es) y puede realizarse para la lista completa de productos y servicios, o solo para algunos de los productos y servicios inscritos en el Registro Internacional. Siempre que se cumplan todas las formalidades, la Oficina Internacional

inscribirá una designación posterior, incluso respecto de un miembro ya designado en el registro internacional existente.

461. 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 un miembro determinado, solo 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.

462. Cuando un miembro determinado es objeto de varias designaciones posteriores, cada una de ellas relativa a una parte diferente de la lista de productos y servicios inscritos en el Registro Internacional, o incluso a los mismos productos y servicios o a productos y servicios similares, corresponde al miembro designado determinar el alcance de la protección, y si permitiría esa doble designación respecto de productos y servicios iguales o similares.

463. Tenga en cuenta que, si se pide una renuncia respecto de un miembro designado que ha sido designado más de una vez, se renunciará a todas las designaciones respecto de dicho miembro. Por lo tanto, como medida práctica, si un titular desea renunciar a un miembro y posteriormente volver a designarlo (mediante una designación posterior), tendrá que asegurarse de que la renuncia quede inscrita antes de pedir la designación posterior

Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos

464. En principio, puede realizarse una designación posterior con respecto a cualquier miembro en todo momento. No obstante, existe una excepción para los miembros que hayan efectuado la declaración en virtud del [Artículo 14.5](#), los cuales no podrán ser objeto de una designación posterior cuando la fecha del registro internacional sea anterior a la fecha de entrada en vigor del Protocolo en el miembro en cuestión. Entre los miembros que han efectuado dicha declaración, se encuentran el Brasil, Estonia, la India y Filipinas. A modo de ejemplo, el titular de un registro internacional solo podrá designar posteriormente a la India si la fecha del registro internacional es el 8 de julio de 2013 o posterior, pues esa es la fecha de entrada en vigor del Protocolo en el país. Del mismo modo, en el caso del Brasil, la fecha del registro internacional debe ser el 2 de octubre de 2019 o posterior, pues esa es la fecha de entrada en vigor del Protocolo en el país. [\[Artículo 14.5\]](#)

Presentación de la designación posterior

465. El titular debe presentar la petición de designación posterior por medio del [servicio electrónico dedicado a tal fin en el sitio web de la OMPI](#). También puede presentar el formulario MM4 (véase asimismo la Nota para rellenar el formulario MM4) directamente ante la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina del miembro del titular. [\[Regla 24.2a\)\]](#)

466. Se recomienda que la designación posterior se transmita directamente a la Oficina Internacional por medio del [servicio electrónico de designación posterior](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. Es la forma más sencilla de añadir miembros a un registro internacional. Una vez introducido el número de registro internacional en el formulario en línea, aparecerá una lista de los miembros disponibles a los efectos de la designación posterior, lo que permite al titular seleccionar fácilmente los que desee designar y respecto de qué productos y servicios (incluida una limitación de la lista de productos y servicios). Además, las tasas se calcularán automáticamente y podrán ser abonadas con tarjeta de crédito o con cargo a una cuenta corriente abierta en la OMPI. [\[Regla 24.2a\) y 3\)\]](#)

467. Si no se cumplen los requisitos formales, la Oficina Internacional no tendrá en cuenta la designación posterior e informará en consecuencia al remitente. [\[Regla 24.10\]](#)

Idioma de la designación posterior

468. La designación posterior puede enviarse a la Oficina Internacional en español, francés o inglés, a elección de la parte que envía la comunicación, independientemente del idioma en el que se presentó la solicitud internacional de la que resultó el registro internacional. Así pues, cuando el titular presente directamente la designación posterior, podrá elegir cuál de esos idiomas utilizar. Sin embargo, cuando la designación posterior se presente por conducto de una Oficina, esta podrá permitir al titular elegir el idioma, o podrá restringir la elección a uno o dos de esos idiomas. [\[Regla 6.2\]](#)

469. El titular puede adjuntar a su petición una traducción a cualquiera de los mencionados idiomas de todo texto que figure en la petición. Ello se aplica tanto si la designación posterior es presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular como por conducto de una Oficina. Si la Oficina Internacional considera que la traducción propuesta no es correcta, la modificará, previa invitación al titular a que formule observaciones sobre la corrección propuesta en el plazo de un mes. Si no se recibe ninguna observación en el plazo previsto, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta. [\[Regla 6.4\)a\]](#)

Formulario oficial

470. En el formulario oficial ([designación posterior electrónica](#) o [formulario MM4](#)) se debe facilitar la información que se menciona a continuación. Se podrá utilizar un solo formulario para designar a varios miembros. [\[Regla 24.2\)b\]](#) [\[Instrucción 2\]](#)

Número del registro internacional

471. El titular deberá indicar el número del registro internacional respecto del cual desea realizar la designación posterior. Dicha designación solo puede referirse a un único registro internacional. Una gran ventaja de utilizar la [designación posterior electrónica](#) consiste en que, al indicar el número de registro internacional, se mostrará la información relativa al mismo (tal como se inscribió en el Registro Internacional). [\[Regla 24.3\)a\)ii\]](#)

Titular del registro internacional

Nombre

472. El titular deberá indicar su nombre, que debe ser idéntico al que consta en el Registro Internacional. Si el titular ha cambiado de nombre y dicho cambio aún no ha sido inscrito en el Registro Internacional, deberá pedir la inscripción del cambio antes de realizar la designación posterior si tiene la intención de que el nuevo nombre figure en la designación posterior. La Oficina Internacional considerará irregular la designación posterior si el nombre indicado en la petición no es igual al que consta en el Registro Internacional. [\[Regla 24.3\)a\)iii\]](#)

473. Si hay más de un titular, los nombres de los cotitulares deben indicarse exactamente como figuran inscritos en el Registro Internacional.

Designaciones

474. En el formulario oficial figura un recuadro que deberá marcarse para cada miembro respecto del cual se solicita una extensión de la protección con posterioridad al registro internacional. [\[Regla 24.3\)a\)iii\]](#)

475. Es posible designar posteriormente determinados territorios que no sean miembros propiamente dichos en casos en los que el miembro en cuestión haya ampliado la aplicación del Protocolo a territorios específicos. Este es el caso de Bonaire, San Eustaquio y Saba (islas BES), Curaçao y San Martín (parte holandesa). Estos territorios no son miembros; el miembro en cuestión es Países Bajos. Asimismo, la Bailía de Guernsey no es un miembro, pero puede ser designada porque el Reino Unido ha ampliado la aplicación del Protocolo a la Bailía de Guernsey (desde el 1 de enero de 2021). Aunque estos territorios no son miembros, desempeñarán las funciones de una Oficina como si lo fuesen.

Declaración de intención de utilizar la marca

476. Cuando un miembro haya efectuado una declaración de intención de utilizar la marca en virtud de la [\[Regla 7.2\)](#), dicho requisito se aplicará también cuando dicho miembro sea objeto de una designación posterior. Véanse las observaciones sobre la intención de utilizar la marca en virtud de la solicitud internacional en los párrafos 310, 314, 371 y 372. [\[Regla 24.3\)b\]](#)

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

477. Cuando el titular designe posteriormente a la UE, deberá indicar un segundo idioma. Este segundo idioma servirá exclusivamente de idioma en el que un tercero podrá entablar procedimientos de oposición y de cancelación ante la EUIPO.

478. En caso de que la indicación del segundo idioma no exista o sea incorrecta, la Oficina Internacional inscribirá igualmente la designación posterior y se lo notificará a la EUIPO. No obstante, se notificará a la EUIPO una denegación provisional basada en este motivo, que el titular deberá subsanar directamente ante la EUIPO.

479. Cabe observar que, en el caso de una designación posterior de la UE, 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 ejemplo, si la solicitud internacional ha sido presentada en francés y la designación posterior se presenta en inglés, no podrá elegirse el francés como el segundo idioma a los fines de la designación posterior de la UE. [\[Regla 24.3\)c\)iii\]](#)

480. Al designar posteriormente a la UE el titular también puede reivindicar la antigüedad (derechos anteriores) de un registro nacional de marca existente o de un registro internacional protegido en un Estado miembro de la UE siempre que se cumplan varios requisitos (por ejemplo, que el titular, la marca y los productos y los servicios sean los mismos). Una reivindicación de antigüedad válida es la que permite que los derechos anteriores en el Estado miembro en cuestión puedan extinguirse sin que ello menoscabe los derechos de marca del titular en ese país en particular. En principio, el concepto de antigüedad está basado en el concepto de sustitución del Sistema de Madrid. Los detalles de la reivindicación de antigüedad respecto del registro internacional en cuestión se publicarán en la [Gaceta](#). Para obtener más información, véanse los párrafos 307 a 309. [\[Regla 9.5g\)i\]](#) [\[Regla 24.3\)c\)iii\]](#)

Productos y servicios a los que se refiere la designación posterior

481. Cuando la designación posterior se refiera a todos los productos y servicios comprendidos en el registro internacional y a todos los miembros designados, deberá indicarse esa circunstancia marcando la casilla pertinente. Cuando la designación posterior se refiera únicamente a algunos de los productos o servicios abarcados por el registro internacional respecto de todos los miembros designados, deberá indicarse esa circunstancia marcando la casilla pertinente, 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 algunos de los miembros designados, y a todos los productos o servicios comprendidos en el registro internacional con respecto a los demás miembros designados, deberá indicarse esa circunstancia marcando la casilla pertinente, y los detalles (los productos y servicios en cuestión y respecto a qué miembros designados) se deben indicar en una hoja complementaria. [\[Regla 24.3\)a\)iv\]](#)

482. La lista de productos y servicios en la designación posterior se ajustará a la versión y la edición de la [Clasificación de Niza](#) vigente en el momento de presentar la solicitud internacional. Por ello, cuando se presente una designación posterior en algún momento después de la inscripción del registro internacional, existe el riesgo de que los productos y servicios se clasifiquen con una versión diferente de la Clasificación de Niza. Por ejemplo, los productos "cascanueces" incluidos en un registro internacional inscrito en 2015 se clasificarán en la clase 8. Desde entonces, esos productos se han reclasificado en la clase 21. Sin embargo, la Oficina Internacional no reclasificará los productos y servicios en el momento de su designación posterior ni de su renovación. De ese modo, si el titular presentó una designación posterior que abarcara «cascanueces» en 2017, estos se clasifican en la clase 8 y no en la clase 21. La Oficina del miembro designado decidirá el alcance de la protección en función de la clasificación que figura en el registro internacional.

Indicaciones varias

483. Existen algunas indicaciones que pueden exigir determinados miembros designados conforme al Protocolo, y que convendrá que el titular indique para evitar una denegación por parte de esos miembros. Cuando esas indicaciones ya se hayan suministrado en la solicitud internacional, no es necesario repetirlas, puesto que se incluirán automáticamente en la notificación de la designación posterior a las Oficinas de que se trate. [\[Regla 24.3\)c\]](#)

Indicaciones relativas al titular

484. Si se trata de una persona natural, el titular podrá indicar el Estado del que es nacional. Las personas jurídicas pueden 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. El titular no tiene que proporcionar esa información, pero algunos miembros exigen estas indicaciones y emitirán una denegación provisional si no se facilitan.

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

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

TRADUCCIÓN

486. 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. Si las palabras contenidas en la marca no tienen ningún significado y, por lo tanto, no pueden traducirse, deberá indicarse.

Descripción voluntaria

487. El titular podrá incluir una descripción voluntaria de la marca cuando esta no haya sido incluida en el registro internacional. Ello permite al titular cumplir con los requisitos de los miembros designados con independencia de que esa descripción figure en la marca de base o de que se su texto sea diferente.

Fecha de la designación posterior

488. El titular puede pedir que la designación posterior surta efecto después de la inscripción de un cambio o una cancelación parcial del registro internacional de que se trate, o después de la renovación del mismo. [Regla 24.3\)c\)ii\]](#)

Firma del titular y/o de su mandatario

489. Cuando el titular presente directamente su designación posterior a la Oficina Internacional, este (o el mandatario) deberá firmarla. [\[Regla 24.2\)b\]](#)

490. Cuando una Oficina presente la designación posterior a la Oficina Internacional, esta no exigirá que figure la firma del titular o del mandatario. Sin embargo, la Oficina podrá exigir o permitir la firma del titular (o de su mandatario).

Fecha de recepción y declaración de la Oficina del miembro del titular que presenta la designación posterior

491. 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, esta parte del formulario debe dejarse en blanco. [\[Regla 24.2\)b\]](#) [\[Regla 24.3\)a\)vi\]](#)

Hoja de cálculo de tasas

492. El titular debe incluir toda la información pertinente relativa a las tasas y la forma de pago en la 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 319 a 338), y las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos 74 a 90).

493. Las tasas pagaderas en relación con una designación posterior consisten en: [\[Regla 24.4\]](#)

- la tasa de base (300 francos suizos);

- una tasa individual por la designación de cada miembro que haya efectuado la declaración correspondiente (véanse los párrafos 323 y 324), excepto en los casos en que el miembro designado sea un Estado obligado también 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 miembro designado respecto del cual no deba pagarse una tasa individual.

494. El [Calculador de tasas](#), disponible en el sitio web de la OMPI, puede utilizarse para calcular las tasas pagaderas por una designación posterior

495. La designación posterior sigue el mismo ciclo de vida que el registro internacional. Así pues, las tasas pagaderas por una designación posterior corresponden a lo que resta de los 10 años por los que ya se han pagado las tasas del registro internacional en cuestión. Dicho de otro modo, 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. El titular puede tener este hecho en cuenta cuando realice una designación posterior que esté muy próxima a la fecha de renovación. Si los costos suponen un problema, el titular puede pedir a la Oficina Internacional que inscriba la designación posterior después de la renovación del registro internacional.

496. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en 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 Hoja de cálculo de tasas) a que cargue el importe correspondiente. 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 en la cuenta en la Oficina Internacional, en la Hoja de cálculo de tasas deberán indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago o al cargo y la persona que efectúa el pago o que da las instrucciones. Cuando se recurre a la [designación posterior electrónica](#), las tasas pueden abonarse con tarjeta de crédito.

Efectos de la designación posterior

497. A partir de la fecha de la designación posterior, la protección de la marca en el miembro designado posteriormente es la misma que si la marca hubiera sido presentada o depositada directamente ante la Oficina de ese miembro. Si no se notifica ninguna denegación provisional a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, o si dicha denegación no se considera como tal o si se retira posteriormente, la marca gozará de la misma protección en el miembro en cuestión, a partir de la fecha de la designación posterior, que si hubiera sido registrada en la Oficina de ese miembro. [[Artículo 4.1](#)]

Fecha de la designación posterior

498. 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\)a](#)]

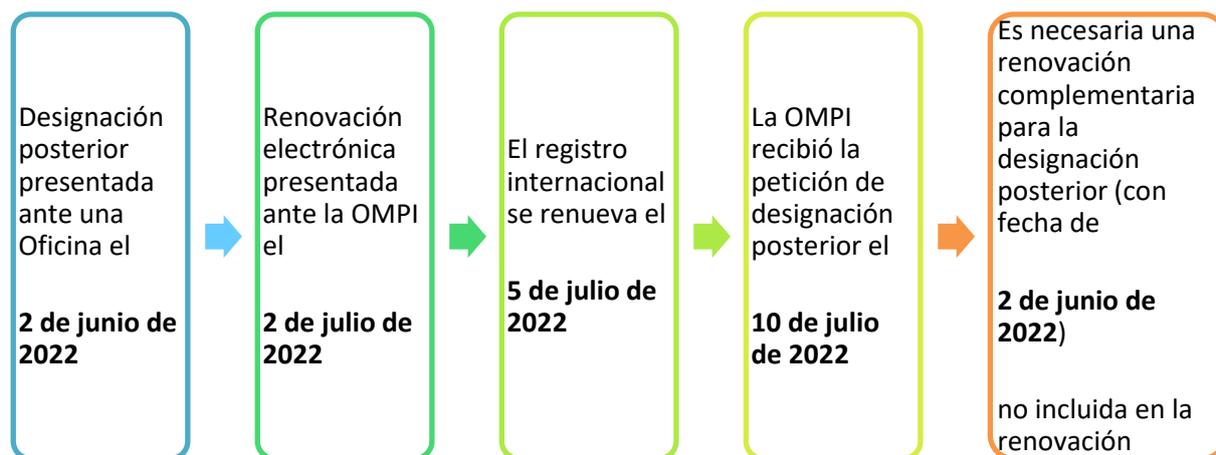
499. Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, si cumple con los requisitos correspondientes, la fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo

la designación posterior, esta llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional. Esto se aplica también a los casos de continuación de la tramitación en virtud de la [Regla 5bis](#), 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. [[Regla 24.6\)b](#)]

500. La fecha de una designación posterior podrá verse afectada si contiene irregularidades (véase el párrafo 499).

501. Por lo general, la posibilidad de que se le asigne una fecha anterior constituye una ventaja para el titular. Sin embargo, en determinadas circunstancias, esto puede causar complicaciones e incluso puede tener desventajas. 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 del miembro que se acaba de designar. A continuación, se ilustran los problemas que pueden surgir, por ejemplo, cuando el registro internacional tiene como fecha de renovación el 5 de julio de 2022, y la designación posterior se pide solo un mes antes.

Ejemplo de una designación posterior pedida en una fecha próxima a la renovación



502. A diferencia de lo que ocurre con una designación posterior, se considera que la inscripción de un cambio conforme a la [Regla 25](#) (por ejemplo, un cambio en los datos del titular, un cambio en la titularidad o un cambio en el alcance de la protección, véanse los párrafos 525, 549, 590, 632 y 647) surte efecto a partir de la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla los requisitos exigibles, independientemente de que la petición de inscripción del cambio se haya presentado por conducto de una Oficina o directamente ante la Oficina Internacional. Así pues, cuando una designación posterior y una petición de inscripción de un cambio se presenten al mismo tiempo por conducto de una Oficina, por lo general la designación posterior llevará una fecha anterior a la fecha del cambio. Por ejemplo, a veces un titular puede querer renunciar a la protección con respecto a un miembro determinado (debido a la denegación por ese miembro) e inmediatamente volver a extender la protección a ese miembro 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 del miembro en cuestión surtirá efecto después de la nueva extensión territorial a ese miembro. En ese caso, ya no habría ninguna designación en vigor para ese miembro en particular.

503. Para evitar problemas de ese tipo, el titular puede indicar que la designación posterior debe surtir efecto después de la inscripción de una modificación o una cancelación respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación del registro internacional, marcando la casilla correspondiente del formulario de designación posterior. Debe especificarse dicho cambio o cancelación parcial y presentarse el formulario pertinente. [\[Regla 24.6\)d\]](#)

504. No es posible incluir una reivindicación de prioridad en la designación posterior. Cuando la fecha de una designación posterior, determinada según se describe en los párrafos anteriores, se encuentre 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 los miembros comprendidos en la designación posterior.

Período de protección

505. 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, 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 770). [\[Regla 31.2\]](#)

Designación posterior irregular

506. 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 24.5\)a\]](#)

507. Cuando una designación posterior esté viciada por una irregularidad respecto al número del registro internacional de que se trate, la indicación de los miembros designados, 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. 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\)i\]](#)

508. Ninguna otra irregularidad afectará la fecha de la designación posterior. [\[Regla 24.6\)c\)ii\]](#)

509. 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. No obstante, cuando el formulario oficial MM18 ("Declaración de intención de utilizar la marca"; véase también la Nota para rellenar el formulario MM18) no se haya presentado junto con una designación posterior que abarque a los Estados Unidos de América, o cuando el formulario presentado sea defectuoso, y cuando esa irregularidad no se subsane dentro del plazo establecido, solo se considerará que la designación de los Estados Unidos de América no figura en la designación posterior. La Oficina Internacional procederá al examen de la designación posterior cuando otros miembros estén incluidos en ella. La Oficina Internacional reembolsará al autor del pago (titular, mandatario u Oficina) las tasas

pagadas, pero retendrá la mitad de la tasa de base. Actualmente, dicha cuantía asciende a 150 francos suizos. [\[Regla 24.5\)b\]](#) [\[Regla 24.5\)c\]](#)

510. Si el titular presentó la designación posterior directamente a la Oficina Internacional, deberá 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. A la luz de lo anterior y a fin de evitar irregularidades innecesarias, se recomienda que el titular presente la designación posterior directamente ante la Oficina Internacional utilizando el formulario en línea disponible.

511. 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [\[Regla 5b/s\]](#)

Inscripción, notificación y publicación

512. Cuando la designación posterior se considere correcta, la Oficina Internacional la inscribirá en el Registro Internacional y notificará a la Oficina del miembro designado. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a esta. [\[Regla 24.8\]](#)

513. Cuando una reivindicación de prioridad siga siendo válida (véase el párrafo 504), la información relativa a la declaración de prioridad se incluirá en la publicación de la designación posterior. [\[Regla 32.1\)a\)v\]](#)

514. La designación posterior se publicará en la [Gaceta](#). Se puede acceder a la Gaceta por medio de [Madrid Monitor](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. La designación posterior se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. En lo que atañe a los registros internacionales más antiguos que, en virtud de las anteriores versiones del régimen lingüístico, 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. Esa misma designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés. [\[Regla 6.3\]](#)

Decisiones sobre el alcance de la protección por parte de los miembros designados

515. La Oficina del miembro designado realizará el mismo examen de fondo, independientemente de que haya sido designado en la solicitud internacional o en la petición de designación posterior, para emitir una decisión sobre el alcance de la protección conforme a su legislación nacional y a las [Reglas 16 a 18ter](#). De ese modo, cuando la Oficina no

encuentre motivos de denegación, emitirá una declaración de concesión de la protección. Cuando la Oficina encuentre motivos de denegación, emitirá una notificación de denegación provisional. El plazo para que un miembro notifique una denegación provisional de protección es de un año o de 18 meses si se ha efectuado una declaración en virtud del [Artículo 5.2\)b\)](#), contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la designación posterior a la Oficina de ese miembro. [\[Artículo 5.2\]](#) [\[Regla 24.9\]](#)

Designación posterior resultante de la transformación de la designación de una Organización contratante (la Unión Europea)

516. En virtud del sistema de marcas de la Unión Europea, cuando una solicitud de registro de marca de la Unión Europea (UE) es retirada o denegada, o cuando el registro de una marca de la UE deja de surtir efecto, el titular de esa marca de la UE puede pedir su transformación en una solicitud nacional de marca ante la Oficina de uno o varios Estados miembros de la Unión Europea. Esta posibilidad o característica también suele denominarse «vuelta al sistema de registro internacional» (en inglés *opting back*).

517. 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 depósito que a la solicitud de registro de marca en la UE 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.

518. Cuando la designación de la UE en un registro internacional 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. Esto ofrece al titular de un registro internacional la opción de transformar la designación de la UE 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. La siguiente información se refiere únicamente a la designación posterior resultante de la transformación. [\[Regla 24.7\)a\]](#)

519. Como principio general, la designación posterior resultante de una transformación debe cumplir con los requisitos establecidos para las designaciones posteriores “ordinarias” (véanse los párrafos 459 a 496), a reserva de lo dispuesto a continuación.

Formulario oficial y contenido

520. Una designación posterior resultante de la transformación debe presentarse en un formulario oficial específico ([formulario MM16](#); véase también la [Nota para rellenar el formulario MM16](#)) y no el que se utiliza para una designación posterior “ordinaria” (el formulario MM4). Dado que la solicitud debe ser presentada ante la Oficina Internacional por la EUIPO, se recomienda utilizar [el formulario creado por estas](#) (véase más adelante).

521. En la petición de inscripción de una designación posterior resultante de una transformación deberá figurar o indicarse lo siguiente: [\[Regla 24.7\)b\]](#)

- el número del registro internacional de que se trate;
- el nombre y la dirección del titular;
- la Organización miembro (la UE) cuya designación ha de transformarse;

- el Estado miembro o los Estados miembros de esa Organización contratante que son objeto de designación posterior;
- cuando la designación posterior de un miembro, resultante de la transformación corresponda a todos los productos y servicios señalados respecto de la designación de la Organización miembro, ese hecho, o cuando la designación de ese miembro sea únicamente para parte de los productos y servicios señalados en la designación de esa Organización miembro, 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.

Presentación de una designación posterior resultante de una transformación

522. Una designación posterior resultante de una transformación siempre deberá presentarse a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Organización miembro, es decir, la EUIPO. La EUIPO debe determinar si dicha petición cumple las condiciones necesarias según su propia legislación (en particular, si se han cumplido los requisitos relativos a los plazos) antes de transmitir a la Oficina Internacional la designación posterior resultante de la transformación. Se recomienda a los usuarios [utilizar el formulario creado por la EUIPO](#) dado que las solicitudes deben presentarse directamente ante dicha Oficina. [\[Regla 24.2\)a\)iii\]](#)

Fecha de la designación posterior resultante de una transformación

523. La designación posterior resultante de una transformación llevará la fecha en que la designación de la Organización miembro haya sido inscrita en el Registro Internacional. La fecha de entrada en vigor de la sustitución puede ser la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior. [\[Regla 24.6\)e\]](#)

INSCRIPCIÓN DE DIVERSOS CAMBIOS EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

524. Una de las ventajas del Sistema de Madrid es la posibilidad de que el titular gestione de forma centralizada sus derechos directamente ante la Oficina Internacional. Así pues, el titular puede pedir una serie de cambios directamente a la Oficina Internacional y, siempre que se cumplan los requisitos formales, la Oficina Internacional inscribirá los cambios pedidos y se los notificará a cada uno de los miembros designados en cuestión.

525. El titular puede pedir la inscripción de los cambios en el registro internacional que se enumeran a continuación: [\[Regla 25\]](#)

- cambio en el nombre, dirección o naturaleza jurídica del titular;
- restricciones en el alcance de la protección del registro internacional, como la limitación, la renuncia y la cancelación;
- cambio en la titularidad; y
- cambio en el nombre y/o la dirección del mandatario inscrito.

Idioma de la comunicación, inscripción y publicación

526. En general, todas las comunicaciones, inscripciones en el Registro Internacional y publicaciones en la [Gaceta](#) oficial pueden redactarse en español, francés o 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: [\[Regla 6.2\]](#) [\[Regla 40.4\]](#)

- 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).

Cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular

527. El titular de un registro internacional puede pedir la inscripción de un cambio en el nombre y/o la dirección. Cuando el titular es una persona jurídica, también puede presentar una petición para añadir o modificar las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica de dicha persona. En el Sistema de Madrid se introdujo la posibilidad de proporcionar información sobre la naturaleza jurídica y el Estado en el que se haya constituido el titular, en caso de que este último sea una persona jurídica, con miras a permitir que los titulares cumplan los requisitos que dispone la legislación de ciertos miembros. En determinados miembros, una persona jurídica puede cambiar su naturaleza jurídica sin que ese cambio dé origen a una nueva persona jurídica. Esto puede plantear importantes desafíos para los titulares de registros internacionales, por ejemplo, en los procedimientos de enjuiciamiento, observancia y litigios, cuando ha perdido actualidad la información sobre el titular que figura en el Registro Internacional y se ha notificado a los miembros. Si se facilitan esas indicaciones a la Oficina Internacional, dicha información pasará a formar parte del registro internacional.

Presentación de la petición

528. El titular de un registro internacional puede añadir o actualizar la información sobre su naturaleza jurídica inscrita por la Oficina Internacional de la OMPI (por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad comercial) para cumplir con la legislación nacional vigente, utilizando el mismo formulario exigido para un cambio en el nombre y/o la dirección. Cuando se desee añadir la naturaleza jurídica del titular o inscribir un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular, esa información deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario de [inscripción electrónica de un cambio en los datos del titular](#) o el formulario oficial [MM9](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM9](#)). La forma más sencilla de pedir la inscripción de un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular es por medio del formulario de [inscripción electrónica de un cambio en los datos del titular](#). [\[Regla 25.1a\)iv\]](#)

529. Se puede presentar el formulario ante la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina del miembro del titular. Se recomienda presentar el formulario directamente a la Oficina Internacional, pues ello puede dar lugar a una fecha de inscripción más temprana. [[Regla 25.1\)b\)](#)]

530. Un solo formulario puede contener uno o más cambios en uno o más registros internacionales. El mismo o los mismos cambios pueden inscribirse con respecto a varios registros internacionales siempre que el nombre del titular inscrito para cada registro en cuestión sea idéntico. Por ejemplo, el titular podrá presentar un único formulario para la inscripción de un cambio en el nombre y la dirección de varios registros internacionales, siempre que el nombre del titular (según consta en el Registro Internacional) de todos los registros enumerados en el formulario sea idéntico. El titular también podrá presentar un solo formulario para pedir la inscripción de varios cambios con respecto a un registro internacional, por ejemplo, un cambio en el nombre, la dirección y la indicación relativa a la naturaleza jurídica.

531. El formulario de [Inscripción electrónica de un cambio en los datos del titular](#) o el [formulario oficial MM9](#) no deben utilizarse cuando el cambio indicado haya dado lugar a un cambio en la titularidad del registro internacional. Un cambio en el nombre del titular supone que la misma persona natural o jurídica sigue siendo el titular del registro internacional. El titular deberá determinar, con arreglo a la legislación nacional/regional aplicable, la pertinencia jurídica de pedir la mera inscripción de un cambio en el nombre (o en la naturaleza jurídica) en lugar de inscribir un cambio en la titularidad efectiva del registro internacional. En tal caso, se debe utilizar el formulario de [inscripción electrónica de un cambio en la titularidad](#) o el [formulario oficial MM5](#) (véanse la [Nota para rellenar el formulario MM5](#) y los párrafos 603 a 627).

532. En cuanto al idioma de registro, la notificación y la publicación de un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular, véase el párrafo 526.

Formulario oficial

533. En el formulario oficial ([Inscripción electrónica de un cambio en los datos del titular](#) o [formulario MM9](#)) se debe facilitar la siguiente información:

Número del registro internacional

534. El titular debe indicar el número o los números de los registros en cuestión. Si no se conoce el número (porque el registro internacional aún no se ha inscrito o notificado al titular), no se deberá dar ningún otro número. El titular deberá esperar a que se le notifique el número del registro internacional en cuestión antes de presentar el formulario.

Nombre del titular

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

Cambio en el nombre y/o la dirección del titular

536. Solo es necesario indicar en el formulario la información que ha cambiado (nuevo nombre y/o nueva dirección). Es decir, cuando solo haya cambiado el nombre bastará indicar el nuevo nombre; de manera similar, si solo ha cambiado la dirección, no será necesario repetir el nombre.

537. Cuando se trate de cotitulares y el cambio se aplique únicamente a uno de ellos, deberá quedar claro a qué titular se aplica el cambio. Si hay varios cotitulares, pero solo uno de ellos tiene un nuevo nombre y/o una nueva dirección, indíquese en la hoja complementaria el nuevo nombre o la nueva dirección del titular en cuestión, así como el nombre o la dirección de los demás titulares. Por ejemplo, A y B son cotitulares de un registro internacional. Si solo B desea inscribir un cambio en el nombre o la dirección, se deberán facilitar los siguientes datos en la hoja complementaria:

«El nombre y/o la dirección de A no han sufrido cambios; el nuevo nombre y/o la dirección de B son los siguientes: [...]»

538. En el ejemplo anterior, si se indica únicamente el nuevo nombre o la dirección de B sin proporcionar información sobre A, la Oficina Internacional emitirá una notificación de irregularidad solicitando al titular que aclare la cuestión.

Inscripción o modificación de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular

539. Cuando el titular sea una persona jurídica, puede inscribir o modificar los datos relativos a su persona jurídica indicando la naturaleza jurídica (por ejemplo, "sociedad de responsabilidad limitada"), el Estado (país) y la unidad territorial dentro de ese Estado (cantón, provincia, estado, etcétera) conforme a la cual se constituye la legislación relativa a la persona jurídica (por ejemplo, «Estados Unidos, Florida»).

Datos de contacto del titular

540. Para pedir que se efectúe un cambio en los datos de contacto del titular (por ejemplo, la dirección de correo electrónico o la dirección para la correspondencia), utilícese el formulario de [inscripción electrónica de un cambio en los datos del titular](#). Dicho cambio es gratuito.

Firma del titular y/o de su mandatario

541. Cuando se presente el formulario directamente ante la Oficina Internacional, deberá estar firmado por el titular o su mandatario tal como consten en el Registro Internacional. [[Regla 25.1\)d](#)]

542. Cuando se presente el formulario ante la Oficina Internacional por conducto de una Oficina, esta puede exigir o permitir al titular o a su mandatario que firmen el formulario. La Oficina Internacional no cuestionará la ausencia de firma cuando el formulario se presente por conducto de una Oficina.

Oficina del miembro del titular que presenta la petición

543. Cuando el formulario se presente ante la Oficina Internacional, no deberá incluirse ninguna documentación que justifique el cambio. Sin embargo, cuando el formulario se presente por conducto de una Oficina, esta podrá exigir ver dicha documentación antes de firmar y transmitir el formulario a la Oficina Internacional. Todo formulario presentado ante la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmado por esa Oficina. [[Regla 25.1\)d](#)]

Hoja de cálculo de tasas

544. El titular debe incluir toda la información pertinente relativa a las tasas y la forma de pago en la 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 319 a 338), y las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos 74 a 90).

545. La petición de inscripción de la naturaleza jurídica del titular o de un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular está sujeta al pago de la tasa especificada en la [Tabla de Tasas](#). Se aplica una tasa fija de 150 francos suizos que engloba cualquier número de registros internacionales y/o grabaciones o cambios mencionados en la petición. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios que figuran en la Hoja de cálculo de tasas (y con tarjeta de crédito si se utiliza el formulario en línea). El método de pago más cómodo es por medio de una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente dar instrucciones para que se efectúe el cargo de la cuantía exigida. Cuando se utiliza este método de pago, no es necesario indicar la cuantía del cargo. Cuando se utilice el formulario de [inscripción electrónica de un cambio en los datos del titular](#), el pago podrá efectuarse con tarjeta de crédito.

Peticiones irregulares

546. Si la petición de inscripción de un cambio relativo al nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional se lo notificará titular y a la Oficina en cuestión, si la petición fue presentada por conducto de una Oficina. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación. Si dicha irregularidad no se subsana en el plazo establecido, la petición se considerará abandonada. Toda tasa pagada será reembolsada a la parte que la haya abonado, previa deducción de la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa mencionada en el punto 7 de la [Tabla de tasas](#). Actualmente, dicha cuantía asciende a 75 francos suizos. [\[Regla 26\]](#)

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

548. 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#) [\[Regla 27.1\)c\]](#)

Inscripción, notificación y publicación

549. La Oficina Internacional inscribirá los cambios que se han pedido efectuar en los datos del titular y se los notificará a las Oficinas de los miembros designados. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a esta. La información relativa a la naturaleza jurídica del titular o cualquier cambio relativo al nombre del titular, su dirección o naturaleza jurídica se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la petición conforme con los requisitos exigibles. Es posible pedir que la inscripción del cambio en los datos del titular se inscriba antes, o después, de la inscripción de otro cambio, cancelación parcial o designación posterior, o después de la renovación del registro internacional. Además, la Oficina Internacional publicará la información pertinente en la [Gaceta](#). [\[Regla 25.2\)c\]](#) [\[Regla 27.1\)a\) y b\)\]](#) [\[Regla 32.1\)a\)vii\)\]](#)

Efecto de la inscripción de un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular

550. Cuando la Oficina Internacional lo notifique, los miembros designados afectados por el cambio tomarán nota de los cambios inscritos y, si es necesario, actualizarán sus Registros nacionales.

Inscripción de una limitación, una renuncia y una cancelación

551. El titular puede desear inscribir uno de los siguientes cambios (restricciones) en el alcance de la protección del registro internacional:

- una limitación de la lista de productos y servicios con respecto a todos o algunos de los miembros designados («limitación»);
- una renuncia a la protección respecto de algunos de los miembros designados para todos los productos y servicios («renuncia»);
- la cancelación del registro internacional respecto de todos los miembros designados para todos los productos y servicios o algunos de ellos («cancelación»).

552. Antes de pedir la inscripción de una limitación, una renuncia o una cancelación, se recomienda al titular que consulte las [notas para rellenar el formulario](#), disponibles en el sitio web de la OMPI, y que contienen información y orientaciones actualizadas sobre esas transacciones.

Efectos y consecuencias de la limitación, renuncia o cancelación

Limitación

553. El titular puede pedir la inscripción de una limitación para reducir la lista de productos y servicios con respecto a todos o algunos de los miembros designados. Esto puede ser útil, por ejemplo, para subsanar una denegación provisional (incluida una basada en una oposición), o para cumplir con un acuerdo extrajudicial. La inscripción de una limitación no conlleva la supresión de los productos y servicios en cuestión de la lista principal del registro internacional, una vez inscrita en el Registro Internacional. El único efecto es que el registro internacional deja de estar protegido respecto de los productos y servicios en cuestión en los miembros determinados que abarca la limitación. Aunque se haya inscrito una limitación en la lista de productos y servicios respecto de todos los miembros designados, los productos y servicios que hayan sido objeto de esa limitación podrán incluirse más adelante en una designación posterior. Asimismo, dado que los productos y servicios objeto de una limitación siguen figurando en la lista principal del registro internacional, se seguirán teniendo en cuenta al calcular las tasas suplementarias (esto es, cuando el miembro designado no ha optado por las tasas individuales) pagaderas en el momento de la renovación.

Renuncia

554. El titular puede pedir una renuncia a un miembro designado a fin de abandonar los efectos de un registro internacional respecto de todos los productos y servicios en el miembro designado en cuestión (es decir, eliminar un miembro del registro internacional). Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando se acerca la fecha de renovación del registro internacional y el titular ya no tiene ningún interés en el territorio del miembro en cuestión, o cuando el titular ha recibido una denegación y no tiene intención de impugnarla. La renuncia tiene como consecuencia que la protección del registro internacional deje de aplicarse respecto del miembro objeto de la renuncia. No obstante, cuando el titular haya renunciado a algunos miembros designados, podrá designarlos posteriormente.

Cancelación

555. En cambio, cuando se cancele un registro internacional a petición del titular, los productos y servicios se eliminarán de forma permanente de la lista principal del registro internacional en el Registro Internacional, y dicha eliminación afectará a todos los miembros designados. La cancelación puede ser parcial (respecto de solo algunos productos y servicios) o total (respecto de todos los productos y servicios).

556. En el caso de una cancelación parcial, los productos y servicios para los que se ha inscrito la cancelación se suprimen del Registro Internacional respecto de todos los miembros designados. El titular no puede pedir una designación posterior para los productos y servicios respecto de los cuales se ha cancelado el registro internacional; si desea proteger la marca de nuevo para dichos productos y servicios, sería necesario presentar una nueva solicitud internacional.

557. En el caso de una cancelación total, no queda nada en el Registro Internacional, el registro internacional ya no existe y las designaciones posteriores no son posibles. Si el antiguo titular desea proteger nuevamente su marca, deberá presentar una nueva solicitud internacional.

558. Si el titular cancela voluntariamente la protección del registro internacional, no es posible pedir la transformación del registro internacional. Solo podrá pedirse una transformación después de una cancelación del registro internacional que haya sido pedida por la Oficina de origen de conformidad con el [Artículo 6.4](#) del Protocolo (véanse los párrafos 817 a 822). [[Artículo 6.4](#)] [[Regla 25.1](#))a)ii) y iii)]

Resumen de las restricciones

559. En el siguiente cuadro se ilustran las principales diferencias entre la limitación, la renuncia y la cancelación.

	Limitación (MM6 o Limitación en línea)	Renuncia (MM7 o Renuncia en línea)	Cancelación (MM8)
Productos y servicios	Algunos	Todos	Algunos o todos
Miembros designados	Algunos o todos	Algunos	Todos
Designaciones posteriores			X
Tasas	177 francos suizos	Gratuita	Gratuita

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

560. La petición de una limitación, una renuncia o una cancelación debe presentarse en los formularios oficiales adecuados ([MM6](#), [MM7](#) o [MM8](#)) (incluidos los formularios en línea, cuando estén disponibles) que la Oficina Internacional ha creado. [[Regla 25.1a](#)]

561. La forma más sencilla de pedir la inscripción de una limitación es cumplimentando el formulario de [limitación en línea](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. Al introducir el número de registro internacional en el formulario en línea, se visualizará claramente la lista de productos y servicios tal como figura inscrita en la actualidad para cada uno de los miembros designados. Estos productos y servicios podrán modificarse fácilmente, y se podrán suprimir clases completas para reflejar la limitación. Además, se ofrecerán varias opciones para abonar las tasas exigidas; entre otras, con tarjeta de crédito, o cargando la cuantía correspondiente a una cuenta corriente abierta en la OMPI. También se puede utilizar el [formulario oficial MM12](#) de nombramiento de un mandatario, que está disponible en el sitio web de la OMPI (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM12](#)). Una limitación solo reduce la lista de productos y servicios respecto de los miembros designados en cuestión, sin suprimir los productos y servicios del registro internacional del que se trate.

562. La forma más sencilla de pedir la inscripción de una renuncia, es decir, de suprimir uno o varios (pero no todos) los miembros designados del registro internacional, es utilizar el formulario de [inscripción de una renuncia en línea](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. Una vez introducido el número de registro internacional en el formulario en línea, se mostrarán los miembros designados y el titular podrá simplemente seleccionar el miembro o los miembros a los que desea renunciar. Además, se ofrecerán varias opciones para abonar las tasas exigidas; entre otras, con tarjeta de crédito, o cargando la cuantía correspondiente a una cuenta corriente abierta en la OMPI. También se puede utilizar el formulario [MM7](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM7](#)). Cuando se inscriba una renuncia, el registro internacional dejará de aplicarse o de extenderse al miembro o miembros objeto de dicha renuncia.

563. El titular debe utilizar el formulario [MM8](#)⁶, también disponible en el sitio web de la OMPI, para pedir la cancelación del registro internacional respecto de algunos productos y servicios (parcial) o de todos los productos y servicios (total) para todos los miembros designados comprendidos en el registro internacional (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM8](#)). Debe utilizarse el formulario de cancelación en línea cuando esté disponible,

564. Una petición de limitación, renuncia o cancelación puede ser transmitida a la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina del miembro del titular. Se recomienda presentar el formulario directamente ante la Oficina Internacional, y utilizar los formularios en línea cuando estén disponibles (Limitación en línea y Renuncia en línea). [[Regla 25.1\)b](#)]

565. Es posible pedir que la inscripción de la restricción específica se inscriba antes, o después, de la inscripción de otro cambio, cancelación parcial o designación posterior, o después de la renovación del registro internacional.

Formularios oficiales

566. La información que debe proporcionarse en los distintos formularios oficiales es muy similar y se describe conjuntamente a continuación, señalando las diferencias que puedan presentar.

Registros internacionales en cuestión

567. Deberá indicarse el número o números del registro o registros internacionales de que se trate. Si no se conoce el número de un determinado registro internacional (porque dicho registro aún no ha sido inscrito 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 antes de presentar el formulario pertinente.

568. Se exige un formulario con respecto a cada tipo de transacción, pero cada formulario puede corresponder a varios registros internacionales, siempre que el alcance de la restricción (limitación, renuncia o cancelación) sea el mismo para cada registro internacional. Ejemplo:

⁶ El formulario de cancelación en línea estará disponible en 2022.

Limitación

569. En el caso de una limitación de la lista de productos y servicios respecto de uno o más miembros específicos, los registros internacionales indicados deben estar a nombre del mismo titular inscrito. La misma limitación debe aplicarse a todos los miembros designados o al mismo miembro designado en cada uno de los registros internacionales.

En el siguiente supuesto, los tres registros internacionales pueden figurar en el mismo formulario siempre que el titular desee limitar los productos a los jabones únicamente, respecto de Alemania y China. Sin embargo, se necesitarían formularios independientes para las limitaciones relativas al champú, los cosméticos o los perfumes, o cuando la limitación se refiera al Brasil, los Estados Unidos de América, el Japón o Suiza.

- *El registro internacional n.º 1234567, en el que se designa a Alemania, el Brasil, China, los Estados Unidos de América y que abarca la clase 3 (jabones, champús, perfumes).*
- *El registro internacional n.º 2345678, en el que se designa a Alemania, China, el Japón y Suiza y que abarca la clase 3 (jabones, cosméticos).*
- *El registro internacional n.º 3456789, en el que se designa a Alemania, China y Francia y que abarca la clase 3 (jabones, perfumes).*

570. Dada la gravedad de las consecuencias de limitar un registro internacional erróneo, o una lista de productos y servicios equivocada, se aconseja al titular que presente formularios independientes por cada registro internacional que desee limitar (como se exige cuando se utiliza el formulario de [limitación en línea](#)).

571. Si todos los productos y servicios de un registro internacional respecto de un miembro están abarcados por la limitación, dejando a ese miembro «vacío» de protección en su territorio, lo más adecuado sería pedir una renuncia.

Renuncia

572. En el caso de una renuncia a uno o varios miembros designados, todos los registros internacionales indicados deben estar a nombre del mismo titular inscrito y comprender, como mínimo, los miembros especificados a los que se renuncia

En el siguiente supuesto, los tres registros internacionales pueden figurar en el mismo formulario, siempre que el titular desee renunciar a Alemania y/o a China. Sin embargo, deben utilizarse formularios independientes si el titular desea renunciar al Brasil, los Estados Unidos de América, el Japón y Suiza.

- *El registro internacional n.º 1234567, en el que se designa a Alemania, el Brasil, China y los Estados Unidos de América.*
- *El registro internacional n.º 2345678, en el que se designa a Alemania, China, el Japón y Suiza.*
- *El registro internacional n.º 3456789, en el que se designa a Alemania, China y Francia.*

573. Si en un registro internacional solo figura el miembro al que se va a renunciar, la renuncia dejaría un registro vacío y no debería pedirse ni inscribirse.

Cancelación

574. En el caso de una cancelación total, todos los registros internacionales indicados deben inscribirse a nombre del mismo titular inscrito.

En el siguiente caso, solo sería necesario un formulario, independientemente de que los productos y servicios y los miembros designados sean los mismos o diferentes.

- *El registro internacional n.º 1234567, que abarca la clase 3 (jabones, champús).*
- *El registro internacional n.º 2345678, que abarca la clase 3 (jabones, cosméticos).*
- *El registro internacional n.º 3456789, que abarca la clase 3 (jabones, perfumes).*

575. Sin embargo, si la solicitud se refiere a una cancelación parcial, dada la gravedad de las consecuencias de cancelar una marca equivocada o unos productos y servicios equivocados, y los posibles errores en los que se puede incurrir al cancelar parcialmente un número en los registros internacionales, el titular deberá presentar formularios separados por cada registro internacional.

Titular

576. El nombre del titular debe ser el mismo que el nombre inscrito en el Registro Internacional.

Miembros designados

577. Si una limitación de la lista de productos y servicios ha de aplicarse a todos los miembros designados, bastará con marcar la casilla pertinente en el [formulario en línea](#) o en el formulario [MM6](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM6](#)). En caso contrario, se deben indicar los miembros respecto a los cuales se ha de inscribir la limitación. Cuando el formulario se refiera a varios registros internacionales, esa lista se aplicará a todos ellos.

578. En el caso de una renuncia, los miembros en cuestión deben figurar en el espacio correspondiente del [formulario en línea](#) o del formulario [MM7](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM7](#)). Cuando el formulario se refiera a varios registros internacionales, la lista deberá aplicarse a todos ellos.

Productos y servicios

579. En el caso de una limitación, debe indicarse claramente en el formulario el alcance de la limitación de la lista de productos y servicios. La limitación no puede tener un alcance más amplio que el de los productos y servicios inscritos respecto de los miembros en cuestión. Los productos y servicios objeto de la limitación deberán agruparse en el correspondiente número de clase, indicando el número de esta, siguiendo la secuencia de los números de la [Clasificación de Niza](#). Cuando la limitación se refiere a cambios en una clase determinada, el titular debe indicar claramente los productos y servicios de esa clase (es decir, la "nueva lista objeto de la limitación"). Cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de las clases, el formulario deberá indicar qué clases habrán de suprimirse. Se entenderá que la designación de los miembros indicada en el formulario dejará de estar protegida respecto de la(s) clase(s) en cuestión. Toda clase abarcada por el registro internacional o los registros internacionales en cuestión que no esté mencionada en el

formulario permanecerá inscrita en el Registro Internacional. Véanse algunos ejemplos a continuación:

El registro internacional abarca «vestidos; calzado; sombreros» de la clase 25 y «gafas de sol» de la clase 9.

- *Cuando el titular desee limitar el registro internacional respecto de determinados miembros a «prendas de vestir y sombreros», deberá incluir «prendas de vestir; sombreros» como la «nueva lista» de la clase 25 e indicar que la clase 9 debe suprimirse.*
- *Cuando el titular desee limitar el registro internacional respecto de determinados miembros a «gafas de sol» de la clase 9 y a las «camisetas, calzado y sombreros» de la clase 25 (es decir, limitar el término «ropa»), el titular deberá indicar «camisetas; calzado; sombreros» de la clase 25 como la nueva lista limitada y no hacer ninguna referencia a la clase 9.*
- *Cuando el titular desee excluir las «camisetas» de las «prendas de vestir» de la clase 25, deberá indicar «prendas de vestir, excepto camisetas; calzado; sombreros» en la clase 25 como nueva lista limitada.*

580. En el caso de una cancelación respecto a todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional (cancelación total), deberá marcarse la casilla pertinente del [formulario MM8](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM8](#)). En el caso de una cancelación parcial, se debe indicar el alcance de la misma según se describe en el párrafo 574 y 575.

Firma del titular y/o de su mandatario

581. Cuando se presente la petición directamente ante la Oficina Internacional, deberá estar firmada por el titular (o su mandatario). [[Regla 25.1d](#)]

582. Cuando se presente la petición a la Oficina Internacional por conducto de una Oficina, esta 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.

Oficina del miembro del titular que presenta la petición

583. Toda 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, ese espacio deberá dejarse en blanco. [[Regla 25.1d](#)]

Hoja de cálculo de tasas (únicamente para las limitaciones)

584. El titular debe incluir toda la información pertinente relativa a las tasas y la forma de pago en la Hoja de cálculo de tasas. Véanse las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos 74 a 90).

585. La petición de inscripción de una limitación está sujeta al pago de la tasa especificada en la [Tabla de tasas](#). Cuando el formulario se refiera a varios registros internacionales, deberá abonarse una tasa de 177 francos suizos por cada uno de ellos. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la Hoja de cálculo de tasas. El método de pago más cómodo es por medio de una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y dar instrucciones para que se efectúe el cargo de la cuantía exigida. Cuando se utiliza este método de pago, no es necesario indicar la cuantía del cargo. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea el cargo en una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, en la Hoja de cálculo de tasas deberá indicarse la forma de pago, la

cuantía a pagar o a cargar y la persona (el titular, el mandatario o la Oficina) que efectúa el pago o que da las instrucciones. Cuando se utilice el formulario de [limitación en línea](#), el pago podrá efectuarse con tarjeta de crédito.

586. No es necesario abonar ninguna tasa a la Oficina Internacional para pedir la inscripción de una renuncia ni de una cancelación. [[Regla 36.iii\) y iv\)](#)]

Peticiones irregulares

587. Si un formulario en el que se pide la inscripción de una limitación, una renuncia o una cancelación no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional se lo notificará al titular y a la Oficina pertinente, si la petición ha sido presentada por conducto de una Oficina. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación. Si no lo hace, la solicitud se considerará abandonada; las tasas abonadas se reembolsarán a la parte que las haya pagado, previa deducción de la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa prevista en el punto 7 de la [Tabla de tasas](#). Se aplica únicamente a las limitaciones y actualmente asciende a 88,50 francos suizos. [[Regla 26](#)]

588. Cuando el formulario haya sido presentado por conducto de una Oficina, el titular deberá aclarar si esa Oficina prevé subsanar la irregularidad, o si deberá hacerlo él mismo.

589. 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [[Regla 5bis](#)] [[Regla 27.1\)c\)](#)]

Inscripción, notificación y publicación

590. La Oficina Internacional inscribirá la limitación, renuncia o cancelación en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a las Oficinas de los miembros designados en cuestión (que serán todas ellas en el caso de una cancelación). Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a esta. La restricción pertinente se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme a los requisitos exigibles. Es posible pedir que la inscripción de una limitación o de una renuncia se inscriba antes, o después, de la inscripción de otro cambio, cancelación parcial o designación posterior, o después de la renovación del registro internacional. [[Regla 25.2\)c\)](#)]

591. Además, la Oficina Internacional publicará la información pertinente en la [Gaceta](#). [[Regla 27.1\)a\) y b\)](#)] [[Regla 32.1\)a\)vii\) y viii\)](#)]

592. Cuando la petición de inscripción de una cancelación haya sido presentada por el titular (o por una Oficina distinta de la Oficina de origen) antes de que finalice el período de dependencia de cinco años mencionado en el [Artículo 6.3\)](#) (véase el párrafo 802), la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina de origen acerca de la cancelación.

Efecto de la inscripción de una restricción

593. El efecto de la inscripción de una restricción del registro internacional es que los miembros designados en cuestión toman nota de la reducción del alcance de la protección y, de ser necesario, actualizan sus registros nacionales en consecuencia. Sin embargo, es posible que un miembro designado declare que una limitación no tiene efecto en su territorio. [\[Regla 27.4\) y 5\)\]](#)

Declaración de que una limitación no surte efecto

594. La Oficina de un miembro designado, a la que la Oficina Internacional notifique una limitación en la lista de productos y servicios que le afecte, puede declarar que la limitación no surte efecto en su territorio. Dicha declaración 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. Una Oficina de un miembro designado puede, por ejemplo, efectuar dicha declaración cuando considere que la limitación amplía el alcance de la protección, ya sea como se establece en la designación o porque la Oficina ya ha tomado una decisión que ha dado lugar a un alcance más reducido que la limitación inscrita. La declaración debe indicar los motivos por los que la limitación no surte efecto, así como los productos y servicios a los que afecta o a los que no afecta la declaración, y si esta última es susceptible 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. Para obtener más información, véanse los párrafos 1165 a 1178. [\[Regla 27.5\)a\) a c\)\]](#)

595. Cuando la declaración pueda ser objeto de revisión o de recurso, será el titular quien deba consultar a la Oficina en cuestión el plazo para pedir tal revisión o recurso y ante qué autoridad debe dirigirse la petición. 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\)e\)\]](#)

596. Se inscribirá en el Registro Internacional toda declaración de que una limitación no surte efecto, o toda decisión definitiva respecto de dicha declaración. Así pues, cuando se inscriba dicha declaración, la limitación no surtirá efecto en la designación en cuestión, y el alcance de la protección será el indicado en la designación, a reserva de las decisiones que la Oficina haya adoptado en el miembro de dicha designación en virtud de la [Regla 18ter](#) (es decir, tras su examen de fondo) o de la [Regla 19](#) (invalidación). La información pertinente se publicará en la [Gaceta](#). [\[Regla 27.5\)d\) y e\)\]](#)

Cambio en la titularidad

597. La titularidad de una marca puede cambiar por distintas razones y de distintas maneras. Un cambio en la titularidad puede producirse a raíz de un contrato —como en el caso de una cesión—, de una sentencia judicial o de la aplicación 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. No se realiza distinción entre esas distintas causas de cambio en la titularidad ni sus diferentes tipos. Se utiliza el término «cambio en la titularidad» para todos los casos.

598. El cambio en la titularidad de un registro internacional puede ser total, es decir, referirse a todos los miembros designados y a todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, o parcial, por ejemplo, cuando el cambio pueda referirse a:

- algunos de los miembros designados en relación con la totalidad de los productos y servicios;

- todos los miembros designados en relación con algunos productos y servicios; o
- algunos de los miembros designados en relación con algunos de los productos y servicios.

599. 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, y el nuevo titular se denomina “cesionario”. Una vez inscrito el cambio en la titularidad, “el nuevo titular” pasará a ser el titular del registro internacional. [[Regla 1.xxi](#)]

Condiciones que han de cumplirse para ser el nuevo titular

600. El cambio en la titularidad podrá inscribirse solo si el cesionario es una persona que cumple las condiciones exigidas para presentar solicitudes internacionales.

601. El cesionario debe indicar su habilitación en el formulario, más concretamente, el miembro o miembros respecto de los cuales cumple las condiciones (en virtud del [Artículo 2.1](#)) para ser titular de un registro internacional. Dicho de otro modo, el cesionario deberá indicar el miembro o los miembros en que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o un domicilio, o el país parte en el Protocolo (o un Estado miembro de una organización parte en el Protocolo) del que es nacional. El cesionario puede reivindicar el vínculo necesario con varios miembros (consúltese más información sobre la habilitación en los párrafos 614 a 616). [[Artículo 2.1](#)] [[Regla 25.2\)a\)iv](#)]

602. Si hay varios cesionarios, cada uno de ellos debe cumplir las condiciones previstas en el [Artículo 2.1](#), pero no es necesario que el miembro o los miembros por los que se cumplen las condiciones sean los mismos para cada cesionario. [[Regla 25.4](#)]

Presentación de una petición de inscripción de un cambio en la titularidad

603. La petición de inscripción de un cambio en la titularidad debe presentarse ante la Oficina Internacional en el [formulario oficial MM5](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM5](#)) o en el formulario de [Inscripción electrónica de un cambio en la titularidad](#). [[Regla 25.1\)a\)i](#)]

604. La petición puede ser presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular (o el mandatario inscrito) o por conducto de una Oficina. Existe un caso en que el formulario debe presentarse por conducto de la Oficina del miembro, a saber, cuando el titular inscrito no ha firmado el formulario MM5, por ejemplo, porque el titular ya no exista (en caso de fallecimiento o quiebra). En este caso, el formulario debe presentarse por conducto de la Oficina del miembro del titular inscrito (el cedente) o del cesionario. [[Regla 25.1\)b](#)]

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

606. Es posible pedir que la inscripción de un cambio en la titularidad se inscriba antes, o después, de la inscripción de otro cambio, cancelación parcial o designación posterior, o después de la renovación del registro internacional.

Formulario oficial

607. En el [formulario oficial MM5](#) o en el formulario de [cambio en la titularidad en línea](#) se debe facilitar la siguiente información.

Número del registro internacional

608. Deberá indicarse el número o números del registro o registros internacionales de que se trate. Una única petición puede abarcar varios registros internacionales que son cedidos del mismo titular inscrito al mismo nuevo titular (cesionario) a condición de que, en cada uno de los registros internacionales en cuestión, el cambio se aplique a todos los miembros designados, o a los mismos miembros, y que abarque todos los productos y servicios, o los mismos productos y servicios.

609. Si no se conoce el número del registro internacional (porque el registro internacional aún no ha sido inscrito o notificado al titular), no debe indicarse ningún otro número. No es posible inscribir un cambio en la titularidad de una solicitud internacional que está en trámite de registro. Por ello, el titular deberá esperar a que se le notifique el número del registro internacional en cuestión antes de presentar el formulario de petición de inscripción del cambio en la titularidad.

Nombre del titular (cedente)

610. El nombre del titular debe ser el mismo que el nombre inscrito en el Registro Internacional.

Nuevo titular (cesionario)

611. 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 225 a 231). [[Regla 25.2\)a\)iii](#)]

612. Desde el 1 de febrero de 2021, en una petición de inscripción de un cambio en la titularidad debe indicarse la dirección de correo electrónico del cesionario. Cuando el cesionario no haya indicado una dirección de correo electrónico, la Oficina Internacional emitirá una notificación de irregularidad en virtud de la [Regla 26](#).

613. Cuando el cesionario sea una persona natural, podrá indicarse la nacionalidad en el lugar previsto a tal fin en el formulario. 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 en caso de que se omitan (véanse los párrafos 233 y 234). No obstante, convendría incluir esta información dado que las Oficinas de algunos miembros pueden declarar que el cambio en la titularidad no tiene efecto cuando no se facilitan tales indicaciones. El cesionario podrá indicar el idioma preferido (español, francés o inglés) para la futura comunicación con la Oficina Internacional. [[Regla 25.2\)b](#)]

Habilitación del nuevo titular (cesionario) para ser el titular inscrito de los registros internacionales

614. El nuevo titular (cesionario) debe indicar el miembro o los miembros de que es nacional o donde tiene un domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Cuando el cesionario esté domiciliado o tenga un establecimiento en un miembro que sea asimismo Estado miembro de una Organización miembro, se podrán indicar ambos miembros, según corresponda. Por ejemplo, cuando un cesionario está domiciliado en Suecia, puede indicar que su habilitación se refiere tanto a Suecia como a la Unión Europea. [[Regla 25.2\)a\)iv\)](#)]

615. En caso de que pueda aplicarse más de un miembro, corresponde al cesionario decidir cuáles deben mencionarse. Sin embargo, tales indicaciones deben ser suficientes para demostrar que el cesionario (o, cuando se trate de varios cesionarios, cada uno de ellos) tiene derecho a ser titular del registro internacional.

616. Cuando la dirección del cesionario no se encuentre en el territorio del miembro de su habilitación, basada en un domicilio o en un establecimiento, es necesario facilitar la dirección del domicilio o del establecimiento del cesionario, a menos que el cesionario declare que su habilitación se basa en ser nacional de un miembro que es un Estado miembro de una Organización miembro. Por ejemplo, si el cesionario tiene una dirección en Alemania, pero basa su habilitación en un establecimiento o un domicilio en el Reino Unido, tendría que facilitar una dirección en el Reino Unido. Sin embargo, si el cesionario tiene una dirección en Alemania, pero basa su habilitación en su nacionalidad en el Reino Unido, no tendrá que facilitar otra dirección. Del mismo modo, si el mismo cesionario basara su vínculo en el domicilio, la nacionalidad o el establecimiento en Alemania o en la Unión Europea, no sería necesario facilitar otra dirección. [[Regla 25.2\)a\)v\)](#)]

Nombramiento de un mandatario por el nuevo titular (cesionario)

617. El nuevo titular (cesionario) puede pedir el nombramiento de un mandatario en el [formulario MM5](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM5](#)) o en el formulario de [Inscripción electrónica de un cambio en la titularidad](#). Si se nombra a dicho mandatario, el nuevo titular (cesionario) deberá firmar este apartado del formulario. Al rellenar el formulario en línea, el nuevo titular recibirá un mensaje de la Oficina Internacional pidiéndole que confirme el nombramiento del nuevo mandatario. También se debe indicar una dirección de correo electrónico del mandatario designado por el nuevo titular (cesionario). Si no figura la firma, la Oficina Internacional seguirá tramitando la petición de cambio en la titularidad, pero no se inscribirá el nombramiento del mandatario y todas las comunicaciones emitidas por la Oficina Internacional se enviarán directamente a la dirección de correo electrónico del cesionario. Posteriormente, el nuevo titular podrá nombrar a un mandatario mediante el formulario previsto a tal fin ([Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#) o [formulario MM12](#)).

618. En caso de un cambio total en la titularidad, la Oficina Internacional cancelará de oficio la inscripción del mandatario del antiguo titular. Cuando la persona inscrita como representante del cedente vaya a ser inscrita como mandatario del cesionario, deberá volver a ser designada y, para ello, se tendrá que cumplimentar el apartado pertinente del formulario. [[Regla 3.6\)a\)](#)]

Alcance del cambio en la titularidad

619. Si el cambio en la titularidad es total, esto es, si se refiere a todos los miembros designados abarcados por el registro internacional y a todos los productos y servicios abarcados por dicho registro, deberá indicarse marcando la casilla pertinente.

620. En el caso de un cambio parcial en la titularidad, deberá marcarse la casilla pertinente y nombrar a los miembros respecto de los cuales debe registrarse el cambio en la titularidad, así como proporcionar una lista de los productos y servicios afectados, agrupados y ordenados de conformidad con las clases de la [Clasificación de Niza](#). El alcance de la lista de productos y servicios específicos no podrá ser más amplio que el de la lista principal incluida en el registro internacional, y deberá emplearse el punto y coma (;) para separar los elementos de la lista. Por ejemplo, si el registro internacional se refiere únicamente a «zapatos» en la clase 25, podrá especificarse que el cambio en la titularidad se aplica a «zapatos» o «sandalias», pero no podrá indicarse «pantalones» o «sombrosos», habida cuenta de que la lista principal del registro internacional no abarca esos productos.

621. Si es necesario más espacio para indicar los miembros (las Partes Contratantes) o los productos y/o servicios, márchese la casilla situada en la parte inferior de la página para indicar que se ha utilizado una hoja complementaria.

Firma del titular (cedente) y/o de su mandatario

622. Cuando el formulario sea presentado directamente ante la Oficina internacional, debe estar firmado por el titular (o por el mandatario inscrito). [[Regla 25.1\)d](#)]

623. Cuando se utilice el formulario en línea y la dirección de correo electrónico utilizada para pedir el cambio en la Oficina Internacional no coincide con la inscrita por el titular o su mandatario, la Oficina Internacional enviará un mensaje al titular o a su mandatario que consta en el registro, en el que se le invitará a confirmar la petición. Si no se confirma en el plazo de siete días, se cancelará la petición y se reembolsarán las tasas abonadas.

624. Cuando una Oficina presente el formulario ante la Oficina Internacional, dicha Oficina podrá exigir o permitir al titular que firme el formulario. La Oficina Internacional no pondrá objeciones a la ausencia de firma en este punto.

Oficina del miembro del titular inscrito (cedente) o del nuevo titular (cesionario) que presenta la petición

625. Todo formulario presentado ante la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmado por esa Oficina. [[Regla 25.1\)d](#)]

Hoja de cálculo de tasas

626. El titular debe incluir toda la información pertinente relativa a las tasas y la forma de pago en la Hoja de cálculo de tasas. Véanse las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos 74 a 90).

627. 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 de 177 francos suizos por cada uno de ellos. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la Hoja de cálculo de tasas. El método de pago más cómodo es por medio de una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y dar instrucciones para que se efectúe el cargo de la cuantía exigida. Cuando se utiliza este método de pago, no es necesario indicar la cuantía del cargo. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, en la Hoja de cálculo de tasas deberá indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago y la persona que efectúa el pago o que da las instrucciones.

Peticiones irregulares

628. La Oficina Internacional notificará al titular si el formulario no cumple los requisitos exigibles. Si el formulario se presentó por conducto de una Oficina, esa Oficina también será notificada. La irregularidad deberá ser subsanada en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación; de lo contrario, la solicitud se considerará abandonada y las tasas abonadas se reembolsarán a la parte que las haya pagado, previa deducción de la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa prevista en el punto 7 de la [Tabla de tasas](#). Actualmente, dicha cuantía asciende a 88,50 francos suizos. [\[Regla 26\]](#)

629. Cuando el formulario haya sido presentado por conducto de una Oficina, el titular o el cesionario deberá determinar si la Oficina tiene la intención de subsanar la irregularidad o si le corresponde hacerlo al titular o al cesionario.

630. Si el titular no ha subsanado 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). Además de presentar la petición, el titular o el cesionario deben subsanar la irregularidad en cuestión y abonar 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 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#) [\[Regla 27.1c\]](#)

Inscripción, notificación y publicación

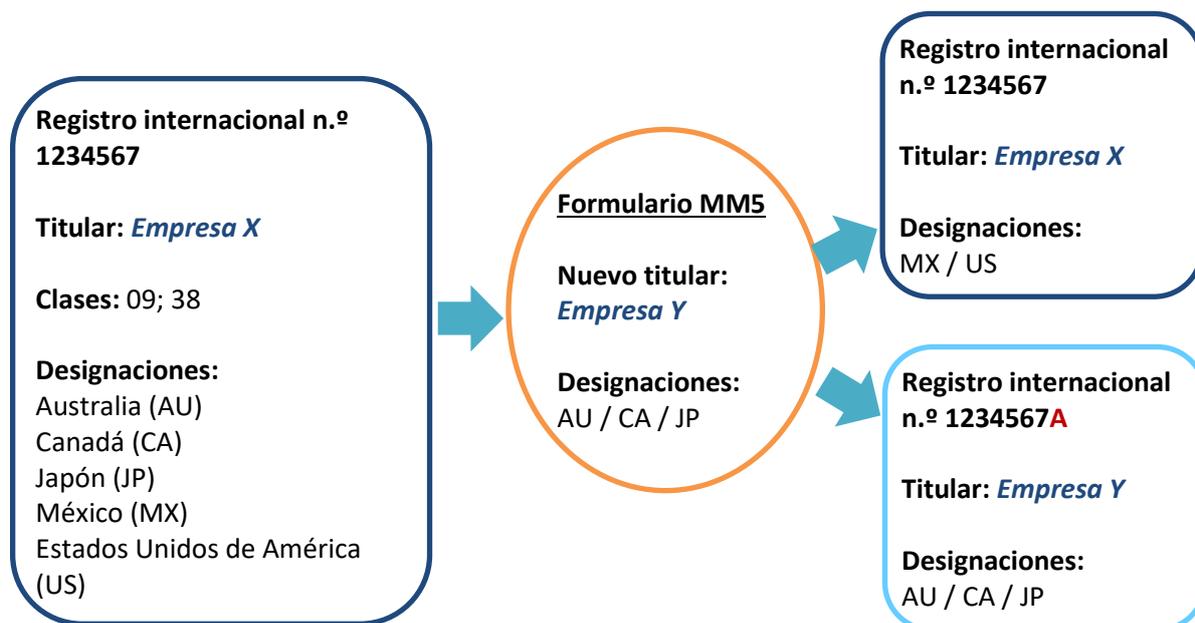
631. La Oficina Internacional inscribirá el cambio en la titularidad en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a los miembros designados afectados por el cambio. Informará al mismo tiempo al nuevo titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esta. La Oficina Internacional informará también al titular anterior en caso de un cambio total en la titularidad; y al titular de la parte del registro internacional que no haya sido objeto del cambio en caso de un cambio parcial en la titularidad. [\[Regla 27.1a\]](#)

632. El cambio en la titularidad se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme a los requisitos exigibles. Es posible pedir que la inscripción de un cambio en la titularidad se inscriba antes, o después, de la inscripción de otro cambio, cancelación parcial o designación posterior, o después de la renovación del registro internacional. La Oficina Internacional publicará la información pertinente en la [Gaceta](#). [\[Regla 27.1b\]](#) [\[Regla 32.1a\)vii\]](#) [\[Regla 6.3\]](#)

Cambio parcial de titularidad

633. Cuando una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional solo se refiera a algunos de los productos y servicios o a algunos de los miembros designados, el cambio se inscribirá en el Registro Internacional con el número del registro internacional de que se trate. La parte cedida se inscribirá como un registro internacional independiente. Ese nuevo registro internacional lleva el mismo número que el registro original, junto con una letra mayúscula, y se publicará en la [Gaceta](#). [\[Regla 27.2\]](#) [\[Instrucción 16\]](#)

Ejemplo de cambio parcial en la titularidad



634. El ejemplo anterior ilustra lo siguiente:

- La empresa X es la titular inscrita del registro internacional n.º 1234567, respecto de las clases 9 y 38, y en el que se designa a Australia (AU), el Canadá (CA), los Estados Unidos de América (US), el Japón (JP) y México (MX).
- La empresa X desea inscribir un cambio parcial en la titularidad con respecto a tres de las cinco denominaciones. El nuevo titular de las tres designaciones que se ceden (AU, CA, JP) es la empresa Y.
- La inscripción de este cambio parcial en la propiedad da lugar a dos registros internacionales. El registro internacional original, relativo a las dos designaciones no cedidas (que permanecen a nombre de la empresa X), y un nuevo registro internacional n.º 1234567A, relativo a las tres designaciones que se ceden, inscrito a nombre de la nueva titular, la empresa Y.

La titularidad de cualquiera de los registros internacionales resultantes podrá ser objeto de un nuevo cambio total o parcial, así como de inscripciones de designaciones posteriores.

Varios cambios consecutivos en la titularidad

635. Cuando un registro haya sido objeto de varios cambios consecutivos de titularidad que todavía no hayan sido inscritos en el Registro Internacional, podrá solicitarse la inscripción de los cambios en la titularidad presentando varios [formularios MM5](#) por separado, uno por cada cambio en la titularidad, y abonando las tasas (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM5](#)). De ese modo, el historial completo de titularidad quedará inscrito en el Registro Internacional. Otra posibilidad es que el titular pida que se inscriba el cambio en la titularidad desde el titular inscrito hasta el último propietario. Sin embargo, en este caso, el Registro Internacional reflejaría únicamente un cambio en la titularidad y no mostraría el historial completo del registro.

Declaración de que un cambio en la titularidad no surte efecto

636. Corresponde a los miembros en cuestión determinar los efectos del cambio en la titularidad. La validez de un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de un miembro determinado estará regida por la legislación de dicho miembro. En particular, cuando el cambio en la titularidad se aplique únicamente a algunos de los productos y servicios, el miembro tendrá la facultad de rehusar la validez de esa cesión si los productos o servicios comprendidos en el cambio son similares a los que continúen inscritos a nombre del titular. Un miembro designado puede efectuar dicha declaración en virtud de su legislación nacional, por ejemplo, cuando el cesionario en cuestión sea una persona natural o jurídica que no esté habilitada para poseer marcas o cuando la Oficina considere que el cambio podría inducir a error al consumidor.

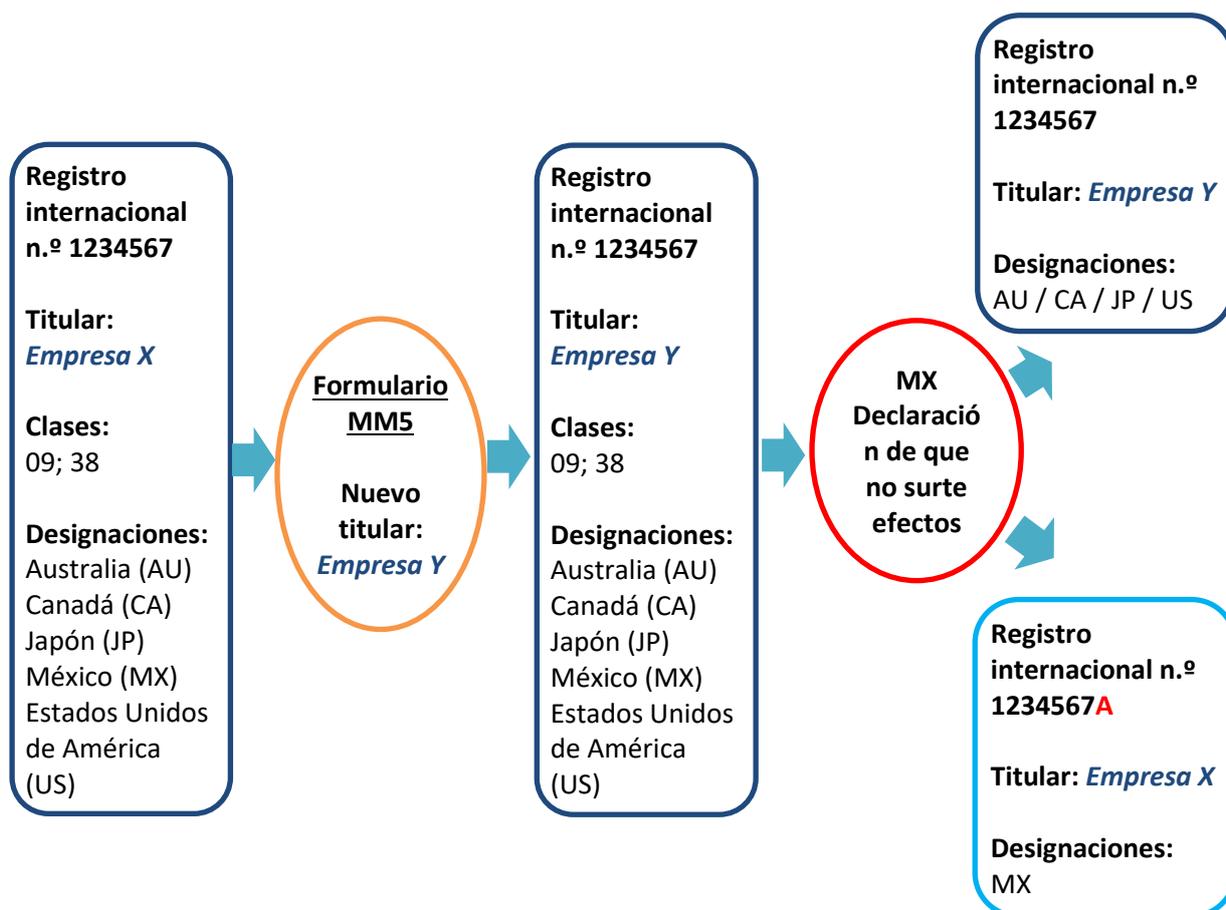
637. La Oficina de un miembro designado al que la Oficina Internacional notifique un cambio en la titularidad que afecte a ese miembro podrá declarar que el cambio en la titularidad no surtirá efecto en dicho miembro. Toda declaración en este sentido deberá enviarse a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 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. 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\)a a c\]](#)

638. Cuando la declaración pueda ser objeto de revisión o de recurso, será el cesionario quien deba consultar a la Oficina en cuestión el plazo para pedir tal revisión o recurso y ante qué autoridad debe dirigirse 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\)e\]](#)

639. Se inscribirá en el Registro Internacional toda declaración en el sentido de que el cambio en la titularidad no surte efecto, 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 (véanse los párrafos 633 y 634). La información pertinente se publicará en la [Gaceta](#). [\[Regla 27.4\)d y e\]](#) [\[Instrucción 18\]](#) [\[Regla 32.1\)a\)xi\]](#)

640. El efecto es que el miembro designado en cuestión no reconoce al cesionario como titular del registro internacional. En el Registro Internacional, el efecto de dicha declaración es que, con respecto a ese miembro, el registro internacional en cuestión sigue estando a nombre del cedente (antiguo titular). El efecto de dicha declaración en lo que respecta al cedente y al cesionario depende de la legislación nacional aplicable. [\[Regla 27.4\)a\]](#)

Ejemplo de cambio parcial en la titularidad tras la inscripción de una declaración de que el cambio en la titularidad no tiene efecto



641. En el ejemplo anterior se ilustra lo siguiente:

- *La empresa X es la titular inscrita del registro internacional n.º 1234567, respecto de las clases 9 y 38, y en el que se designa a Australia (AU), el Canadá (CA), los Estados Unidos de América (US), el Japón (JP) y México (MX).*
- *La empresa X desea inscribir un cambio total en la titularidad a favor de la nueva titular, la empresa Y.*
- *La empresa Y se inscribe como nueva titular y se notifica a las oficinas de todos los miembros designados.*

- *La Oficina en México (MX) emite una declaración de que el cambio en la titularidad no tiene efectos en México. Ello da lugar a dos registros internacionales. El registro internacional original (el matriz) fue cedido a la empresa Y y abarcaba todas las designaciones salvo México, y un nuevo registro internacional (el filial), cuyo número es 1234567A, respecto de México, inscrito a nombre de la anterior titular, la empresa X.*

Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario

642. Es posible que el mandatario inscrito presente una petición para inscribir un cambio en su nombre o dirección, incluida su dirección de correo electrónico. La forma más sencilla de inscribir un cambio es cumplimentando el [formulario de Gestión en línea de asuntos relativos al mandatario](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. También se puede utilizar el formulario [MM10](#) a tal fin (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM10](#)). La inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario es gratuita. El formulario MM10 no debe utilizarse para pedir la inscripción del nombramiento de un nuevo mandatario; es el formulario [MM12](#) el que tiene por objeto la inscripción de un nuevo mandatario. [[Regla 25.1\)a\)vi](#)] [[Regla 36.i](#)]

643. 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

644. Si la petición de inscripción de un cambio relativo al nombre o a la dirección del mandatario no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional se lo notificará al titular y a la Oficina en cuestión, si la petición fue presentada por conducto de una Oficina. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación. Si dicha irregularidad no se subsana en el plazo establecido, la petición se considerará abandonada. [[Regla 26](#)]

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

646. 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [[Regla 5bis](#)] [[Regla 27.1\)c](#)]

Inscripción, notificación y publicación

647. La Oficina Internacional inscribirá los cambios que se han pedido efectuar en los datos del mandatario y se los notificará a las Oficinas de los miembros designados. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a esta. La

información relativa a un cambio en el nombre o la dirección del mandatario se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme a los requisitos exigibles. Es posible pedir que la inscripción del cambio en los datos del mandatario se inscriba antes, o después, de la inscripción de otro cambio, cancelación parcial o designación posterior, o después de la renovación del registro internacional. Además, la Oficina Internacional publicará la información pertinente en la [Gaceta](#). [[Regla 25.2\)c\)](#)] [[Regla 27.1\)a\) y b\)](#)] [[Regla 32.1\)a\)vii\)](#)]

División de un registro internacional

648. Es posible dividir un registro internacional a favor de uno o más miembros específicos. Esa división puede ser una opción para que el titular subsane una denegación provisional, que solo afecte a algunas de las clases o a algunos de los productos y servicios abarcados por el registro internacional, sin dejar a un lado los productos y servicios respecto de los cuales la Oficina ha denegado la protección de la marca. Es posible pedir a una Oficina que divida el registro internacional siempre que ese miembro no haya efectuado la declaración correspondiente en virtud de la [Regla 27bis](#).

649. Varios miembros han notificado a la Oficina Internacional que no presentarán peticiones de división a la Oficina Internacional, ya sea porque su legislación nacional no prevé la división o porque su legislación nacional no es compatible con la [Regla 27bis](#). Consulte la base de datos de Perfiles de los [miembros del Sistema de Madrid](#) o las [declaraciones](#) realizadas por las Partes Contratantes en el sitio web de la OMPI. [[Regla 27bis.6\)](#)] [[Reglas 27bis.1\) y 40.6\)](#)].

650. El titular puede pedir a la Oficina en cuestión que divida el registro internacional (el matriz) separando, por ejemplo, los productos y servicios denegados para crear un nuevo registro internacional (el registro divisional o filial). Algunas Oficinas pueden exigir el pago de tasas; en tal caso, esas tasas deben abonarse directamente a la Oficina en cuestión en moneda local. Cuando la Oficina acepte dicha petición de división, se lo notificará a la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional inscriba la división, el registro divisional tendrá el mismo número que el registro original (el matriz), y se le añadirá una letra mayúscula. Cuando el titular haya recibido denegaciones provisionales de varias Oficinas, y cuando sea posible pedir la división, el titular podrá terminar teniendo varios registros divisionales.

651. La Oficina puede entonces conceder la protección al registro internacional que contiene las clases (o productos y servicios) que han sido aceptadas, esto es, el matriz. El titular podrá entonces seguir impugnando la denegación del registro divisional ante la Oficina en cuestión, sin retrasar la posible protección del registro matriz.

652. Puede ser preferible que el titular separe las clases (o los productos y servicios) que han sido denegados, lo cual es especialmente recomendable cuando el registro internacional contiene más de una designación. De lo contrario, si las clases aceptadas se separan y la Oficina concede posteriormente la protección al registro divisional, el titular tendría que mantener dos registros internacionales. En caso de que la Oficina no pueda aceptar una petición de fusión del registro divisional (el filial) con el registro internacional (el matriz) que abarque el resto de las designaciones.

653. Antes de pedir la división del registro internacional, es importante que el titular consulte con la Oficina pertinente del miembro designado si es posible pedir dicha división y, en caso de que así sea, si puede pedirse posteriormente a la fusión de los registros internacionales resultantes de la división. Para obtener más información sobre la fusión, véanse los párrafos 675 a 697. [[Regla 27bis](#)]

Presentación de una petición de división de un registro internacional

654. La petición de división de un registro internacional debe presentarse ante la Oficina del miembro designado respecto del cual se desea dividir el registro internacional, por medio del [formulario oficial MM22](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM22](#)). No se puede presentar la petición directamente ante la Oficina Internacional. [[Regla 27bis.1\)a](#)]

655. La Oficina interesada podrá examinar la petición de división de un registro internacional para asegurarse de que cumple los requisitos de su legislación aplicable, antes de presentarla a la Oficina Internacional. La Oficina interesada podrá pedir una tasa por el procesamiento de la petición divisional. Esta tasa es distinta de la que se debe pagar a la Oficina Internacional, y se abonaría directamente a la Oficina correspondiente.

Formulario oficial

656. En el [formulario oficial MM22](#) deben facilitarse los siguientes datos

Miembro que presenta la petición

657. Deberá indicarse el nombre del miembro designado respecto del cual se ha de dividir el registro internacional, especificando también el nombre de la Oficina del miembro. [[Regla 27bis.1\)b\)i y ii](#)]

Número del registro internacional

658. Deberá indicarse el número del registro internacional en cuestión. [[Regla 27bis.1\)b\)iii](#)]

Nombre del titular

659. El nombre del titular debe ser el mismo que el nombre inscrito en el Registro Internacional. [[Regla 27bis.1\)b\)iv](#)]

Productos y servicios respecto de los cuales se inscribe una división

660. Los productos y servicios que se han de separar en el registro internacional divisional deben indicarse y agruparse en las clases correspondientes de la [Clasificación de Niza](#). En caso necesario, cabe utilizar una hoja complementaria marcando el recuadro correspondiente. [[Regla 27bis.1\)b\)v](#)]

661. Cuando la Oficina en cuestión haya denegado un registro internacional solo con respecto a algunos de los productos o servicios abarcados por el registro internacional, el titular podrá indicar los productos y servicios denegados o los productos y servicios que se han aceptado. La división dará lugar a un registro divisional independiente respecto de los productos y servicios indicados y para una única designación. La ventaja de dejar a un lado los productos y servicios denegados es que los productos y servicios que la Oficina pueda aceptar quedarán amparados en el registro matriz junto con todas las demás designaciones.

Firma del titular y/o de su mandatario

662. La Oficina podrá exigir o permitir que el titular o el mandatario inscrito firme el formulario. La Oficina Internacional no pondrá objeciones a la ausencia de firma en este punto. [[Regla 27bis.1\)c](#)]

Declaración de la situación provisional (de un registro divisional)

663. La Oficina que presente una solicitud también puede incluir una declaración de la situación provisional de la marca en virtud de la [Regla 18bis](#) (véanse los párrafos 436 a 440) o una declaración de concesión de la protección en virtud de la [Regla 18ter.1\) o 2\)](#) (véanse los párrafos 443 a 447) con respecto a los productos y servicios que figuren en la petición. Eso deberá indicarse marcando la casilla correspondiente. Sin embargo, la mayoría de las Oficinas solo enviarán dichas declaraciones después de haber recibido información de la Oficina Internacional sobre la división del registro internacional. [[Regla 27bis.1\)d\)](#)]

Firma de la Oficina que presenta la petición

664. La petición de inscripción de la división estará firmada por la Oficina que la presenta. [[Regla 27bis.1\)c\)](#)]

Hoja de cálculo de tasas

665. Véanse las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos 74 a 90).

666. La petición de inscripción de una división está sujeta al pago de la tasa especificada en la [Tabla de tasas](#). Se podrá realizar el pago de 177 francos suizos por cualquiera de los medios indicados en la información de pago del formulario. El método de pago más apropiado es dar instrucciones a la Oficina Internacional para que cargue en cuenta corriente el importe exigido. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, en el formulario deberán indicarse la forma de pago y la persona (titular, mandatario u Oficina) que efectúa el pago o que da las instrucciones para efectuarlo. [[Regla 27bis.1\)b\)vi\) y 2\)](#)]

Petición irregular

667. La OMPI examinará la petición de división para verificar que cumple las formalidades establecidas en la [Regla 27bis](#). Si la petición muestra irregularidades, la OMPI lo notificará a la Oficina que haya presentado la petición y al titular. Si el problema reside en que falta por pagar (parte de) la tasa correspondiente a la OMPI, el titular tendrá tres meses para realizar directamente a la OMPI el pago pendiente.

668. Si el titular no ha subsanado la irregularidad relativa al pago insuficiente de las tasas mencionadas anteriormente, 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). Además de presentar la petición, el titular debe subsanar la irregularidad en cuestión (es decir, abonar las tasas pendientes) y abonar la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción de la división 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 65 a 69. [[Regla 5bis](#)] [[Regla 27.1\)c\)](#)]

669. En lo relativo a cualquier otra irregularidad, la Oficina deberá corregir la petición en un plazo de tres meses. Si no se subsana la irregularidad, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional reembolsará las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa prevista en el punto 7.7 de la [Tabla de tasas](#). Actualmente, dicha cuantía asciende a 88,50 francos suizos. [[Regla 27bis.3\)](#)]

Inscripción, notificación y publicación

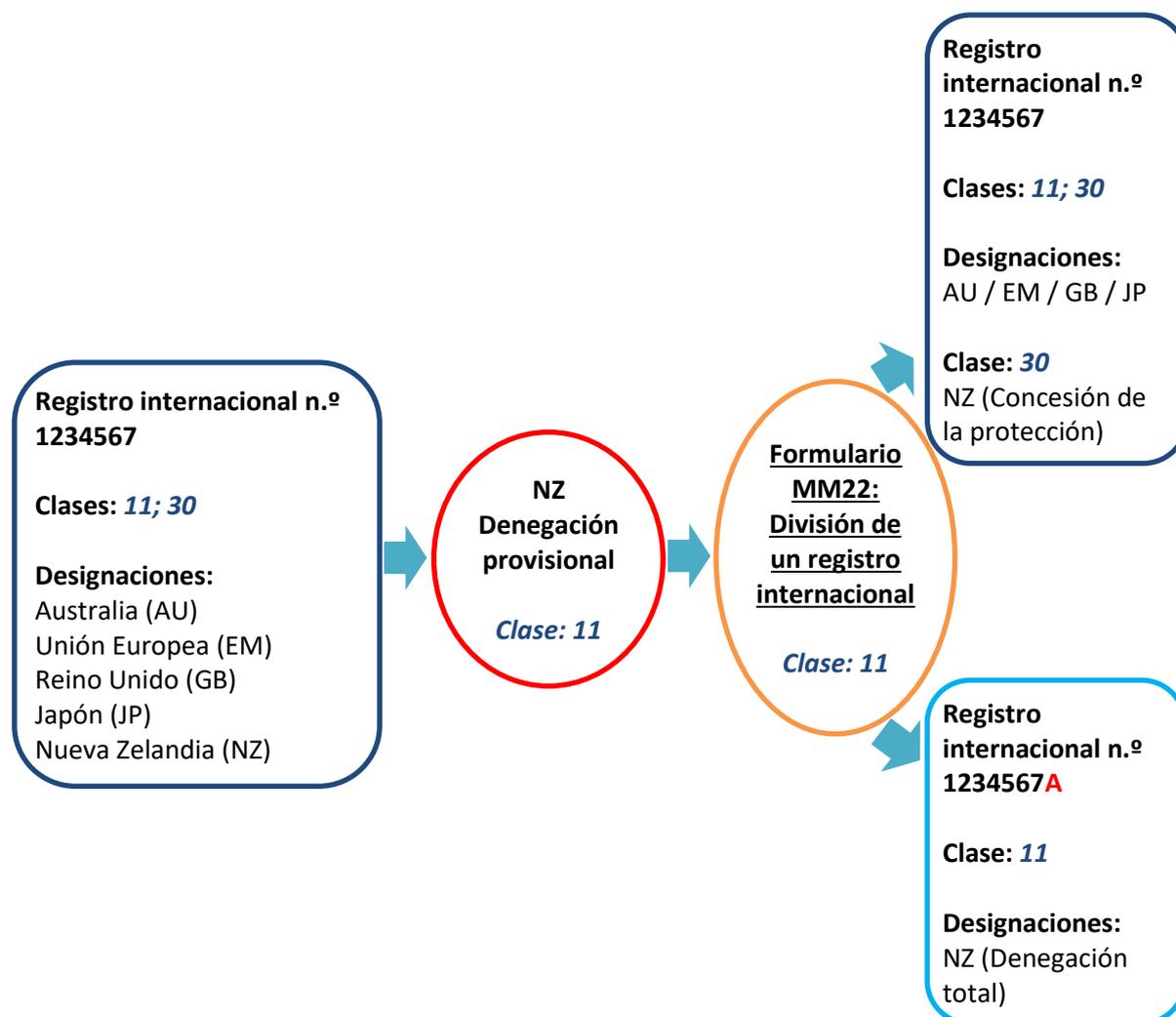
670. Cuando la petición cumpla los requisitos exigibles, la división del registro internacional se inscribirá con la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la petición o, cuando la petición muestre irregularidades, con la fecha en que se hayan subsanado dichas irregularidades. Sin embargo, la fecha de entrada en vigor del registro divisional será la misma que la del registro internacional original. Por consiguiente, la fecha de renovación del registro internacional divisional será también la misma que la del registro internacional original (el matriz) y no la fecha inscrita de la petición de división. [[Regla 27bis.4\)a](#)]

671. Tras la inscripción de la división, la Oficina Internacional creará un registro internacional divisional (el filial) para los productos y servicios especificados en la petición y, con el miembro en cuestión como único miembro designado, notificará a la Oficina que haya presentado la petición e informará de ello al titular. La parte que se haya dividido se inscribirá como un registro internacional independiente (el filial), que llevará el mismo número que el matriz objeto de la división y se le añadirá una letra mayúscula. La publicación en la [Gaceta](#) consistirá en la parte del registro internacional que se haya dividido. [[Regla 27bis.4\)b](#)] [[Instrucción 16](#)] [[Regla 32.1\)a\)viii**bis**](#)]

672. No se considerará como tal una petición de división de un registro internacional respecto de un miembro designado que no esté o haya dejado de estar designado para las clases de la [Clasificación de Niza](#) mencionadas en la petición. [[Regla 27bis.5](#)]

673. Para más información sobre la división de registros internacionales, véase el [Aviso N.º 21/2018](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI.

Ejemplo de división



674. En el ejemplo anterior se ilustra lo siguiente:

- *El registro internacional se refiere a dos clases (11 y 30) y abarca las designaciones de Australia (AU), la Unión Europea (EM), el Reino Unido (GB) y Nueva Zelandia (NZ).*
- *La Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia (IPONZ) emite una denegación provisional solo respecto de la clase 11.*
- *Al no estar dispuesto a prescindir de la clase 11, el titular presenta el formulario oficial MM22 para pedir una división del registro internacional a la IPONZ.*
- *La IPONZ la acepta y presenta el formulario ante la Oficina Internacional, que registra la división y crea un nuevo registro internacional divisional. – Este nuevo registro internacional divisional (el filial) lleva el mismo número que el registro original (el matriz), salvo por una letra A añadida, y cuenta con una única designación (NZ) y una clase (11).*

- *La denegación provisional se duplica en el registro divisional. Así pues, el titular tendrá que responder a ambas para que la Oficina pueda emitir su decisión definitiva en relación con ambos registros internacionales.*
- *Ahora el titular podrá impugnar la denegación del registro de marca respecto de la clase 11 (en el caso del registro filial). Mientras tanto, en el caso del registro matriz, la IPONZ concederá protección a la marca en la clase 30 al emitir una declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional ([Regla 18ter.2](#)). El registro matriz contiene las clases 11 y 30 y cinco designaciones (pero la designación de Nueva Zelandia es ahora solo respecto de la clase 30); el registro filial contiene la designación de Nueva Zelandia solo respecto de la clase 11.*
- *En caso de que el titular supere finalmente la denegación pendiente en la clase 11 respecto del registro internacional divisional, y el IPONZ emita una declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional ([Regla 18ter.2](#)), el titular podrá pedir que este se fusione de nuevo con el matriz, habida cuenta de que Nueva Zelandia acepta peticiones de fusión. Para obtener más información sobre la fusión, véanse los párrafos 675 a 697.*

Si finalmente la IPONZ confirma la denegación de la clase 11 respecto del registro filial y el titular no tiene interés en seguir impugnando esa decisión, el titular puede dejar caducar (cancelar o no renovar) el registro filial. Al tratarse de un registro internacional independiente, el registro filial permanecerá en el Registro Internacional hasta que el titular lo cancele o no lo renueve.

Fusión de registros internacionales

675. El titular puede pedir la fusión de los registros internacionales resultantes de:

- la inscripción de un cambio parcial en la titularidad [[Regla 27ter.1](#)]; y
- la inscripción de la división [[Regla 27ter.2](#)].

676. La fusión de los registros internacionales puede ser un beneficio para el titular, pues supondría tener menos registros internacionales que mantener y gestionar, y le haría ahorrarse tasas de renovación.

677. Solo es posible fusionar dos o más registros internacionales independientes del mismo registro internacional debido a un cambio parcial en la titularidad o una división. No es posible fusionar los registros internacionales que se hayan originado a partir de solicitudes internacionales independientes.

Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad

678. Un registro internacional independiente puede haber sido creado como resultado de un cambio parcial en la titularidad de algunos productos y servicios o de algunos miembros designados, o puede haber sido creado debido a que un miembro designado ha emitido una declaración de que el cambio en la titularidad no tiene efecto.

679. Cuando dos o más registros internacionales resultantes de un cambio parcial en la titularidad estén inscritos a nombre del mismo titular, este podrá pedir a la Oficina Internacional que inscriba la fusión de los registros internacionales. [[Regla 27.3](#)]

Petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad

680. La petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad deberá presentarse ante la Oficina Internacional el formulario oficial [MM23](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM23](#)) o el formulario en línea, cuando esté disponible. Esta petición puede ser presentada directamente ante la Oficina Internacional por el titular o por conducto de la Oficina del miembro del titular. La inscripción de dicha fusión es gratuita. [[Regla 27ter.1](#)]

Formulario oficial

681. En el [formulario oficial MM23](#) deben facilitarse los siguientes datos:

Nombre del titular

682. El nombre del titular deberá ser el mismo que el que conste en el Registro Internacional para todos los registros internacionales cuya fusión sea solicitada.

Números de los registros internacionales

683. Debe indicarse el número de todos los registros internacionales que se vayan a fusionar, por ejemplo: 123456, 123456A, 123456B.

Firma del titular y/o de su mandatario

684. Cuando la petición sea presentada directamente a la Oficina internacional, debe estar firmada por el titular o por el mandatario inscrito.

Oficina del miembro del titular que presenta la petición

685. Cuando la petición de inscripción de la fusión se presente por conducto de la Oficina, esta deberá firmar dicha petición.

Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional

686. El titular puede pedir la fusión de los registros internacionales resultantes de la inscripción de la división de un registro internacional ante la Oficina que presentó la petición inicial de división del registro internacional, dando lugar al registro divisional. Un registro internacional divisional solo podrá fusionarse con el registro internacional del que haya sido dividido. [[Regla 27ter.2](#)]

687. Es importante que el titular compruebe en la Oficina correspondiente del miembro designado si es posible presentar dicha petición de fusión. Varios miembros han notificado a la Oficina Internacional que no presentarán peticiones de fusión ante la Oficina Internacional ([Regla 27ter.2b](#)) o [Reglas 40.6](#) y [27ter.2a](#)). Toda notificación de este tipo recibida por la Oficina Internacional es publicada en la [Gaceta](#) y en el sitio web de la OMPI ([declaraciones](#) efectuadas por los miembros).

Presentación de una petición de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional

688. La petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una titularidad deberá presentarse a la Oficina Internacional en el [formulario oficial MM24](#), por conducto de la Oficina que haya presentado la petición de división (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM24](#)). Cuando el titular disponga de varios registros divisionales, deberá presentar, siempre que sea posible, peticiones de fusión independientes (un formulario por cada Oficina que haya presentado la petición de división). [\[Regla 27ter.2a\]](#)

Formulario oficial

689. En el [formulario oficial MM24](#) deben facilitarse los siguientes datos:

Nombre del titular

690. Tanto el registro internacional divisional (el filial) como el registro internacional del que se dividió (el matriz) deben estar a nombre del mismo titular.

Número del registro internacional

691. Debe indicarse el número del registro internacional resultante de la inscripción de la división que debe fusionarse con el registro internacional del que se dividió (el matriz y el filial), por ejemplo: 1234567 y 1234567A.

Firma del titular y/o de su mandatario

692. La Oficina puede exigir o permitir que el titular o su mandatario inscrito firme el formulario. La Oficina Internacional no pondrá objeciones a la ausencia de firma en este punto.

Oficina que presenta la petición

693. La petición de inscripción de una fusión de los registros internacionales resultantes de la inscripción de la división deberá presentarse por conducto de la Oficina que pidió la inscripción de la división del registro internacional en primer lugar. La petición deberá estar firmada por esa Oficina. Aunque la inscripción de dicha fusión en el Registro Internacional es gratuita, la Oficina que presenta la petición puede cobrar una tasa por presentarla.

Inscripción, notificación y publicación

694. Cuando una petición de fusión cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la fusión de los registros internacionales en cuestión, se lo notificará a la Oficina que haya presentado la petición e informará al titular. La Oficina Internacional publicará asimismo los datos pertinentes en la [Gaceta](#). [\[Regla 27ter.1\) y 2a\)\]](#) [\[Regla 32.1a\)viiiibis\]](#)

695. Para la fusión de registros internacionales resultante de la inscripción de la división de un registro internacional, el registro internacional filial (n.º 1234567A) se fusionará con el registro internacional matriz (n.º 1234567), lo que dará lugar a un único registro internacional (n.º 1234567).

696. Para más información sobre la fusión de registros internacionales resultantes de una división, véase el [Aviso N.º 21/2018](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI.

697. La inscripción que sucede a una petición de fusión de varios registros internacionales, resultante de varias inscripciones de cambios parciales en la titularidad, puede ser un tanto compleja, pues el número del registro internacional resultante (fusionado) dependerá de si el registro internacional filial (o los registros internacionales filiales) se fusionan de nuevo con el registro internacional matriz, entre sí, o si los registros filiales que vayan a fusionarse entre sí abarcan productos y servicios diferentes. Sirvan los siguientes ejemplos para ilustrar este hecho: [\[Instrucción 17\]](#)

- si todos o algunos de los registros internacionales filiales del registro internacional (inscritos con el número original acompañado de una letra) se fusionan de nuevo con el registro internacional matriz (todavía inscrito con su número original sin ninguna letra), el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional matriz sin ninguna letra. En el ejemplo anterior se ilustra lo siguiente:

La inscripción de un cambio parcial en la titularidad del registro internacional n.º 1234567 dio lugar a dos registros internacionales: el n.º 1234567 y el n.º 1234567A. Una vez inscrita la fusión, el registro internacional n.º 1234567A dejará de existir y el registro internacional resultante de la fusión será el n.º 1234567.

- si todos o algunos de los filiales del registro internacional (cada uno de ellos inscrito con el número original acompañado de una letra) se fusionan entre sí (y no con el matriz) y cada filial abarca los mismos productos y servicios, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional junto con la letra mayúscula utilizada previamente con respecto al primer registro internacional filial. Ejemplo:

La inscripción de dos cambios parciales en la titularidad del de registro internacional n.º 1234567, en el que se designa a Alemania, Australia, China y Suiza, dio lugar a tres registros internacionales, a saber: el registro internacional matriz n.º 1234567, para Alemania y Suiza, y los nuevos registros internacionales n.º 1234567A, para Australia, y n.º 1234567B, para China, (los filiales).

El nuevo titular pidió la fusión de los registros internacionales n.º 1234567A y n.º 1234567B. Tras el registro de la fusión, el registro internacional n.º 1234567B dejará de existir y el registro internacional resultante de la fusión será el n.º 1234567A, que ahora abarca a Australia y China.

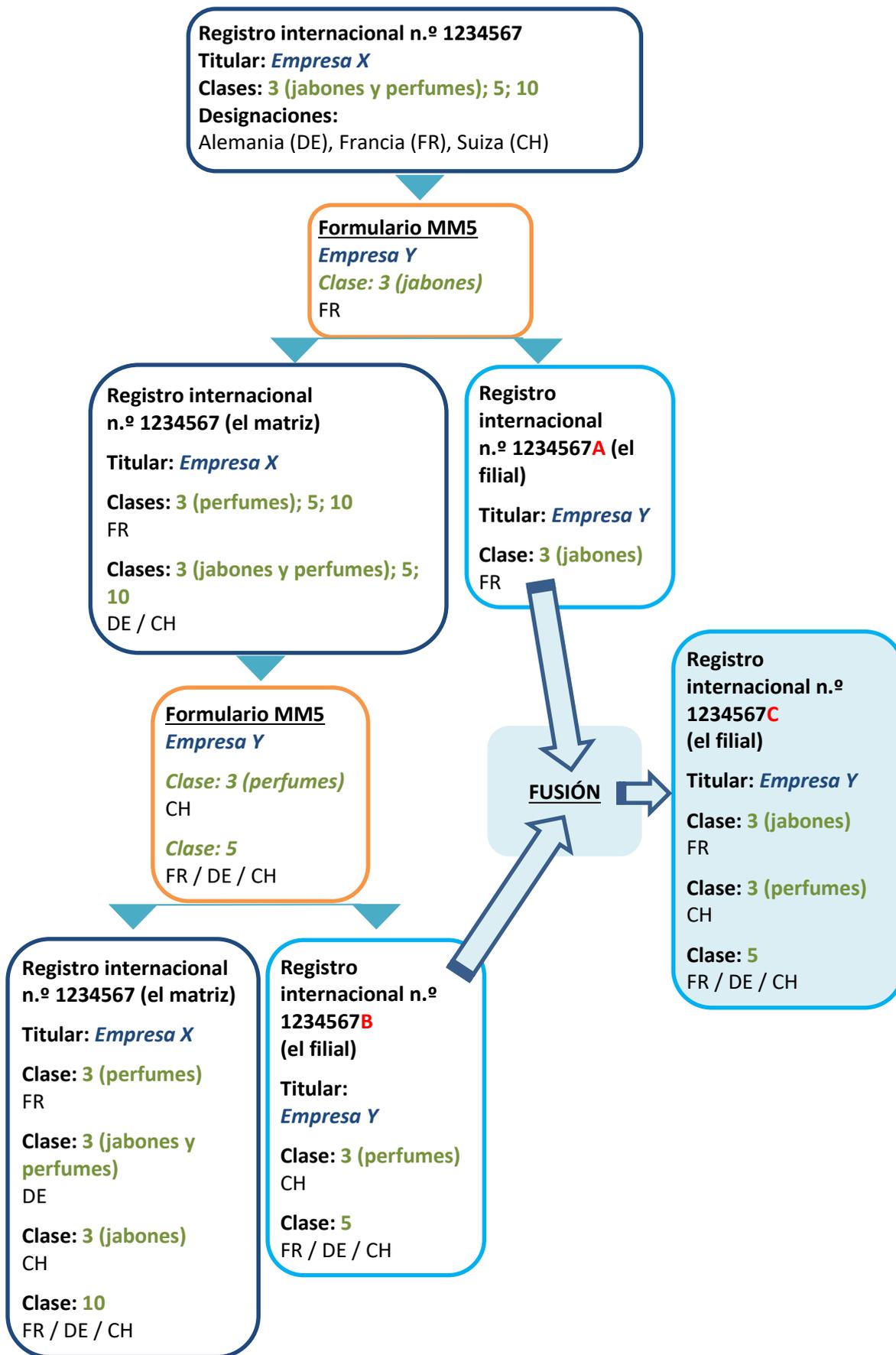
- si todos o algunos de los registros internacionales filiales (cada una de ellos inscrito con el número original acompañado de una letra) se fusionan entre sí, pero no abarcan los mismos productos o servicios, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional original acompañado de la letra mayúscula siguiente por orden alfabético, que no haya sido utilizada previamente, junto con el número del registro internacional en cuestión. Ejemplo:

El titular del registro internacional n.º 1234567, en el que se designa a Alemania, Francia y Suiza respecto de las clases 3 para «jabones y perfumes», 5 y 10, inscribe un cambio parcial en la titularidad respecto de la marca de la clase 3 para «jabones» en Francia. Ello da lugar a dos registros internacionales, a saber, el n.º 1234567 (el matriz), en el que se designa a Francia (clase 3 para «perfumes» y productos de las clases 5 y 10), Alemania y Suiza (clase 3 para «jabones y perfumes»

y productos de las clases 5 y 10), a nombre del titular existente; y el n.º 1234567A, en el que se designa a Francia en la clase 3 para «jabones», a nombre del nuevo titular.

El mismo titular (del registro internacional n.º 1234567) inscribe otro cambio parcial en la titularidad a favor del mismo nuevo titular de los productos en la clase 5 respecto de Alemania, Francia y Suiza, y de la clase 3 («perfumes») respecto de Suiza. Esto da lugar a un total de tres recursos internacionales, a saber, el n.º 1234567 (el matriz), en el que se designa a Francia (clase 3 para «perfumes» y productos comprendidos en la clase 10), a Alemania (clase 3 para «jabones y perfumes» y productos comprendidos en la clase 10) y a Suiza (clase 3 para «jabones» y productos comprendidos en la clase 10); el n.º 1234567A, en el que se designa a Francia (clase 3 para «jabones»); y el n.º 1234567B, en el que se designa a Francia (productos comprendidos en la clase 5), Alemania (productos comprendidos en la clase 5) y Suiza (clase 3 para «perfumes» y productos comprendidos en la clase 5).

El titular de los registros internacionales n.º 1234567A y n.º 1234567B pide una fusión (de los registros filiales, que abarcan productos diferentes). Tras la inscripción de la fusión, los registros internacionales n.º 1234567A y 1234567B dejarán de existir y el registro internacional resultante de la fusión será el n.º 123456C, en el que se designa a Francia (clase 3 para jabones y productos comprendidos en la clase 5), Alemania (productos de la clase 5) y Suiza (clase 3 «perfumes» y productos de la clase 5).



OTRAS INSCRIPCIONES

Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

698. El titular de un registro internacional, o la Oficina del miembro 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 miembros designados; en este último caso, deberá especificarse esta circunstancia en la información comunicada a la Oficina Internacional. Del mismo modo, la Oficina de un miembro designado 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 dicho miembro. La información facilitada consistirá en una exposición resumida de los hechos principales relativos a la restricción, por ejemplo, que esta se deriva de una resolución judicial que afecta al poder de disposición sobre los bienes 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. [\[Regla 20.1\]](#)

699. Un motivo de restricción podría ser, por ejemplo, que la extensión del registro internacional en dicho miembro 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 703 a 726).

700. 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. La restricción, cuando se inscriba, permanecerá en el Registro Internacional hasta que se pida su supresión. [\[Regla 20.2\]](#)

701. 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 del miembro del titular y a los miembros designados en cuestión. La Oficina Internacional publicará asimismo la información en la [Gaceta](#). [\[Regla 20.3\]](#) [\[Regla 32.1\)a\)xi\]](#)

702. Toda inscripción de dicha restricción tiene un carácter meramente informativo y no impedirá que la Oficina Internacional inscriba cambios en el registro internacional, cuando se pida en el futuro. Toda acción por parte del titular que vaya en contra del contenido de la restricción podría considerarse un incumplimiento de la misma, y toda consecuencia sería un asunto que resolver entre las partes en cuestión, el titular y la parte que pidió la inscripción de la restricción.

Inscripción de licencias en registros internacionales

703. Algunos miembros prevén, en el plano nacional o regional, la inscripción de licencias respecto de registros internacionales, la cual surte el mismo efecto jurídico que la inscripción de una licencia respecto de un registro nacional o regional de marca. No obstante,

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 miembro respecto del que se ha concedido una licencia. La [Regla 20bis](#) no abarca el registro de una sublicencia.

704. Cuando se inscriba una licencia respecto de un registro internacional, dependiendo del miembro en el que deba surtir efecto la licencia, puede ser necesario presentar la petición directamente ante la Oficina Internacional, o ante la Oficina de Propiedad Intelectual de ese miembro cuando se haya efectuado una declaración en virtud de la [Regla 20bis.6\)b](#)).

Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en un miembro

705. La Oficina de un miembro cuya legislación no prevea en absoluto la inscripción de licencias de marcas podrá notificar al director general de la OMPI que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en dicho miembro. [[Regla 20bis.6\)a](#)]

706. La Oficina de un miembro 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 efecto en dicho miembro. Dicha declaración deberá ser notificada al director general de la OMPI antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo en el miembro en cuestión. [[Regla 20bis.6\)b](#)]

707. Para la inscripción de una licencia en un registro internacional respecto de un miembro que haya efectuado dicha declaración en virtud de la [Regla 20bis.6\)b](#)), la petición de inscripción deberá presentarse directamente ante la Oficina de PI en cuestión, de conformidad con los requisitos nacionales.

708. Toda notificación efectuada según lo descrito en los párrafos anteriores será publicada en la [Gaceta](#) y en el sitio web de la OMPI ([declaraciones](#) realizadas por los miembros).

Presentación de una petición de inscripción de una licencia

709. La petición de inscripción de una licencia podrá ser presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de una Oficina (la Oficina del miembro del titular o de un miembro respecto del 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. [[Regla 20bis.1](#)]

710. Todo licenciataria que desee inscribir la licencia en el Registro Internacional podrá pedir a la Oficina del miembro del titular o a la Oficina de un miembro respecto del 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 licenciataria. No obstante, la Oficina Internacional no podrá aceptar una petición directamente del licenciataria (que es una persona desconocida para la Oficina Internacional) cuando el formulario no esté firmado por el titular o por una Oficina.

711. La solicitud debe realizarse por medio del formulario oficial [MM13](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM13](#)).

Formulario oficial

712. En el [formulario oficial MM13](#) debe facilitarse la siguiente información: [\[Regla 20bis.1\)b\]](#)

- el número del registro internacional de que se trate;
- el nombre del titular;
- el nombre y la dirección del licenciataria, indicados de conformidad con las directrices relativas al nombre y a la dirección del solicitante (véanse párrafos 225 y 231);
- los miembros designados respecto de los que se concede la licencia; y
- 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 de Niza](#).

713. 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 2000⁷, y en la Regla 10 del [Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas](#)⁸. No se han incluido las indicaciones o elementos que no son pertinentes en el marco de la inscripción de licencias en el plano internacional.

714. Algunos miembros designados pueden pedir información adicional, por lo que la solicitud también puede indicar: [\[Regla 20bis.1\)c\]](#)

- cuando el licenciataria sea una persona natural, el Estado del que el licenciataria es nacional;
- cuando el licenciataria 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 del miembro especificado;
- cuando el licenciataria 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 hecho⁹; y
- cuando corresponda, la duración de la licencia.

⁷ Publicación de la OMPI N.º 835(S).

⁸ Publicación de la OMPI N.º 259(S).

⁹ 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).

715. La inscripción de una licencia está sujeta al pago de la tasa especificada en el punto 7.5 de la [Tabla de tasas](#), que asciende a 177 francos suizos por cada registro internacional en cuestión. Si el titular desea inscribir una licencia respecto de más de un licenciatario o de más de un registro internacional, deberá rellenar un formulario independiente por cada licenciatario o por cada registro internacional.

Petición irregular

716. Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina. [\[Regla 20bis.2\)a\]](#)

717. 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. Actualmente, dicha cuantía asciende a 88,50 francos suizos. [\[Regla 20bis.2\)b\]](#)

718. 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#) [\[Regla 20bis.3\]](#)

Inscripción y notificación

719. Cuando la petición cumpla los requisitos exigibles, 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 los miembros designados respecto de los que conceda la licencia e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina. [\[Regla 20bis.3\]](#)

Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efecto

720. La Oficina de un miembro designado que haya sido informado por la Oficina Internacional de la inscripción de una licencia respecto de ese miembro podrá declarar que tal inscripción no surte efecto en dicho miembro. Esa declaración podrá efectuarse caso por caso, cuando la legislación del miembro 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. [\[Regla 20bis.5\]](#)

721. En la declaración se indicarán:

- (i) Los motivos por los que la inscripción de la licencia no surte efecto;
- (ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera 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) el hecho de que esa declaración pueda ser objeto de revisión o de recurso.

722. 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 definitiva 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.

Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

723. Después de la inscripción de una licencia, el titular podrá, si así lo desea, modificar algunos detalles relativos a la licencia, por ejemplo, su duración. La solicitud debe realizarse por medio del formulario oficial [MM14](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM14](#)). La inscripción de una modificación de una licencia inscrita está sujeta al pago de la tasa especificada en el punto 7.5 de la [Tabla de tasas](#), que asciende modificación a 177 francos suizos por cada registro internacional en cuestión. [[Regla 20bis.4](#)]

724. 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](#), seguido del pago de la tasa correspondiente (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM13](#)).

725. Una petición de cancelación de la inscripción de una licencia deberá efectuarse por medio del [formulario oficial MM15](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario 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.

726. 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.

RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

727. Un registro internacional, inscrito por la Oficina Internacional en el Registro Internacional, es válido durante un periodo de 10 años a contar desde la fecha del registro internacional. Un registro internacional puede renovarse cada 10 años directamente ante la Oficina Internacional, previo pago de las tasas de renovación exigidas. No existe un límite con respecto al número de veces que se puede renovar un registro internacional.

728. La renovación tiene lugar ante la Oficina Internacional respecto de los miembros abarcados en el registro internacional.

729. Las tasas de renovación pueden abonarse, como muy pronto, tres meses antes de la fecha de expiración del registro internacional (la fecha de expiración) y, como muy tarde, durante los seis meses siguientes a la fecha de expiración. Los seis meses siguientes a la fecha de expiración se denominan "plazo de gracia" y el pago durante este periodo requiere el pago de una tasa adicional del 50% de la tasa de base (sobretasa) establecida en el punto 6.1 la [Tabla de tasas](#). Actualmente, la cuantía de la sobretasa asciende a 326,50 francos suizos. Se podrán aplicar otras sobretasas con respecto a determinados miembros designados. Para obtener más información sobre las [tasas individuales](#), consulte el sitio web de la OMPI.

730. Es responsabilidad del titular renovar sus registros internacionales abonando las tasas de renovación a la Oficina Internacional. Los registros internacionales no pueden ser renovados hasta que se hayan pagado íntegramente las tasas exigidas. Una vez abonadas las tasas, la renovación se inscribe en la fecha exacta en que debe efectuarse la renovación del registro internacional. [\[Artículo 6.1\]](#) [\[Artículo 7.1\]](#)

Cuestiones importantes: Gestión de la renovación

Aviso oficioso de la renovación

731. 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 (fecha de expiración). El hecho de que el titular (o el mandatario) no reciba dicho aviso oficioso no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos para el pago de las tasas exigidas. [\[Artículo 7.3\]](#) [\[Regla 29\]](#)

732. Ese aviso alertará al titular sobre la próxima renovación y le recordará que debe pedir la inscripción de cualquier cambio necesario en el registro internacional antes de la renovación.

Ningún cambio en el registro internacional

733. No es posible inscribir cambios en el registro internacional en el momento de su renovación. El registro internacional se renovará según su estado más reciente, es decir, cuando expire el plazo de protección actual. 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. Constituiría una excepción a lo anterior el hecho de que el titular pueda renovar únicamente algunos de los miembros abarcados por el registro internacional, lo cual no se consideraría un cambio.

734. Cualquier cambio en el registro internacional que el titular desee inscribir en el Registro Internacional y que quede reflejado en el certificado de renovación deberá comunicarse por separado a la Oficina Internacional de conformidad con los procedimientos aplicables. Los cambios se incluirán en la información inscrita en la renovación solo si se inscriben en el Registro Internacional antes o, a más tardar, en la fecha de expiración. Por lo tanto, es importante realizar los cambios pertinentes con suficiente antelación a la fecha límite para la renovación, a fin de asegurarse de que dichos cambios se inscriban en el Registro Internacional y se reflejen en el momento de la renovación. De ser posible, el titular debería aplazar la renovación del registro internacional hasta que se hayan inscrito los cambios

necesarios. Sin embargo, si esto no es posible debido a la inminencia de la fecha límite para la renovación, el titular debe tener en cuenta que los cambios no quedarán reflejados en el certificado de renovación, y que el costo final de la renovación puede ser mayor que el que se habría producido si los cambios se hubieran inscrito antes de la fecha límite para la renovación. El [Calculador de tasas](#) o el [servicio de renovación electrónica](#) del Sistema Madrid están disponibles en el sitio web de la OMPI. [\[Artículo 7.2\]](#)

No renovación de un determinado miembro designado

735. El hecho de que el registro internacional pueda renovarse únicamente respecto de algunos de los miembros abarcados no se considera un cambio en el registro internacional. Así pues, el titular puede decidir no renovar el registro internacional respecto de uno o varios de los miembros designados. Si el titular decide posteriormente incluir un miembro que no estaba incluido en la renovación pero sí en el registro internacional, podrá hacerlo, siempre que sea dentro del plazo de gracia de seis meses posterior al plazo de renovación. Una vez transcurrido el plazo de gracia, si el titular desea seguir disfrutando de la protección en el miembro no abarcado por la renovación, deberá designar posteriormente ese miembro. Véase el párrafo 777 sobre la renovación complementaria. [\[Artículo 7.2\]](#) [\[Regla 30.2\)a\) y e\)\]](#)

Renovación y designación posterior

736. Es posible ampliar el alcance geográfico de protección de un registro internacional designando posteriormente territorios adicionales (miembros). Cabe tener en cuenta que una designación posterior no es más que una ampliación de un registro internacional existente, por lo que no tiene una duración independiente de 10 años, sino que expira en la misma fecha que el registro internacional. Por lo tanto, cuando un registro internacional está a punto de expirar, el titular puede desear esperar hasta que se inscriba la renovación antes de designar posteriormente a otros miembros. Durante el proceso de renovación, no se tendrá en cuenta una designación posterior que todavía no haya sido inscrita en el Registro Internacional en la fecha de expiración del registro internacional.

737. Para más información sobre las designaciones posteriores, consúltense los párrafos 459 a 523.

Otros cambios que afectan al alcance del registro internacional

738. En general, las Oficinas de los miembros deben notificar de inmediato a la Oficina Internacional las cuestiones que puedan afectar al alcance de la protección de un registro internacional determinado. Las siguientes cuestiones son especialmente importantes en relación con las renovaciones:

- cesación de los efectos de la marca de base;
- las declaraciones de concesión de la protección en virtud de la [Regla 18ter.1\) y 2\)](#);
- la confirmación de una denegación provisional total;
- la decisión ulterior;
- las invalidaciones de algunos o todos los productos y servicios en un miembro designado;

- cualquier otra decisión por parte de la Oficina de un miembro designado que afecte al alcance del registro internacional (normalmente como resultado de una designación o una invalidación posterior). [[Artículo 6.4](#)] [[Regla 18ter.1 a 4](#)] [[Regla 19](#)] [[Regla 22](#)]

739. Si la Oficina Internacional no ha inscrito los cambios mencionados en el momento de la renovación, el costo final de la renovación puede verse afectado. Por ejemplo, la inscripción de una declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional en virtud de la Regla 18ter.2), que concede protección a dos de las cuatro clases, repercutirá en la cuantía total de las tasas a pagar (dos clases en lugar de las cuatro posibles). Por lo tanto, si el titular ha sido notificado sobre cualquiera de las decisiones mencionadas directamente por la Oficina y tiene conocimiento de que dicha notificación todavía no ha sido registrada por la Oficina Internacional, es importante que el titular haga un seguimiento directamente con la Oficina en cuestión para asegurarse de que ha notificado a la Oficina Internacional.

Situación de la protección en el momento de la renovación

740. Un registro internacional se renovará respecto de un miembro designado para todos los productos y servicios que no estén afectados por una limitación, una invalidación parcial o una cancelación parcial. No es posible renovar el registro internacional respecto de los productos y servicios que hayan sido cancelados o de los miembros designados en relación con los cuales se haya inscrito una invalidación total o una renuncia. No es posible renovar un registro vacío. Por lo tanto, en una petición de renovación se deberá indicar al menos un miembro designado en el registro internacional.

Concesión total de la protección

741. El registro internacional puede renovarse respecto de los miembros designados que hayan concedido protección a todos los productos y servicios en cuestión (es decir, los que hayan concedido una protección total). La concesión total de la protección es una decisión definitiva que se inscribe en el Registro Internacional cuando la Oficina ha concedido la protección sin emitir ninguna denegación provisional o tras una denegación provisional o en una decisión ulterior. [[Regla 18ter.1\), 2\)i\) y 4](#)].

Concesión parcial de la protección

742. El registro internacional puede renovarse respecto de los miembros designados que hayan concedido protección solo a algunos de los productos y servicios (concesión parcial de la protección). La concesión parcial de la protección es una decisión definitiva que se inscribe en el Registro Internacional cuando la Oficina en cuestión ha concedido la protección parcial tras una denegación provisional o en una decisión ulterior. [[Regla 18ter.2\)ii\) y 4](#)].

743. En lo que atañe a los miembros que hayan [declarado](#) una [tasa individual](#) por clase, para el cálculo de la tasa de renovación se tendrá en cuenta únicamente el número de clases respecto de las que se haya concedido protección en una declaración inscrita en virtud de la Regla 18ter (decisión definitiva o ulterior). [[Regla 18ter.1\), 2\) y 4](#)].

744. El titular de un registro internacional que recurra una decisión tomada en virtud de la [Regla 18ter](#) por una Oficina de un miembro designado que conceda una protección parcial, deberá ahora pagar tasas individuales solo por las clases respecto de las que se ha concedido la protección, y no respecto de todas las clases abarcadas por la designación.

745. En vista de lo anterior, los titulares no tienen que abonar tasas individuales respecto de los productos y servicios que no gozan de protección en el momento de la renovación. Sin embargo, cuando una Oficina notifique posteriormente a la Oficina Internacional, en una nueva declaración en virtud de la [Regla 18ter.4](#)), un cambio en el alcance de la protección, la siguiente tasa de renovación se calculará teniendo en cuenta el número de clases respecto de las cuales el registro internacional goza de protección. Este cambio en el alcance de la protección no repercutirá de ningún modo en las tasas de renovación ya abonadas, es decir, las tasas de renovación no tienen efecto retroactivo. [[Regla 18ter.4](#)] [[Regla 34.6a](#)].

746. El siguiente ejemplo ayuda a comprender mejor la renovación cuando un miembro designado ha concedido una protección parcial al registro internacional.

- *Un registro internacional que abarca los productos de las clases 3, 5 y 10 debe renovarse el 1 de marzo de 2022.*
- *En el momento de la renovación, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO) ha concedido al registro internacional una protección parcial respecto de los productos de las clases 5 y 10, de conformidad con la [Regla 18ter.2\)ii](#).*
- *El titular recurrió la decisión final por la que se concedía solo una protección parcial en el Reino Unido (UK), pero el recurso seguía pendiente en el momento de la renovación.*
- *El Reino Unido declaró una tasa individual por clase. Por lo tanto, para el cálculo de la tasa de renovación de la designación del Reino Unido el 1 de marzo de 2022 se tendrá en cuenta únicamente el número de clases respecto de las que se ha concedido protección, es decir, las clases 5 y 10.*
- *En junio de 2025, el recurso del titular prospera y la UK IPO notifica a la Oficina Internacional, en una nueva declaración, en virtud de la [Regla 18ter.4](#)), que la protección se ha concedido también para a la clase 3. En la siguiente renovación, el 1 de marzo de 2032, el titular deberá pagar las tasas de designación del Reino Unido para las clases 3, 5 y 10 (a reserva de una notificación de una decisión ulterior).*

Denegación total de la protección

747. El registro internacional puede renovarse respecto de los miembros designados que hayan denegado la protección de todos los productos y servicios en cuestión en una decisión definitiva en virtud de la [Regla 18ter.3](#)) o en una decisión ulterior en virtud de la [Regla 18ter.4](#)). Sin embargo, en este caso, el registro internacional debe renovarse con respecto a ese miembro designado en relación con todos los productos y servicios en cuestión. Los miembros designados en cuestión deben indicarse en la [renovación electrónica](#), o en la parte correspondiente del [formulario MM11](#), y deben abonarse las tasas correspondientes a todos los productos y servicios respecto de los cuales ese miembro sigue estando designado (es decir, los productos y servicios que no están afectados por una limitación, una invalidación parcial o una cancelación parcial) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM11](#)). [[Regla 30.2b](#))]

748. Como consecuencia de lo anterior, las tasas de renovación de los miembros designados que hayan efectuado una declaración de tasa individual por clase y hayan denegado la protección de todos los productos y servicios deberá calcularse teniendo en cuenta el número de clases correspondientes a todos los productos y servicios que no estén afectados por la limitación, invalidación parcial o cancelación parcial.

749. La renovación en esos casos no implica que el registro internacional esté protegido en ese miembro designado en cuestión, sino que la Oficina Internacional inscribirá la renovación y dará a los titulares la opción de conservar sus derechos. Los titulares pueden tener motivos legítimos para optar por tal renovación; por ejemplo, cuando impugnen la denegación recurriendo una decisión definitiva o ulterior.

750. El siguiente ejemplo ayuda a comprender mejor la renovación cuando un miembro designado ha denegado totalmente la protección del registro internacional.

- *Un registro internacional que abarca los productos de las clases 3, 5 y 10 debe renovarse el 1 de marzo de 2022.*
- *En el momento de la renovación, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) ha denegado la protección respecto de todos los productos, de conformidad con la [Regla 18ter.3](#).*
- *El titular recurrió la decisión final de denegación total en el Canadá, pero, en el momento de la renovación del registro internacional, el recurso seguía pendiente.*
- *El Canadá declaró una tasa individual por clase. Por lo tanto, para el cálculo de las tasas de renovación de la designación del Canadá el 1 de marzo de 2022 se tendrán en cuenta las tres clases abarcadas por la designación del Canadá, incluso si la protección ha sido objeto de una denegación total.*
- *El titular incluye al Canadá en la renovación del registro internacional, lo que le permite conservar sus derechos en el Canadá.*
- *En junio de 2025, el recurso del titular prospera parcialmente y la CIPO notifica a la Oficina Internacional, en una nueva declaración, en virtud de la [Regla 18ter.4](#), que se ha concedido la protección parcial a los productos de las clases 3 y 10. En la siguiente renovación, el 1 de marzo de 2032, el titular deberá pagar por la designación del Canadá respecto de las clases 3 y 10 (a reserva de una notificación de una decisión ulterior).*
- *En caso de que el titular no renovara el recurso internacional respecto del Canadá, este dejaría de abarcar dicho miembro. En ese caso, el titular tendría que volver a designar al Canadá en una designación posterior si quiere obtener protección allí, con lo que la posible protección en el Canadá sería entonces a partir de la fecha ulterior de la designación posterior.*

Denegación provisional de la protección

751. Es posible renovar un registro internacional respecto de los miembros designados que han denegado provisionalmente la protección en virtud de la [Regla 17](#), los cuales todavía no han sido confirmados en virtud de la [Regla 18ter](#). Una denegación provisional puede afectar a todos los productos y servicios (denegación provisional total) o solo a algunos de los productos y servicios (denegación provisional parcial). Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto de ese miembro, será necesario abonar las tasas de

renovación relativas a todos los productos y servicios abarcados por la designación; a excepción de los productos y servicios que se vean afectados por una limitación, una invalidación parcial o una cancelación parcial. No obstante, ello solo se refiere a las tasas de renovación de los miembros que hayan declarado tasas individuales (véanse los párrafos 743 a 746).

752. Los cambios efectuados en los productos y servicios respecto de los que se haya concedido protección en un miembro designado no tendrán efecto retroactivo en las tasas de renovación que ya se hayan abonado de conformidad con la [Regla 34.6\)a](#)).

Invalidaciones, renunciaciones, cancelaciones y limitaciones

753. 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 un miembro en relación con el cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios o con respecto a un miembro en relación con el cual se haya inscrito una renuncia a la protección.

754. Asimismo, en el caso de una invalidación parcial, una limitación de la lista de productos y servicios respecto de un miembro determinado, o una cancelación parcial respecto de todos los miembros designados, tampoco podrá renovarse el registro internacional respecto de los productos o servicios afectados por la invalidación, la limitación o la cancelación. [\[Regla 19.1\]](#) [\[Regla 30.2\)c\]](#)

Proceso de renovación: presentación de la petición de renovación

755. La forma más sencilla de renovar un registro internacional es por medio del [servicio de renovación electrónica](#), al abonar las tasas de renovación con tarjeta de crédito o con cargo a una cuenta corriente de la OMPI. Este servicio proporciona información actualizada sobre los miembros designados incluidos en el registro internacional y sobre el alcance de la protección tal como consta inscrita en el Registro Internacional. La renovación electrónica está disponible en el sitio web de la OMPI.

756. También se puede utilizar el [formulario opcional MM11](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM11](#)). Se deberá proporcionar la siguiente información:

- el número del registro internacional que deba renovarse;
- el nombre del titular, que deberá ser el mismo que el inscrito en el Registro Internacional;
- todos los miembros respecto de los cuales se pida la renovación, incluidos, si lo desea el titular, los miembros respecto de los cuales se haya inscrito una denegación total o parcial en el Registro Internacional (debe indicarse al menos un miembro designado en la petición de renovación);
- la firma del titular o de su mandatario inscrito, o de la Oficina ante la cual se presente la petición de renovación;
- 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

757. Las tasas exigidas para la renovación de un registro internacional se componen de: [\[Regla 30.1\]](#) [\[Artículo 7.1\]](#) [\[Artículo 9sexies\]](#)

- la tasa de base de 653 francos suizos;
- una tasa individual por cada miembro designado que haya efectuado la declaración correspondiente (véanse los párrafos 323 y 324).
- un complemento de tasa de 100 francos suizos por cada miembro designado respecto del cual no deba pagarse una tasa individual;
- una tasa suplementaria de 100 francos suizos por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera; no obstante, cuando todos los miembros designados sean miembros respecto de los cuales se deba pagar una tasa individual, no será necesario abonar tasas suplementarias.

758. Si el miembro de la Oficina de origen (o el miembro del titular) es parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, y el registro internacional contiene la designación de un miembro que está también obligado por ambos instrumentos, en ese caso, no obstante el hecho de que el miembro haya podido elegir el pago de tasas individuales, solo se pagarán las tasas estándar a ese miembro.

759. Para calcular las tasas pagaderas por la renovación de un registro internacional, podrá utilizarse el [Calculador de tasas](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI.

760. Las tasas deberán abonarse a la Oficina Internacional, a más tardar en la fecha de expiración del registro. El titular no podrá abonar las tasas de renovación antes de los tres meses previos a la fecha de vencimiento. 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). Actualmente, la cuantía de la sobretasa asciende a 326,50 francos suizos. [\[Artículo 7.4\]](#)

761. 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:

- 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 la tasa de renovación se paga después de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en esa fecha. [\[Regla 34.7\)d\]](#)

762. El titular podrá abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional. Cuando la Oficina del miembro 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. El pago de las tasas de renovación puede efectuarse mediante transferencia bancaria, cuenta postal dentro de Europa, tarjeta de crédito o mediante una cuenta corriente abierta en la OMPI. Cuando se utiliza la [renovación electrónica](#), las tasas pueden pagarse con tarjeta de crédito (véanse los párrafos 74, 75 y 78 a 82).

763. 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. [\[Artículo 8.1\]](#)

764. Se recomienda utilizar la herramienta de [renovación electrónica](#) para abonar las tasas de renovación con tarjeta de crédito o con cargo a una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Pago de tasas insuficiente

765. 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, el mandatario o una Oficina, la Oficina Internacional también notificará a esa otra parte. [\[Regla 30.3\)a\]](#)

766. 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 al mandatario. [\[Regla 30.3\)b\]](#)

767. No obstante, existe una excepción a la regla expuesta anteriormente. Si la notificación de pago de tasas insuficiente mencionada en el párrafo 766 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% de la cuantía debida, 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. [\[Regla 30.3\)c\]](#)

768. Si la cuantía abonada es insuficiente, en lugar de abonar la cuantía restante, el titular podrá pedir que se omitan uno o algunos miembros designados, reduciéndose así la cantidad pagadera. Esta petición deberá presentarse en el plazo en el que hubiera debido efectuarse el pago.

Inscripción de la renovación, la notificación, el certificado y la publicación

769. La Oficina Internacional inscribirá la renovación del registro en el Registro Internacional con la fecha en que debía efectuarse, aun cuando las tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia de seis meses posterior a la fecha prevista. [\[Regla 31.1\]](#)

770. 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. [\[Regla 31.2\]](#)

771. Cuando se haya renovado el registro internacional, la Oficina Internacional notificará la renovación a las Oficinas de los respectivos miembros designados y enviará un certificado al titular. [\[Regla 31.3\]](#)

772. Cuando un registro internacional no se renueve respecto de un miembro designado, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina en cuestión. [\[Regla 31.4\)b\]](#)

773. Cuando se haya renovado un registro internacional, se publicará en la [Gaceta](#) la información relativa 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 32.1\)a\)iv\]](#)

774. 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.

775. 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: [\[Regla 6.3\]](#) [\[Regla 40.4\]](#)

- 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.

776. 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 anteriormente descrito, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de las renovaciones. Los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante este período y que se rijan total o parcialmente por el Protocolo disfrutarán del régimen trilingüe completo, tras la introducción del español desde el 1 de abril de 2004, y, por tanto, la renovación se efectuará en los tres idiomas.

Renovación complementaria

777. Cuando se haya renovado un registro internacional únicamente respecto de algunos de los miembros designados y el titular decida, con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, renovar el registro respecto de un miembro designado no incluido en la renovación ya efectuada, podrá llevarse a cabo la renovación mediante la denominada «renovación complementaria», siempre que no haya expirado aún el plazo de gracia de seis meses (véanse los párrafos 729, 735, 760, y 769). Las tasas que deberán abonarse son la tasa de base, un complemento de tasa o tasa individual respecto del miembro en cuestión y la sobretasa.

Omisión de renovar un registro

778. 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.

779. Cuando no se renueve un registro internacional, se notificará de ello al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de los miembros designados, y se 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 765 a 767), este hecho se publicará asimismo en la Gaceta. [\[Regla 31.4\)a\]](#) [\[Regla 32.1\)a\)xii\]](#)

780. Cuando las tasas de renovación exigidas no se hayan pagado en la fecha prevista, no se inscribirán en el Registro Internacional designaciones posteriores ni otros cambios durante un período de seis meses posterior a la fecha en que debió efectuarse la renovación. Durante dicho período, la renovación será posible previo pago de una sobretasa. La designación posterior o el cambio podrán ser inscritos únicamente tras la inscripción de la renovación en el Registro Internacional.

CORRECCIONES DE ERRORES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

781. El titular o la Oficina de un miembro puede pedir la corrección de un error cometido por la Oficina Internacional o por una Oficina en relación con un registro internacional. 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, del mandatario inscrito o de una Oficina. [\[Regla 28.1\]](#)

Errores cometidos por el titular o el mandatario del titular

782. La Oficina Internacional no corregirá los errores cometidos por el titular o el mandatario del titular, como un error al indicar los miembros designados o un error en la lista de productos y servicios. Por ejemplo, si un solicitante o su mandatario, indicó "AT" (Austria) en lugar de "AU" (Australia) en la lista de designaciones de la solicitud internacional por error, la designación de Australia solo podría incluirse en el registro internacional mediante una designación posterior. En caso de que el mandatario haya cometido un error en el nombre del titular, sería necesario pedir la inscripción de un cambio en los datos del titular.

Errores cometidos por la Oficina Internacional o una Oficina

783. Si la Oficina Internacional ha cometido un error, el titular, el mandatario inscrito o una Oficina pueden pedir la corrección de ese error en cualquier momento.

784. Si una Oficina ha cometido un error, el titular o la Oficina podrán pedir que se corrija siempre que la petición se reciba en un plazo de nueve meses desde la fecha de publicación de dicho error en el Registro Internacional. Si el titular o el mandatario inscrito solicita la corrección de un error cometido por la Oficina, esta deberá confirmar dicho error.

785. Antes de proceder a la corrección de un error, la Oficina Internacional debe cerciorarse de que el registro en el Registro Internacional es realmente incorrecto. La práctica que observará al respecto es la siguiente:

- i) 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;

- ii) cuando exista un error cometido por una Oficina, como un error en la lista de miembros designados o en la lista de productos y servicios presentada ante la Oficina Internacional, y cuya corrección afectaría a los derechos derivados del registro internacional, dicho error solo podrá corregirse si la Oficina Internacional recibe una petición de corrección en un plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicación de la inscripción errónea en el Registro Internacional. Cuando el titular o el mandatario inscrito presente la petición de corrección, la Oficina tendrá que verificar el error. Habida cuenta del plazo de nueve meses, si el titular o el mandatario inscrito considera que una Oficina ha cometido un error, debe señalárselo directamente a la Oficina en cuestión y a la Oficina Internacional lo antes posible. [[Regla 28.4](#)]

786. Por lo general, la Oficina Internacional puede modificar pequeños errores tipográficos u ortográficos cometidos por una Oficina, por ejemplo, una fecha o un número de la marca de base, siempre que dichas modificaciones no afecten a los derechos derivados del registro internacional. Este tipo de modificaciones se revisarán cuidadosamente caso por caso, y podrá considerarse que se encuentran fuera del alcance de la [Regla 28](#).

Formulario oficial de petición de una corrección

787. La petición de corrección de una inscripción puede presentarse ante la Oficina Internacional por medio del [formulario MM21](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM21](#)). [[Regla 28](#)]

Número del registro internacional

788. Deberá indicarse el número del registro internacional.

Número de referencia

789. Si el titular o su mandatario piden la corrección, deberá indicarse el número de referencia de la OMPI. Si la Oficina pide la corrección, deberá indicar el número de notificación de la OMPI.

Descripción de la corrección pedida

790. Deberán describirse los detalles del error objeto de corrección.

Presentación y firma

791. En el formulario deberá indicarse quién lo presenta (el titular, el mandatario del titular o la Oficina) y deberá incluir la firma y la dirección de correo electrónico.

Inscripción, publicación y notificación de la corrección

792. La Oficina Internacional examinará exhaustivamente las peticiones de corrección. Cuando la Oficina Internacional haya corregido un error en el Registro Internacional, notificará al titular y a las Oficinas de los miembros designados en que la corrección surta efecto. Además, cuando la Oficina que haya pedido la corrección no sea la Oficina de un miembro designado en el que la corrección surta efecto, la Oficina Internacional también informará del hecho a esa Oficina. La corrección se publicará en la [Gaceta](#). [[Regla 28.2](#)] [[Regla 32.1\)a\)ix](#)]

Denegación resultante de una corrección

793. Toda Oficina a la que se le notifique una corrección podrá reabrir su examen del registro internacional y declarar, en una notificación 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. Los [Artículos 5](#) y [9sexies](#) del Protocolo y las [Reglas 16 a 18ter](#) se aplican *mutatis mutandis* a la notificación de la denegación de una corrección y, en particular, a los plazos (un año o 18 meses) para notificar dicha denegación respecto de la parte corregida. Dichos plazos se contarán a partir de la fecha en que se envíe la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión. En la práctica, esto se traduce en que una corrección "reinicia" el plazo para que la Oficina examine el registro internacional en lo que respecta a la corrección y emita una denegación provisional, cuando lo considere necesario. [[Rule 28.3](#)]

NINGÚN OTRO CAMBIO EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

794. No se podrá inscribir en el Registro Internacional ningún otro cambio que afecte al registro internacional. En particular, no existe ninguna disposición en el marco jurídico del Sistema de Madrid que permita modificar (o alterar) una marca inscrita en el Registro Internacional. Si el titular desea proteger la marca en una forma que difiera, aunque sea levemente, de la marca tal como fue inscrita en el Registro Internacional, deberá presentar una nueva solicitud internacional. Ese es el caso incluso si se ha permitido que se modifique la marca en la marca de base cuando dicho cambio sea posible de conformidad con la legislación del miembro de la Oficina de origen. Esto no significa necesariamente que, cuando el titular use la marca de un modo levemente distinto del que aparece inscrito en el Registro Internacional, sea estrictamente necesario presentar una nueva solicitud internacional. El titular puede querer ampararse en el Artículo 5C.2) del [Convenio de París](#), en virtud del cual el empleo de una marca bajo de un modo 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 los miembros designados.

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

EL PERÍODO DE DEPENDENCIA

Cesación de los efectos durante el período de dependencia

796. El registro internacional depende de la marca de base (es decir, del registro o la solicitud nacional o regional en la que se basa el registro internacional) durante cinco años a contar desde la fecha del registro internacional. No se podrá seguir invocando la protección resultante del registro internacional si la marca de base ha sido cancelada, se ha renunciado a ella, ha sido revocada, invalidada o ha caducado, o cuando la marca de base sea una solicitud de registro, sea objeto de una decisión definitiva de rechazo o sea retirada, ya sea dentro de ese período de cinco años o como resultado de una acción iniciada durante ese período.

797. Esta dependencia es absoluta y surte efecto independientemente de los motivos por los que la marca de base es rechazada o retirada o por los que deja de gozar, en su totalidad o parcialmente, de protección jurídica. Este procedimiento mediante el cual puede impugnarse un registro internacional para todos los miembros 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». Sin embargo, a menudo la marca de base deja de surtir efecto debido a la inacción del titular, por ejemplo, al no responder a la denegación de una marca de base que es objeto de una solicitud o al no renovar una marca de base registrada.

798. Existe un mayor riesgo 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 de la cesación de los efectos de la solicitud de base. Dicha pérdida 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.

799. A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia de cinco años característica del Sistema de Madrid, el Protocolo prevé la posibilidad de que el titular de un registro internacional cancelado como resultado de la cesación de los efectos de la marca de base siga obteniendo protección en los miembros designados mediante la transformación del registro internacional en solicitudes nacionales o regionales. Para obtener más información sobre la transformación, véanse los párrafos 817 a 822.

800. Si bien una solicitud internacional debe ser presentada por el titular de la marca de base en que se basa, la validez de un registro internacional no se verá afectada si posteriormente la marca de base es objeto de un cambio en la titularidad. El nuevo propietario de la marca de base no necesita ser titular de un registro internacional (a menos que también se le ceda el 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, debido a un cambio en la propiedad de la marca de base, ya no pueda controlar su validez (véanse los párrafos 796 a 798 y 814 a 816).

801. Al expirar el período de dependencia de cinco años, el registro internacional pasa a ser independiente de la marca de base (sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 796 a 798). Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el período de dependencia único es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional. [\[Artículo 6.2\]](#)

Cesación de los efectos de la solicitud de base o del registro de base

802. No se podrá seguir invocando la protección resultante del registro internacional si, dentro del período de cinco años contados desde la fecha del registro internacional, la marca de base deja de gozar de protección legal debido a que: [\[Artículo 6.3\]](#)

- ha sido retirada;
- ha caducado;
- se ha renunciado a ella; o
- ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación.

803. Cuando cese el efecto de la marca de base respecto de algunos de los productos o servicios indicados en el registro internacional, se reducirá en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional.

804. Esta disposición se aplicará asimismo cuando la protección jurídica (derivada del registro internacional) haya cesado posteriormente a raíz de una acción iniciada antes de la expiración del período de cinco años. Lo mismo será aplicable si:

- un recurso interpuesto durante el período de cinco años contra una decisión en la que se deniegan los efectos de la solicitud de base;
- una acción iniciada durante el período 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 período 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.

805. Además, las mismas reglas se aplican 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 804, siempre que estos hubiesen comenzado antes de que expirase el período de cinco años. Esta disposición impide que el titular de un registro internacional evite los efectos del ataque central, cuando su marca de base ha sido atacada dentro del periodo de dependencia de cinco años abandonando esa solicitud o ese registro una vez finalizado dicho periodo, pero antes de que una Oficina o un tribunal haya dictado una decisión definitiva o una resolución firme al respecto. Algunos ejemplos de ello son los siguientes:

- *El 2 de enero de 2000, se inscribió un registro internacional basado en un registro nacional que abarca «gafas de sol» de la clase 9 y «prendas de vestir» de la clase 25.*
- *El 4 de noviembre de 2004, una tercera parte presentó una cancelación por falta de uso contra la marca de base en relación con los productos de la clase 25.*
- *El 2 de abril de 2006, el Tribunal dictó una resolución que dio lugar a la cancelación parcial del registro nacional en relación con los productos de la clase 25.*
- *El 15 de abril de 2006, la Oficina de origen notificó a la Oficina Internacional que la marca de base había dejado de surtir efecto parcialmente en relación con los productos específicos de la clase 25 y que la lista de productos de la clase 25 se había limitado a «camisetas».*
- *Dado que la acción que dio lugar a la cesación de los efectos de la marca de base se inició antes del 2 de enero de 2005, el registro internacional se canceló a los mismos efectos, y la protección en todos los miembros designados se limitó a la clase 9 «gafas de sol» y a la clase 25 «camisetas».*

Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos

806. Cuando la marca de base haya dejado de surtir efecto una vez transcurrido el período de cinco años de dependencia, la Oficina de origen deberá notificárselo a la Oficina Internacional. Cuando la cesación de los efectos solo afecte al registro internacional 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.

807. La notificación no deberá enviarse hasta que esté claro que no existe posibilidad alguna de que se revoque la cesación de los efectos. 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.

808. No obstante, cuando la Oficina de origen tenga conocimiento de una acción pendiente que pueda dar lugar a la cesación de los efectos de la marca de base al final del período de cinco años contados desde la fecha del registro internacional, deberá notificar a la Oficina Internacional lo antes posible. Dicha notificación deberá dejar claro que la acción en cuestión aún no ha sido objeto de una decisión definitiva. Una vez que la decisión sea definitiva, la Oficina deberá notificársela a la Oficina Internacional. 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.

809. 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 la marca de base haya cesado de tener efecto). [[Artículo 6.4](#)]

810. Una Oficina solo puede notificar a la Oficina Internacional si tiene conocimiento de la acción en cuestión, por ejemplo, si la acción tiene lugar ante la propia Oficina o si 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. En ese caso, es probable que la parte que interpuso el recurso lo ponga en conocimiento de la Oficina, especialmente cuando la resolución perjudica a la marca de base y requiere la cancelación del registro internacional.

811. Para obtener más información sobre el procedimiento que las Oficinas siguen en relación con una notificación de cesación de efectos, véanse los párrafos 1022 a 1033.

Inscripción de una cesación de efectos en el Registro Internacional

812. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cada notificación y enviará copia de ella al titular y a las Oficinas de los miembros designados. Cuando en la notificación se solicite 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 los miembros designados. La Oficina Internacional debe cancelar también los registros internacionales resultantes de un cambio parcial en la titularidad o de una división inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, así como los resultantes de su fusión. [[Regla 22.2](#)] [[Regla 22.2b](#)]

813. 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 32.1a\)viii](#)] y xi]

Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia

814. 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 el miembro de la Oficina de origen. De ese modo, si, por ejemplo, la marca de base no se renueva, o si la solicitud de base se retira o es denegada por la Oficina de origen, se producirá la cancelación del registro internacional, aun cuando la marca de base esté inscrita con un nombre diferente al del titular del registro internacional. [[Artículo 6.3](#)]

815. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe tener en cuenta que el titular puede ceder la marca de base en cualquier momento, incluso durante el período de dependencia, sin ceder el registro internacional. Sin embargo, el titular de un registro internacional debe ser consciente de los riesgos que conlleva hacerlo durante el periodo de dependencia. Ello se debe a que el registro internacional seguirá dependiendo de la marca de base sin importar su titularidad. Al ceder la marca de base a una tercera persona natural o jurídica, el titular dejaría de controlar su situación y su posible cesación de efectos. Por consiguiente, el titular estaría expuesto al riesgo de una cancelación de su registro internacional a causa de las medidas adoptadas (o no adoptadas) por el nuevo propietario.

816. Del mismo modo, un posible futuro cesionario de un registro internacional debería proceder a la cesión con cautela cuando no se le ceda también la marca de base y el registro internacional se encuentre aún dentro del periodo de dependencia.

TRANSFORMACIÓN

817. Cuando la Oficina Internacional cancela el registro internacional (total o parcialmente) debido a la cesación de los efectos de la marca de base, el Protocolo ofrece a ese titular la posibilidad de garantizar la continuidad de la protección en los miembros designados mediante la transformación. La transformación no podrá llevarse a cabo cuando el titular haya cancelado voluntariamente el registro internacional.

818. La transformación conlleva que el titular abandone el Sistema de Madrid y pase a la vía directa, presentando una solicitud nacional o regional directamente ante las Oficinas correspondientes, de conformidad con los requisitos nacionales exigibles. Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud resultante de una transformación constituye una solicitud nacional o regional ordinaria. Tal presentación no está regida por el Protocolo ni el Reglamento, ni concierne de manera alguna a la Oficina Internacional.

819. Si el titular desea beneficiarse de dicha transformación, debe presentar una solicitud nacional o regional en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que la Oficina Internacional inscribió la cancelación del registro en el Registro Internacional.

820. El titular puede pedir la transformación respecto de cualquiera de los miembros en que el registro internacional haya surtido efecto, es decir, cualquiera de los miembros designados respecto de los cuales el registro internacional no haya sido objeto de una denegación, una invalidación o una renuncia total. Los productos y servicios incluidos en tal solicitud deberán figurar en el registro internacional cancelado (o en la parte cancelada del registro internacional) respecto del miembro en cuestión.

821. La transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada ante la Oficina de un miembro para registrar una marca que es objeto de un registro internacional en el que se designa dicho miembro sea tratada por dicha Oficina como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando dicho miembro haya sido designado 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. [[Artículo 9quinques](#)]

822. Competerá a cada miembro determinar el modo de hacer efectiva dicha transformación en una solicitud nacional o regional. Los miembros pueden exigir que dicha solicitud cumpla todos los requisitos exigibles a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, por ejemplo, la utilización de un formulario específico por conducto de un mandatario local y el pago de las tasas en la moneda nacional. La Oficina puede exigir el pago de la totalidad de la tasa de presentación y de otras tasas. Asimismo, y particularmente cuando la Oficina en cuestión haya recibido tasas individuales respecto del registro internacional correspondiente, esta podrá prever una reducción de las tasas en relación con dicha solicitud. Para más información sobre los requisitos exigibles ante las distintas Oficinas, los titulares pueden ponerse en contacto directamente con estas o consultar la base de datos de [perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#), a la que se puede acceder en el sitio web de la OMPI.

SUSTITUCIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL O REGIONAL POR UN REGISTRO INTERNACIONAL

¿Qué es la sustitución?

823. La sustitución es una característica que se introdujo en el Sistema de Madrid para aliviar al titular de la carga de tener que renovar los registros nacionales anteriores en uno o varios territorios del Sistema de Madrid que se designaran posteriormente en un registro internacional. Se introdujo con el fin de hacer más eficaz la gestión centralizada de las carteras de marcas en virtud del Sistema de Madrid, pues se considera que los registros internacionales, en determinadas condiciones, sustituyen automáticamente a los registros nacionales o regionales en los miembros designados.

824. El término puede inducir a error, pues no se produce una sustitución física en los Registros nacionales o regionales, pero este aspecto permite al titular de un registro internacional beneficiarse de una fecha de protección anterior en una jurisdicción protegida por un derecho nacional o regional anterior. La referencia a "la consideración de que un registro internacional sustituye al registro nacional o regional" no implica que el registro nacional o regional se suspenda o se vea afectado de otro modo. El registro nacional o regional permanecerá en el Registro del miembro en cuestión, con todos los derechos que dicho registro conlleva, a menos que el titular no lo renueve.

825. Un registro internacional puede sustituir a más de un registro nacional o regional. Esto ha venido sucediendo cuando el miembro en cuestión tenía un sistema de clase única, es decir, que un registro nacional solo podía abarcar una clase de productos y servicios, mientras que el registro internacional puede abarcar hasta 45 clases de productos y servicios.

Condiciones de la sustitución

826. Para que se produzca la sustitución, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- que tanto el registro nacional o regional y el registro internacional estén inscritos a nombre del mismo titular;
- que la protección resultante del registro internacional se extienda al miembro de que se trate;
- que los productos y servicios indicados en el registro nacional o regional estén indicados asimismo en el registro internacional respecto de ese miembro en cuestión;
- que la extensión del registro internacional a dicho miembro (que podrá ser una designación posterior) surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional. [[Artículo 4bis.1](#)]

827. Se considera que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último (por ejemplo, los derechos resultantes de una reivindicación de prioridad o de la utilización anterior de la marca).

Productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional

828. La enumeración de productos y servicios del registro internacional no tiene que ser idéntica a la del registro nacional o regional. La lista del registro internacional puede tener un alcance más amplio o reducido, pero es necesario que contenga, como mínimo, algunos productos y servicios coincidentes, es decir, que sean abarcados tanto por el registro nacional o regional como por el registro internacional. No es necesario que los nombres de los productos y servicios que coincidan sean idénticos, pero sí deben ser equivalentes.

829. La sustitución puede ser total o parcial. Para obtener más información y ejemplos prácticos de sustitución, véanse los párrafos 836 a 842. Corresponde al titular asegurarse de que, en un caso determinado, se cumplan realmente las condiciones previstas en el [Artículo 4bis](#). Dicho de otro modo, siempre que se cumplan las condiciones, la sustitución será efectiva y brindará la posibilidad de pedir a la Oficina que tome nota de ese hecho (véanse los párrafos 830 a 835), una opción que el titular puede elegir llevar a cabo o no. El titular puede beneficiarse de pedir a la Oficina que tome nota, especialmente en los casos de sustitución parcial, a fin de contribuir a garantizar que se hayan cumplido todas las condiciones y de conocer mejor las consecuencias de dejar caducar un derecho nacional o regional anterior cuando solo se ha producido una sustitución parcial.

Tomar nota de una sustitución

830. La sustitución es automática, es decir, ni la Oficina ni el titular tienen que hacer nada. No obstante, el titular puede pedir a la Oficina en cuestión que tome nota de la sustitución en su Registro, lo que será especialmente importante cuando el derecho nacional o regional caduque posteriormente y termine desapareciendo del Registro nacional o regional. Si la Oficina no toma nota de la fecha anterior, el titular no podrá alertar a terceros de ese hecho. [\[Artículo 4bis.2\]](#)

831. El titular deberá presentar la petición directamente ante la Oficina en cuestión, posiblemente por medio de un mandatario local, utilizando un formulario local y pagando una tasa por dicha petición. Para más información sobre los trámites ante las distintas Oficinas, los titulares pueden ponerse en contacto directamente con estas o consultar la base de datos de [perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#), a la que se puede acceder en el sitio web de la OMPI.

832. Cuando la Oficina haya tomado nota en su Registro conforme a dicha petición del titular, dicha Oficina deberá notificar a la Oficina Internacional. [\[Regla 21.1\]](#).

833. Una vez que la Oficina Internacional ha sido notificada, inscribirá los datos de la sustitución en el Registro Internacional e informará al titular en consecuencia. Los detalles de la sustitución también se publicarán en la [Gaceta](#), con lo que se pondrá a disposición de terceros dicha información relativa a la sustitución en los Registros nacionales o regionales, así como en el Registro Internacional. [\[Regla 21\]](#) [\[Regla 32.1\)axi\]](#)

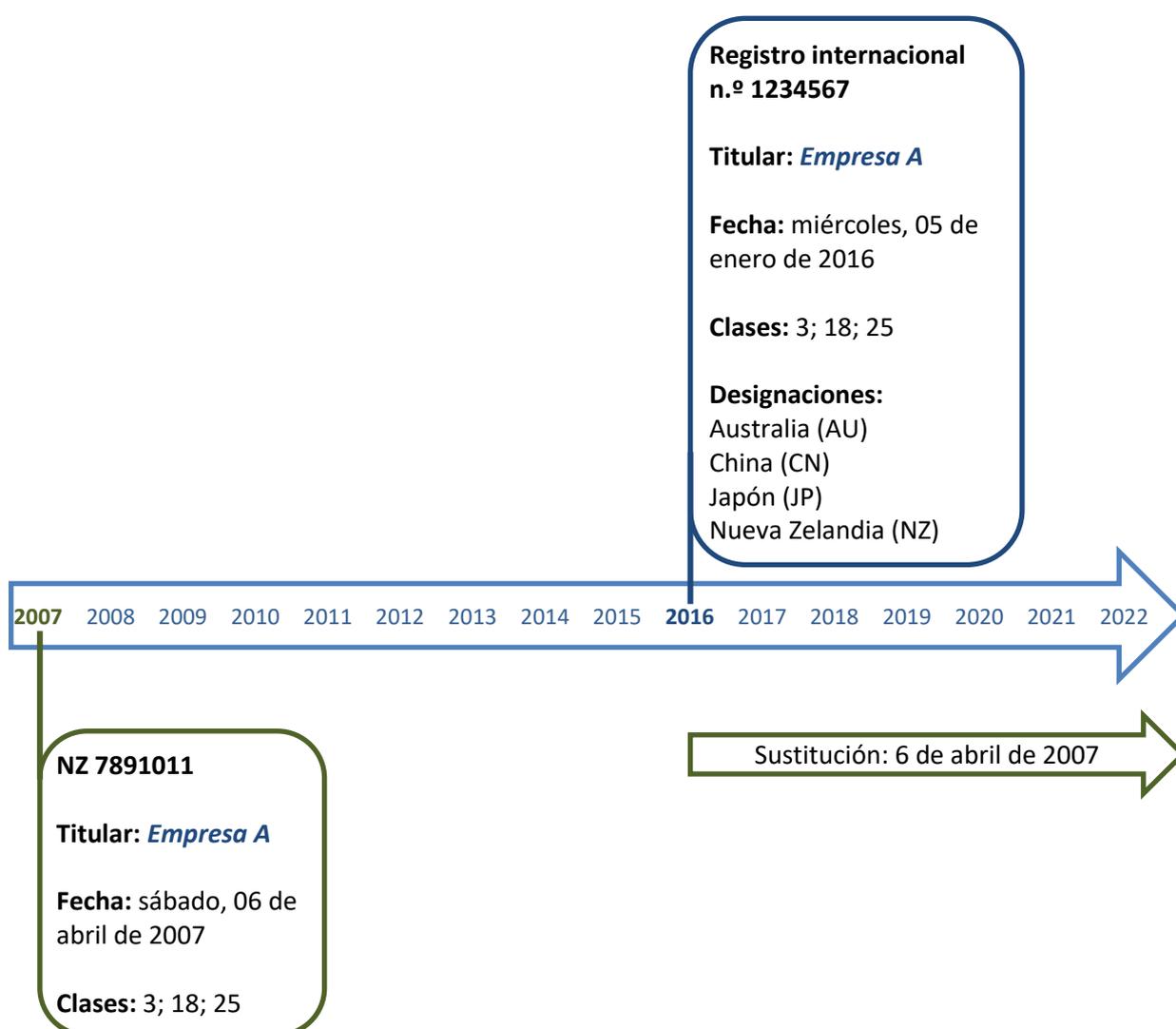
834. Aunque la sustitución es un aspecto fundamental del Sistema de Madrid y posiblemente uno de los más interesantes, su utilización sigue siendo escasa. La sustitución apoya la gestión simplificada y centralizada de la cartera de marcas de un titular al permitirle beneficiarse, en el registro internacional, de las fechas de protección previamente adquiridas en los derechos nacionales y regionales anteriores. Con una única fecha de renovación, la necesidad de supervisar y mantener un solo registro (el internacional) y la no exigencia de mandatarios locales, la sustitución supondría menores costos de mantenimiento.

835. Independientemente de la sustitución de un registro nacional o regional, el titular del registro internacional, en su propio interés, tendrá que renovar el registro nacional o regional durante del período de cinco años cuando el registro internacional sea dependiente de la marca de base. De lo contrario, en el peor de los casos, el titular puede quedarse sin ninguna protección y perder tanto el registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base como el registro nacional o regional anterior debido a la no renovación.

Ejemplos de sustitución total de un derecho nacional

836. En los siguientes ejemplos se ilustra el funcionamiento de la sustitución total.

El registro internacional y el registro nacional abarcan el mismo alcance de protección

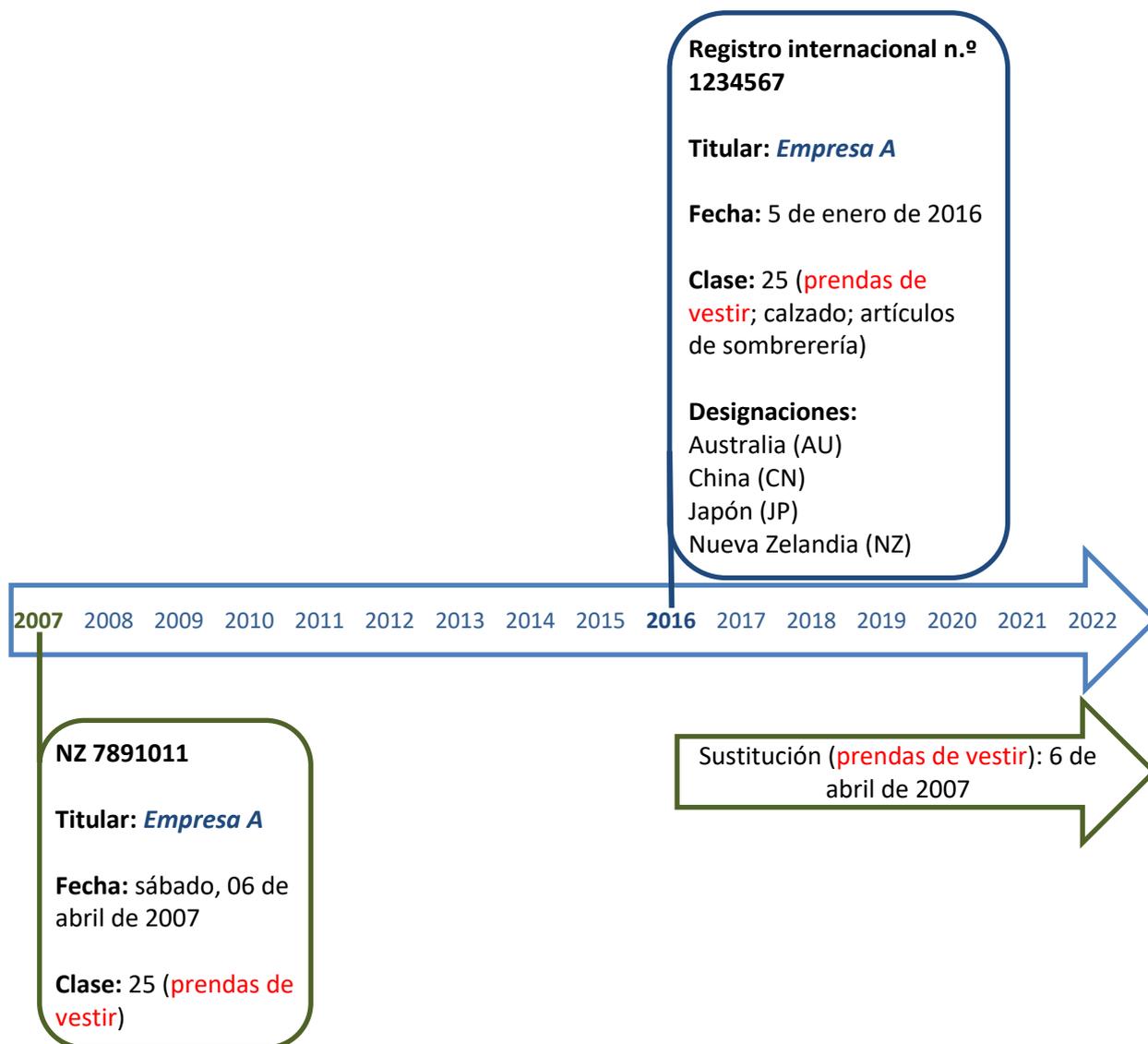


837. En el ejemplo anterior se muestra cómo un registro internacional sustituye simple y automáticamente a un registro nacional anterior.

- *La empresa A es titular del registro nacional anterior n.º 7891011 (el derecho nacional), de fecha 6 de abril de 2007, en Nueva Zelandia, el cual abarca productos de las clases 3, 18 y 25.*
- *La empresa A es titular de un registro internacional de fecha 5 de enero de 2016, el cual abarca productos de las clases 3, 18 y 25.*

Con la designación de Nueva Zelandia, el registro internacional sustituye automáticamente al derecho nacional anterior. En este caso, el titular puede pedir a la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia (IPONZ) que tome nota de la sustitución. En el Registro de la IPONZ figurará entonces que el derecho nacional anterior respecto de los productos de las clases 3, 18 y 25 queda totalmente sustituido por el registro internacional presentado posteriormente. En caso de que el titular decida posteriormente dejar caducar el derecho nacional anterior, en el Registro de la IPONZ figurará, conforme al número de registro internacional, que el titular goza de protección en relación con la marca en cuestión respecto de los productos en las clases 3, 18 y 25 desde la fecha de protección del derecho nacional anterior caducado (6 de abril de 2007).

El registro internacional tiene un alcance de protección más amplio que el registro nacional



838. En el ejemplo anterior se muestra cómo un registro nacional puede ser sustituido por un registro internacional con un alcance sea más amplio.

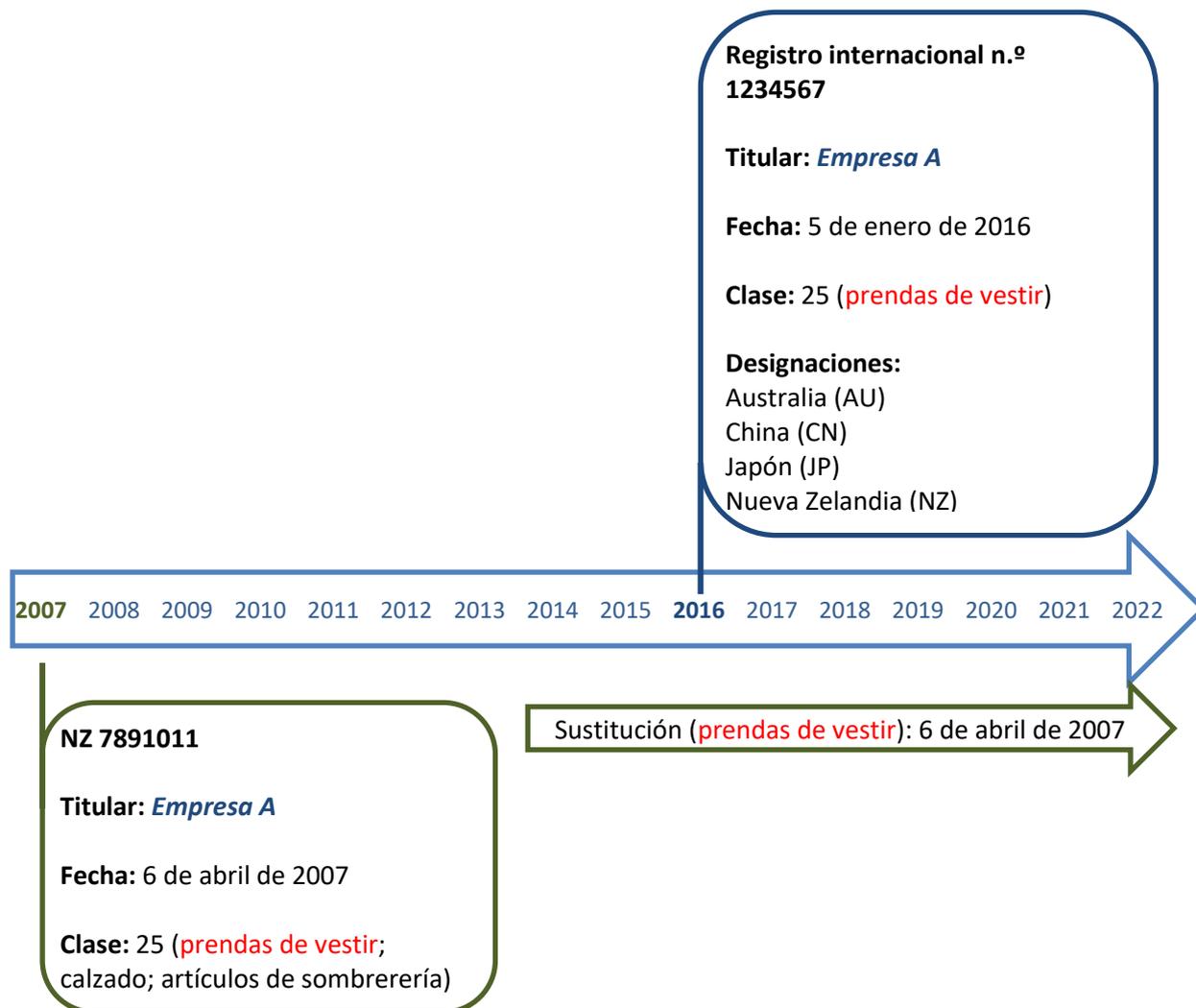
- *La empresa A es titular del registro nacional anterior n.º 7891011 (el derecho nacional), de fecha 6 de abril de 2007, en Nueva Zelandia, el cual solo abarca «prendas de vestir» en la clase 25.*
- *La empresa A es titular de un registro internacional de fecha 5 de enero de 2016, el cual abarca «prendas de vestir, calzado, y artículos de sombrerería» comprendidos en la clase 25.*

Con la designación de Nueva Zelandia, el registro internacional sustituye automáticamente al derecho nacional anterior respecto de las prendas de vestir. No obstante, en ese caso, el titular puede pedir a la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia (IPONZ) que tome nota de la sustitución. En el Registro de la IPONZ figurará entonces que el derecho nacional anterior respecto de «prendas de vestir» en la clase 25 queda totalmente sustituido por el registro

internacional presentado posteriormente. En caso de que el titular decida posteriormente dejar caducar el derecho nacional anterior, en el Registro de la IPONZ figurará, conforme al número de registro internacional, que el titular goza de protección en relación con la marca en cuestión respecto de «prendas de vestir» en la clase 25 desde la fecha de protección del derecho nacional anterior caducado (6 de abril de 2007).

Ejemplo de una sustitución parcial en el derecho nacional

839. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se produce la sustitución parcial.



840. En el ejemplo anterior se muestra cómo un registro nacional puede ser sustituido por un registro internacional con un alcance más reducido.

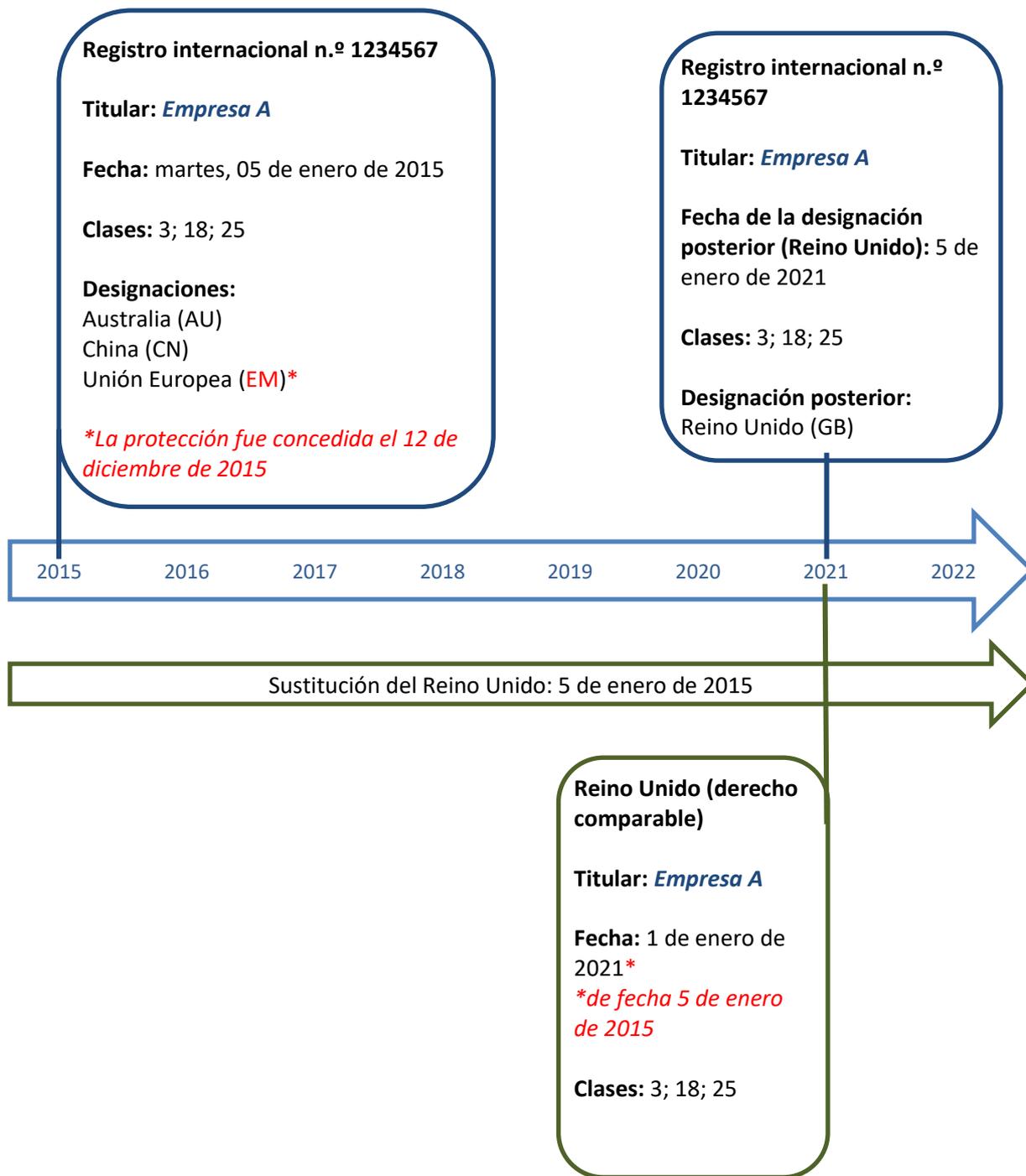
- *La empresa A es titular del registro nacional anterior n.º 7891011 (el derecho nacional), de fecha 6 de abril de 2007, en Nueva Zelanda, el cual abarca «prendas de vestir, calzado, y artículos de sombrerería» en la clase 25.*
- *La empresa A es titular de un registro internacional de fecha 5 de enero de 2016, el cual solo abarca «prendas de vestir» en la clase 25.*

Con la designación de Nueva Zelandia, el registro internacional sustituye automáticamente al derecho nacional anterior respecto de las prendas de vestir únicamente. En este caso, el titular puede pedir a la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia (IPONZ) que tome nota de la sustitución. En caso de que el titular decidiese posteriormente dejar caducar el derecho nacional anterior, ya no habría protección respecto de los productos de la clase 25 más allá de las «prendas de vestir», es decir, respecto de «calzado, y artículos de sombrerería». En el Registro de la IPONZ figurará, conforme al número de registro internacional, que el titular goza de protección en relación con la marca en cuestión respecto de «prendas de vestir» en la clase 25 desde la fecha de protección del derecho nacional anterior (6 de abril de 2007).

La sustitución y el Brexit

841. Desde el 1 de enero de 2021, una designación de la Unión Europea (UE) en un registro internacional ya no abarca al Reino Unido. Si la EUIPO hubiera concedido protección a la designación de la UE antes del 31 de diciembre de 2020, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO) habría creado automáticamente un derecho nacional del Reino Unido basado en el alcance de la designación de la UE en cuestión ("derecho comparable"). La protección del Reino Unido ya no está incluida en el registro internacional ni en la designación de la UE, sino que el titular tendría ahora un derecho nacional en el Reino Unido que reflejase el alcance de la designación de la UE. En caso de que la designación de la UE se encontrara todavía en trámite ante la EUIPO el 31 de diciembre de 2020, el titular tendría la opción de presentar una solicitud nacional ante la UK IPO en un plazo de nueve meses (a finales de septiembre de 2021). En caso de que se presentara una solicitud nacional, la fecha de la solicitud reflejaría la fecha de la designación de la UE (ya sea la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior, en su caso).

842. Conforme a la situación anteriormente descrita, si el titular desea que la protección del Reino Unido quede abarcada de nuevo en su el registro internacional, deberá designar posteriormente al Reino Unido en virtud del Sistema de Madrid. En tal caso, y siempre que se cumplan las condiciones del [Artículo 4bis](#), el titular podrá pedir posteriormente a la UK IPO que tome nota de la sustitución del registro nacional. Así pues, el Registro nacional del Reino Unido reflejaría el hecho de que el titular goza de protección por medio de un derecho nacional en el Reino Unido, en el cual se haría referencia a la fecha de su designación de la UE en el registro internacional. A continuación se muestra un ejemplo de ello.



CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN DETERMINADOS ESTADOS SUCESESORES

843. 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 (“el miembro predecesor”) se convierta en un Estado independiente (“el Estado sucesor”). En ese caso, el Estado sucesor podrá depositar ante el director general de la OMPI una declaración de continuación en virtud de la cual el Estado sucesor aplicará el Protocolo. [\[Regla 39\]](#)

844. Todo titular de un registro internacional que estuviera en vigor en el miembro predecesor en una fecha anterior a la fecha notificada por el Estado sucesor recibirá un aviso por parte 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. [\[Regla 39.1\]](#)

845. 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 haya incumplido (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM20](#)). 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 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#)

846. Una vez transcurrido el plazo para pedir que el registro internacional continúe surtiendo efectos en el Estado sucesor, la protección del registro internacional en el miembro en cuestión solo puede lograrse mediante una designación posterior y, por ende, con una fecha de protección posterior.

847. 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 la información pertinente en la [Gaceta](#). [\[Regla 39.3\]](#)

848. El Estado sucesor solo podrá denegar protección del registro internacional si el plazo mencionado en el [Artículo 5.2](#) del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial al miembro predecesor. No obstante, la [Regla 39.4](#) no impide a la Oficina de un Estado sucesor notificar, transcurrido el plazo fijado en el [Artículo 5.2](#) del Protocolo, toda decisión definitiva relativa a una denegación de protección que el miembro predecesor 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. [\[Regla 39.4\]](#)

CAPÍTULO III: GUÍA PARA LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE MADRID

INTRODUCCIÓN

849. En este capítulo de la Guía se ofrece información útil para las Oficinas de los miembros, y se incluye información y orientación sobre la función de la Oficina, que actúa como Oficina de origen y como Oficina del miembro designado. También se abarcan los procedimientos específicos del Sistema de Madrid (sustitución, transformación y corrección) y cómo debe gestionarlos la Oficina. Por último, se explica en detalle el procedimiento para ser miembro y la asistencia técnica que la Oficina Internacional puede prestar en los preparativos de las Oficinas para la adhesión.

850. En el Capítulo I de la presente Guía se ofrece orientación sobre algunos de los aspectos más generales y prácticos del Sistema de Madrid, que pueden resultar de utilidad para las Oficinas. El Capítulo II de la Guía está dirigido a solicitantes y titulares, pero también puede resultar de interés para las Oficinas.

RECURSOS EN LÍNEA PARA LAS OFICINAS

851. La Oficina Internacional ha puesto a disposición de sus usuarios numerosos recursos y herramientas en línea, que se detallan en los párrafos 107 a 147. Los recursos y las herramientas generales que resultan especialmente interesantes para las Oficinas son [Madrid Monitor](#) y [Contact Madrid](#). Entre las herramientas diseñadas específicamente para las Oficinas se encuentran los [formularios tipo](#) y las [Estadísticas del Sistema de Madrid](#).

Formularios tipo

852. Se han creado formularios tipo para ayudar a las Oficinas de los miembros a comunicarse eficazmente con la Oficina Internacional. Al utilizar estos formularios para comunicarse con la Oficina Internacional, aumenta la probabilidad de que las Oficinas incluyan toda la información necesaria para cumplir los requisitos del Sistema de Madrid, y se mitiga el riesgo de recibir notificaciones de irregularidades. Los [formularios tipo](#) pueden consultarse el sitio web de la OMPI. Los formularios se actualizan periódicamente, por lo que las Oficinas deben consultar sistemáticamente el sitio web de la OMPI para asegurarse de que utilizan la última versión de los mismos. Dichos formularios deben adaptarse a las necesidades y exigencias particulares de cada miembro, y en ellos debe constar el nombre y el logotipo de la Oficina. A continuación se ofrece más información sobre los formularios tipo más utilizados con respecto al tema de que se trate.

Estadísticas del Sistema de Madrid

853. En el sitio web de la OMPI se puede encontrar una herramienta de [Estadísticas del Sistema de Madrid](#). Las Oficinas pueden crear informes, controlar la situación y el volumen de las solicitudes pendientes y las designaciones posteriores que se encuentran en curso en la Oficina Internacional. Las estadísticas se actualizan diariamente; no obstante, dado que las notificaciones suelen llegar en lotes semanales, convendría que las Oficinas de los miembros comprobaran dichas estadísticas semanalmente (por ejemplo, cada lunes) a fin de conocer el número de designaciones en trámite. Estas cifras pueden ayudar a las Oficinas a controlar y planificar su carga de trabajo en materia de examen

COMUNICACIONES CON LA OFICINA INTERNACIONAL

854. En el Capítulo I de la presente Guía se recoge información importante sobre las comunicaciones con la Oficina Internacional (en particular, los métodos de comunicación, el cómputo de los plazos y los idiomas de comunicación), el pago de las tasas y la representación ante la Oficina Internacional (véanse los párrafos 31 a 90).

855. Tres tipos de comunicaciones son en principio posibles:

- entre la Oficina Internacional y la Oficina de un miembro;
- entre la Oficina Internacional y el solicitante o el titular (o el mandatario);
- entre el solicitante o el titular (o el mandatario) y una Oficina.

856. 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 Protocolo y del Reglamento. Se trata de una cuestión que se rige por la legislación y la práctica de cada miembro.

857. Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y el solicitante o el titular (o su mandatario) deben efectuarse por vía electrónica. En función de la transacción de que se trate, el titular puede decidir si se comunica directamente con la Oficina Internacional o por conducto de una Oficina. Sin embargo, algunas comunicaciones deben presentarse por conducto de una Oficina, por ejemplo, el formulario de solicitud internacional y una petición de cambio en la titularidad de un registro internacional, cuando el titular no haya firmado el formulario. Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y el solicitante o el titular (o el mandatario) relativas a cada tipo de transacción que pueda tener lugar se abordan en el Capítulo II de esta Guía,

Métodos de comunicación (Oficinas)

858. La Oficina Internacional tiene preferencia por la vía electrónica para comunicarse con las Oficinas y sus usuarios. Toda comunicación entre la Oficina y la Oficina Internacional, incluida la presentación de la solicitud internacional, deberá transmitirse por medios electrónicos. No es posible comunicarse con la Oficina Internacional por fax.

859. Los métodos 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. [[Instrucción 11.a\)i](#)]

Datos XML al servidor FTP o SFTP

860. El método preferido para que la Oficina Internacional reciba las comunicaciones de una Oficina es que esta transmita los archivos directamente a su carpeta dedicada en el servidor FTP o SFTP. Dichas comunicaciones pueden ser en formato XML, PDF y archivos de imagen. Este método es especialmente útil para las Oficinas que envían un gran volumen de transacciones a la Oficina Internacional (solicitudes internacionales así como decisiones sobre el alcance de la protección en caso de designación), ya que permite un alto nivel de automatización por parte de la Oficina. Póngase en contacto con la Oficina Internacional si necesita más información sobre el envío de comunicaciones al servidor FTP o SFTP.

El Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas

861. Si la Oficina todavía no está en condiciones de transmitir las comunicaciones al servidor FTP o SFTP, como se ha mencionado anteriormente, la Oficina puede utilizar el [Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas](#), que permite el intercambio seguro y eficaz documentos y notificaciones. Las Oficinas participantes pueden acceder a un portal personalizado utilizando un nombre de usuario y una contraseña exclusivos, donde podrán:

- consultar y descargar notificaciones de la OMPI (actuales y antiguas);
- cargar documentos oficiales;
- enviar solicitudes, formularios, decisiones de las Oficinas y otro tipo de documentos
- responder a cartas de irregularidad
- consultar la situación en tiempo real de todo registro internacional;
- consultar el Registro Internacional y la [Gaceta](#).

862. Para poder empezar a utilizar el Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas, estas deberán crear una [cuenta OMPI](#) por medio del enlace disponible en el sitio web y ponerse en contacto con la OMPI por medio de [Contact Madrid](#), que también está disponible en el sitio web de la OMPI, para pedir un acceso privado.

863. Cabe tener en cuenta que, aunque los documentos y las notificaciones que se intercambian por medio del Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas siguen estando disponibles durante un tiempo limitado, las Oficinas no deben utilizar el Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas como un repositorio. Pueden obtenerse más detalles sobre el Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas en la [Guía de iniciación rápida](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI.

Sistema de Automatización para las Oficinas de PI (IPAS)

864. El IPAS presta apoyo para la tramitación de las marcas desde la presentación de la solicitud de registro hasta la concesión de derechos y los procesos posteriores a dicha concesión. Es un sistema de gestión del flujo de trabajo que puede adaptarse a las exigencias y al marco jurídico de cada Oficina. Las Oficinas que tengan instalado el IPAS recibirán las notificaciones de sus designaciones en los registros internacionales. La versión 3.6.1 o posterior del IPAS permite las comunicaciones bidireccionales, que el IPAS envía directamente a la Oficina Internacional.

Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid

865. Las solicitudes internacionales deben transmitirse a la Oficina Internacional por medio del [Servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#), el servicio electrónico propio de la Oficina, o una versión adaptada del [formulario MM2](#). La OMPI puede permitir a las Oficinas utilizar el servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid, que permite integrar sus Registros nacionales y facilitar la presentación de solicitudes internacionales, la certificación por parte de las Oficinas y la posterior gestión de las irregularidades que puedan surgir durante el proceso de examen. Si una Oficina no tiene instalado el servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid o

dispone de su servicio electrónico propio, o de una versión adaptada del formulario MM2, debería utilizar el [Asistente de solicitud Madrid](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. Las solicitudes deben ser enviadas a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de origen. Una ventaja evidente de utilizar el servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid es que todas las comunicaciones hacia y desde la Oficina de origen y la Oficina Internacional quedan registradas en el sistema. Asimismo, el servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid garantiza un canal de comunicación entre la Oficina y el solicitante durante la fase previa a la certificación. El servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid puede facilitarse gratuitamente. Las Oficinas pueden ponerse en contacto con la Oficina Internacional por medio de [Contact Madrid](#) para obtener más información al respecto.

Comunicaciones: una Oficina de un miembro designado

866. La Oficina de un miembro designado debe enviar sus decisiones sobre el alcance de la protección de cada uno de los registros internacionales en los que se le haya designado por medio de datos en formato XML al servidor FTP o SFTP, o rellenando los [formularios tipo](#) (a los que se ha hecho referencia anteriormente) cargados en el servidor FTP o SFTP o en el [Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas](#). En el caso de las Oficinas que disponen de la versión 3.6.1 o posterior del IPAS, también sería posible enviar dichas decisiones por medio de la función de comunicación bidireccional del IPAS.

867. Las Oficinas pueden ponerse en contacto con la Oficina Internacional por medio de [Contact Madrid](#) para obtener más información sobre los métodos de comunicación disponibles.

FUNCIONES DE LA OFICINA DE ORIGEN DE UN MIEMBRO

868. La Oficina de un miembro tiene esencialmente dos funciones principales, a saber, la de Oficina de origen y la de Oficina del miembro designado. La Oficina de un miembro debe, además, estar disponible para prestar asistencia y apoyo a los usuarios del Sistema de Madrid y transmitir a la Oficina Internacional, si es necesario, las peticiones recibidas por parte de los titulares en relación con cambios en los registros internacionales o con el mantenimiento de estos últimos.

ASISTENCIA Y APOYO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID

869. Las oficinas de los miembros deben estar disponibles para prestar asistencia y apoyo a los usuarios del Sistema de Madrid. En su calidad de Oficina de origen, la Oficina puede tener que asistir a los solicitantes locales a la hora de presentar su solicitud internacional y prestarles asesoramiento sobre la idoneidad de la marca de base. Las Oficinas también pueden pedir la intervención de los solicitantes para subsanar las irregularidades de la solicitud, cuando sea necesario.

RECEPCIÓN Y REENVÍO DE PETICIONES A LA OFICINA INTERNACIONAL EN NOMBRE DE LOS TITULARES

870. Un titular puede presentar una petición a la Oficina Internacional directamente o por conducto de una Oficina, a excepción de las siguientes, que deben presentarse por conducto de una Oficina:

- La solicitud internacional debe ser transmitida por conducto de la Oficina de origen.
- Una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional que no esté firmada por el titular inscrito debe presentarse por conducto de la Oficina del miembro del titular inscrito (o del nuevo propietario). Si se dan estas circunstancias, la Oficina puede exigir documentación que justifique la petición, por ejemplo, para asegurarse de que el cambio en la titularidad es legítimo.
- La petición de división de un registro internacional con respecto a un miembro designado (que permita la división) debe presentarse por conducto de esa Oficina de ese miembro designado.
- La petición de fusión de registros internacionales tras la división de un registro internacional debe presentarse por conducto de la Oficina que presentó la petición de división.

871. Siempre que sea posible (es decir, a excepción de las situaciones a las que se ha hecho referencia anteriormente), la Oficina debería animar al titular a presentar las peticiones relativas al registro internacional directamente ante la Oficina Internacional por medio de [los formularios](#) que se encuentran disponibles en el sitio web de la OMPI. Cuando se disponga de un formulario en línea para la transacción o el cambio en cuestión, deberá darse preferencia al uso de ese formulario, lo que resulta más práctico para el titular y, además, le permite utilizar métodos de pago seguros en caso de que deba abonar alguna tasa. Asimismo, una Oficina no debería cobrar una tasa por remitir las solicitudes a la Oficina Internacional, aun cuando dicha operación aumente su carga de trabajo. Por otra parte, la presentación de los formularios por conducto de una Oficina podría no redundar en beneficio del titular, ya que puede dar lugar a una fecha de registro posterior respecto de la transacción o del cambio en concreto.

872. Además de las solicitudes que deben presentarse por conducto de una Oficina, como las peticiones de inscripción de un cambio en la titularidad cuando el titular no haya firmado el formulario, una Oficina debe estar atenta al recibir una petición de inscripción de una designación posterior, por ejemplo, pues cualquier retraso en el reenvío de dicha petición a la Oficina Internacional podría repercutir en la fecha en que se conceda la protección, como se detalla en los siguientes párrafos.

Peticiones de inscripción de una designación posterior presentadas por conducto de una Oficina

873. La Oficina no está obligada a recibir peticiones de designación posterior y no puede cobrar una tasa de tramitación por atender dichas peticiones. La forma más sencilla y cómoda de que un titular añada miembros a un registro internacional es presentando una solicitud directamente ante la Oficina Internacional, por medio del servicio de [Designación posterior en línea](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI (véanse los párrafos 143, 465 y 466).

874. Así pues, la Oficina debe aconsejar al titular que utilice dicho servicio. No obstante, si la Oficina decide recibir la solicitud, deberá tener en cuenta lo que se expone a continuación.

Fecha de la designación posterior

875. 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.

876. Si la designación posterior cumple los requisitos exigibles, llevará la fecha en que fue recibida por la Oficina, 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, esta llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional. Esto también se aplica a los casos de continuación de la tramitación en virtud de la [Regla 5bis](#), 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 en virtud de la [Regla 24.6](#).

877. Por lo tanto, es muy importante que las Oficinas envíen las peticiones de designación posterior con prontitud a la Oficina Internacional. [[Regla 24.6](#)b)]

878. La fecha de la designación posterior puede verse afectada si contiene irregularidades. El titular también puede indicar que la designación posterior surta efecto después de la inscripción de un cambio o una cancelación parcial respecto del registro internacional de que se trate, o después de la renovación del mismo.

879. No es posible incluir una reivindicación de prioridad en la designación posterior. Cuando se incluya una reivindicación de prioridad en la solicitud internacional y esta siga siendo aplicable en el momento de la designación posterior, la reivindicación también se aplicará a los miembros designados posteriormente. Para más información sobre las peticiones de designación posterior, consúltense los párrafos 459 a 523.

Designación posterior irregular

880. Cuando la Oficina Internacional considere que existe una irregularidad en la designación posterior presentada por una Oficina, se lo notificará a esta. [[Regla 24.5](#)a)]

881. Cuando una designación posterior esté viciada por una irregularidad relativa al registro internacional de que se trate, como la marca, la indicación de los miembros designados, 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, siempre que se hayan subsanado en el plazo de dos meses contados desde 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)i)]

882. En el Reglamento no se especifica quién debe subsanar la irregularidad. Si el titular presentó la designación posterior directamente a la Oficina Internacional, deberá 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). 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.

883. Para obtener más información sobre las formalidades y el contenido de las peticiones de designación posterior, pueden consultarse los párrafos 459 a 523. Por otra parte, para obtener más información sobre el examen de designaciones posteriores de las Oficinas de los miembros designados, pueden consultarse los párrafos 1053 a 1055.

Petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional

884. La petición de inscripción de un cambio en la titularidad debe presentarse a la Oficina Internacional por medio del [formulario oficial MM5](#). [Regla 25.1a)i)]

885. La petición puede ser presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular (o el mandatario inscrito) o por conducto de la Oficina del miembro del titular (inscrito) o del nuevo propietario (cesionario).

886. En la mayoría de los casos, la Oficina puede animar al titular a presentar una petición de cambio en la titularidad directamente ante la Oficina Internacional, por medio del [formulario MM5](#) o, preferiblemente, del [formulario de cambio en línea en la titularidad](#). Sin embargo, existe una situación en la que dicha petición debe presentarse por conducto de una Oficina: cuando el titular inscrito no ha firmado el formulario MM5, por ejemplo, puesto que ya no exista (por causa, por ejemplo, de fallecimiento o quiebra). [Regla 25.1b)]

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

888. En general, la petición puede redactarse en español, en francés o en 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: [Regla 6.2)] [Regla 40.4)]

- 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.

889. 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.

890. 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.

891. Para obtener más detalles sobre las peticiones de inscripción de un cambio en la titularidad, véanse los párrafos 597 a 641.

FUNCIÓN DE LA OFICINA DE ORIGEN

892. En su calidad de Oficina de origen, la Oficina de un miembro debe:

- estar preparada para recibir, examinar y certificar las solicitudes internacionales y transmitírselas a la Oficina Internacional;
- subsanar determinadas irregularidades de la solicitud internacional; y
- controlar la marca de base y notificar a la Oficina Internacional cualquier cesación de los efectos.

LA SOLICITUD INTERNACIONAL

893. La solicitud internacional debe ser presentada por conducto de la Oficina de origen por medio del formulario oficial (véanse los párrafos 218 a 338). [[Artículo 2.2](#)]

894. 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 está facultada para limitar la elección del solicitante a un único idioma o a dos, o a permitir al solicitante o al titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas. [[Regla 6.1](#)]

895. Las solicitudes internacionales que no cumplan estos requisitos relativos al idioma no serán consideradas por la Oficina internacional, que las devolverá a la Oficina que las haya presentado, sin examinarlas de ningún modo. Todas las tasas abonadas se reembolsarán a la parte que haya efectuado el pago. [[Regla 11.7](#)]

Requisitos para que los propietarios de marcas utilicen el Sistema de Madrid

896. Solo pueden recurrir al Sistema de Madrid las personas naturales o jurídicas que tengan un vínculo con un miembro del Sistema de Madrid.

897. Además de contar con el vínculo necesario, el solicitante debe disponer de una marca de base, concretamente, de una solicitud o registro de la marca en esa Oficina de origen.

Habilitación y Oficina de origen

898. Antes de presentar una solicitud internacional, el propietario de la marca debe definir su habilitación (vínculo) con el Sistema de Madrid e indicar qué Oficina u Oficinas pueden ser la Oficina de origen respecto de la solicitud internacional en cuestión.

899. En el caso de la Oficina de un país, podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de ese país o que esté domiciliado, o que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho país. En el caso de la Oficina de una organización contratante (por ejemplo, la Unión Europea), podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de un Estado miembro de esa organización o que esté domiciliado, o que tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, en el territorio de dicha organización. [[Artículo 2.1\)i\)ii\) y 2.2\)](#)] [[Regla 1.xxv\) y xxvi\)](#)]

900. Corresponde a la legislación de la Oficina de origen determinar el sentido de «nacional», «domicilio», y «establecimiento industrial o comercial real y efectivo». Véanse, sin embargo, los párrafos 157 a 165 y 235 a 239 como orientación.

901. La Oficina de origen puede exigir la documentación que acredite la reivindicación del vínculo del solicitante. Sin embargo, la Oficina Internacional no lo exige y no debe presentarse con la solicitud internacional.

Solicitud de base o registro de base (la marca de base)

902. La solicitud internacional debe basarse 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). Esto se conoce como «requisito de marca de base». La solicitud internacional únicamente podrá comprender los productos y servicios incluidos en la marca de base.

903. En la mayoría de los casos, la solicitud internacional se basará en una única marca de base (registro o solicitud), que abarca los productos y servicios indicados en la marca de base. No obstante, es posible basar la solicitud internacional en varias marcas de base (solicitudes y/o registros) que abarquen conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional. Este aspecto cobra especial importancia en los casos en los que la Oficina de origen ha adoptado previamente un sistema de clase única. Todas las marcas de base deberán figurar a nombre del solicitante indicado en la solicitud internacional y deberán haberse efectuado ante la misma Oficina. En aras de la simplicidad, en los siguientes párrafos se hace referencia únicamente a la marca de base, entendiéndose que es posible que existan varias marcas de base.

Selección de la marca de base: asesoramiento al solicitante

904. La Oficina puede prestar asistencia al solicitante ayudándole a comprender la importancia de seleccionar una marca de base adecuada. A la hora de determinar si la marca de base es adecuada, la Oficina puede orientar al solicitante para que seleccione una marca que englobe un alcance suficientemente amplio de productos y servicios, teniendo en cuenta que también es posible limitar el alcance de la protección en algunas de las designaciones, de ser necesario. Asimismo, cabe recordar al solicitante que basar la solicitud internacional en una marca con un alcance demasiado amplio puede dar lugar a que la marca de base quede expuesta a cancelaciones de uso por parte de terceros, lo que podría repercutir en el registro internacional, como se explica en los siguientes párrafos (véanse también los párrafos 796 a 801).

905. El registro internacional queda en situación de dependencia respecto de la marca de base durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de su registro. Si la marca de base deja de surtir efecto, ya sea parcial o totalmente, por algún motivo (por ejemplo, si se deniega, se retira, se cancela o no se renueva) dentro de ese período de cinco años, el registro internacional dejará de estar protegido en la misma medida. Esto se denomina «cesación de los efectos de la marca de base». Cabe remitirse a los párrafos 1013 a 1036.

906. Por lo tanto, es importante mitigar el riesgo de una posible cesación de los efectos aconsejando al solicitante que elija una marca de base «sólida». Podría tratarse de un registro de base, en lugar de una solicitud en trámite que pudiera ser objeto de oposición por parte de un tercero; también podría tratarse de una marca que ya esté en uso y que, por lo tanto, no sea vulnerable a una cancelación por falta de uso. Conviene tener en cuenta que la marca de base debe permanecer vigente y renovarse, si es necesario, durante el período de dependencia de cinco años. Asimismo, dentro de este período, el titular del registro internacional debe ser consciente de la cautela con la que se debe proceder a cualquier cambio en la titularidad de la marca de base a favor de un tercero, pues la responsabilidad de mantener la marca de base quedaría entonces fuera de su control.

907. Si la opción más factible para el solicitante es basar el registro internacional en una solicitud de base en lugar de un registro, la Oficina puede considerar la posibilidad de ofrecer al solicitante un examen y una clasificación acelerados de la solicitud nacional, de ser posible, para así reducir los problemas que podrían afectar al alcance del registro internacional en una fase posterior.

Pluralidad de solicitantes

908. Pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional dos o más solicitantes (ya sean personas naturales o jurídicas), siempre que sean también titulares conjuntamente de la marca de base, y que cada uno de ellos tenga el vínculo necesario por establecimiento, domicilio o nacionalidad con el miembro de la Oficina de origen.

909. No es necesario que los vínculos (nacionalidad, domicilio o establecimiento) sean de la misma naturaleza para cada solicitante, pero todos deberán estar habilitados para presentar solicitudes internacionales ante la Oficina del mismo miembro. [[Regla 8.2](#)]

EL FORMULARIO DE SOLICITUD

910. Antes de rellenar el formulario de solicitud internacional, se recomienda encarecidamente a los solicitantes que lean las [notas explicativas para su cumplimentación](#), que están disponibles en el sitio web de la OMPI. No obstante, pueden ponerse en contacto con la Oficina para recibir asesoramiento.

911. Las solicitudes internacionales deben ser presentadas a la Oficina Internacional en el [formulario oficial MM2](#). [[Regla 9.2](#)a]

912. Algunas oficinas ofrecen el [servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#) (proporcionado por la OMPI) o su servicio electrónico propio de presentación de solicitudes. Si la Oficina de origen del solicitante no cuenta con ninguno de los dos, se aconseja al solicitante que utilice el [Asistente de solicitud Madrid, que es una versión electrónica del formulario oficial MM2](#).

913. Las Oficinas de algunos miembros facilitan formularios de petición de solicitudes internacionales que pueden diferir del formulario oficial de solicitud internacional, que los solicitantes pueden utilizar o estar obligados a utilizar, con arreglo a lo previsto por la legislación del miembro 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). En su defecto, la Oficina puede traducir la información a ese idioma.

914. La cumplimentación del formulario oficial deberá mecanografiarse; no se aceptan formularios cumplimentados a mano.

915. En el Capítulo II de la presente Guía se ofrece a los solicitantes una orientación exhaustiva para cumplimentar el formulario de solicitud (véanse los párrafos 218 a 338).

916. Sin embargo, las Oficinas deben prestar especial atención a los siguientes párrafos para entender su función en cuanto a la certificación de la solicitud y la asistencia al solicitante, cuando sea posible, a fin de contribuir a evitar retrasos en la tramitación de la solicitud y reducir el número de irregularidades detectadas por parte de la Oficina Internacional.

917. Corresponde a la Oficina en cuestión decidir el grado de asistencia que presta a los solicitantes, además de certificar que los datos de la solicitud internacional se correspondan con los de la marca de base. Lo ideal es que la Oficina de origen compruebe el contenido del formulario de solicitud para evitar cualquier irregularidad, por ejemplo, debe asegurarse de que se indique claramente la habilitación del solicitante para ser titular de un registro internacional. La Oficina puede pedir al solicitante que acredite cualquier información contenida en el formulario de solicitud. Sin embargo, dicho examen no deberá retrasar el reenvío de la solicitud a la Oficina Internacional, pues ello podría afectar a la fecha del registro internacional, ni tampoco debe enviarse a la Oficina Internacional ninguna documentación presentada a la Oficina para verificar, por ejemplo, la reivindicación de un vínculo. Como mínimo, la Oficina debe comprobar que la solicitud internacional contiene toda la información sustantiva necesaria, a saber, el nombre del solicitante, la representación de la marca, la lista de productos y servicios y, al menos, una designación. De no facilitarse dicha información sustantiva, el cálculo de la fecha del registro internacional podría verse perjudicado. Si la Oficina comprueba que falta alguna de esta información, convendría establecer un procedimiento que permita al solicitante disponer de un breve plazo para proporcionar la información omitida y, al mismo tiempo, poder transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional dentro del plazo de dos meses.

Marca de base y reivindicación de prioridad

918. La Oficina debe asegurarse de que se han introducido los datos correctos respecto de la marca de base. Si la marca de base está registrada, solo se deberán indicar los datos del registro. Los datos de la solicitud de la marca de base solo se deberán indicar si la marca de base aún no ha sido registrada. Cuando la Oficina disponga del [servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid](#), esta herramienta recopilará o mostrará automáticamente toda la información pertinente relativa a la marca de base procedente del Registro nacional.

919. La Oficina puede decidir aconsejar al solicitante que reivindique la prioridad de la marca de base (o de otra primera solicitud presentada) si la solicitud internacional se recibe dentro del período de prioridad de seis meses. La Oficina no debe enviar a la Oficina Internacional ninguna documentación que respalde la reivindicación de prioridad.

Habilitación

920. La Oficina debe asegurarse de que el solicitante ha indicado correctamente su vínculo comprobando que se ha marcado la casilla pertinente (véanse los párrafos 157 a 165, y 235 a 239).

921. La Oficina puede exigir documentación que respalde la reivindicación del vínculo, pero dicha documentación no deberá enviarse a la Oficina Internacional.

922. Cuando el solicitante haya indicado que su dirección no se encuentra en el territorio del miembro respecto del cual reivindica el vínculo (es decir, que no se encuentra en el territorio de la Oficina de origen), deberá facilitar una dirección en el territorio del miembro respecto del cual reivindica el vínculo (es decir, en el territorio de la Oficina de origen). Véase un ejemplo de ello en el párrafo 238.

Certificación de la solicitud internacional por la Oficina de origen

923. Cuando la Oficina de origen recibe una solicitud, es importante indicar la fecha de recepción. Al firmar la solicitud internacional, la Oficina debe certificar la fecha de recepción. Esta fecha se convertirá en la fecha del registro internacional siempre que la solicitud certificada se envíe a la Oficina Internacional en el plazo de dos meses contados desde la fecha en que la Oficina de origen la haya recibido (véanse los párrafos 378 y 383).

924. La principal tarea de la Oficina de origen es certificar la solicitud internacional y remitírsela a la Oficina Internacional en el plazo de dos meses. La certificación de la Oficina de origen confirma que los datos de la solicitud internacional se corresponden con los datos de la marca de base.

925. La Oficina de origen debe certificar los siguientes datos de la solicitud internacional:

- i) la fecha en que la Oficina de origen recibió la solicitud internacional (véase el párrafo 923, así como los párrafos 317, 378, 379, 383 y 891);
- ii) que el solicitante de la solicitud internacional es el mismo que el solicitante o el titular de la marca de base a la que se hace referencia en el formulario; cuando varios solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, todos ellos deberán ser solicitantes o titulares de la marca de base; [\[Regla 9.5\)d\)ii\]](#) [\[Regla 8.2\]](#)
- iii) que, cuando alguna de las indicaciones siguientes figure en la solicitud internacional, las mismas indicaciones también aparecen en la marca de base: [\[Regla 9.4\)a\)vii\)bis\) a xi\) y 5\)d\)iii\]](#) [\[Regla 9.5\)d\)v\]](#)
 - 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);

- iv) que la marca indicada en el formulario es la misma que la marca de base; [\[Regla 9.5\)d\)iv\]](#)
- v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la marca 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 marca de base, la marca que figura en la marca de base está efectivamente en el color o en la combinación de colores reivindicados;
- vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios que figuran en la marca 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 de la marca 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 reducida que la que figura en la marca de base. [\[Regla 9.5\)d\)vi\]](#)

926. Cuando la solicitud internacional se base en dos o más marcas de base, esta declaración podrá efectuarse únicamente si las declaraciones previstas en los apartados i) a vi) del párrafo 925 son verdaderas en todos y cada uno de los casos. En cuanto a la declaración prevista en el apartado e) del párrafo 925, la Oficina de origen podrá efectuar esta declaración siempre y cuando los productos y servicios mencionados en la marca o marcas de base, considerados conjuntamente, incluyan los que figuran en la lista de la solicitud internacional. [\[Regla 9.5\)e\]](#)

Correspondencia de los datos

927. Antes de que la Oficina pueda firmar el formulario y certificar los datos de la solicitud internacional (véanse los párrafos 923 a 926), debe comprobar, como se ha mencionado anteriormente, que los datos de la solicitud internacional se correspondan con los de la marca de base.

928. La definición del término «correspondencia» es una cuestión que deberá decidir la Oficina de origen. Por lo tanto, la presente Guía solo puede ofrecer orientaciones generales sobre los elementos de la solicitud internacional que deben «corresponderse» con los de la marca de base.

La marca

929. A la hora de analizar si la marca de base y la solicitud internacional se corresponden, la Oficina puede mostrar mayor flexibilidad cuando la reproducción de la marca sea, por ejemplo, más clara en la solicitud internacional que en el registro local, o cuando existan diferencias mínimas, siempre que la impresión general sea la misma. La Oficina no está obligada a cotejar con lupa las marcas en cuestión, por ejemplo, algunas Oficinas pueden adoptar mayor flexibilidad en situaciones particulares, como las que se ilustran a continuación.

Marca de base	Marca internacional	Correspondencia
Apple Pies	Apple Pies Apple Pies A p p l e P i e s APPLE PIES Apple Pies Apple Pies ®	Fuentes utilizadas habitualmente Letra en negrita Espaciado Mayúsculas Tamaño de la letra Uso de ®
		Imagen más clara

Tipos especiales de marcas (marcas tridimensionales, marcas sonoras, marcas colectivas, marcas de certificación o marcas de garantía)

930. Si la marca de base es una marca tridimensional, una marca sonora o una marca colectiva, de certificación o de garantía, deberá indicarse en la solicitud internacional; por ejemplo, si la marca de base es una marca tridimensional, deberá marcarse la casilla pertinente (véanse los párrafos 260 a 262).

Marca en color (marca de base en blanco y negro)

931. Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, pero la reproducción de la marca en la marca de base figure en blanco y negro (por ejemplo, debido a que la Oficina de origen no haya previsto la publicación de registros en color), deberá incluirse una reproducción de la marca en color además de la reproducción en blanco y negro. [[Artículo 3.3](#)] [[Regla 9.4a\)vii](#)]

Marca consistente exclusivamente en un color o en una combinación de colores

932. Si la marca de base consiste exclusivamente en un color o una combinación de colores como tales, sin ningún elemento figurativo, la solicitud internacional deberá incluir también esta indicación (véase el párrafo 264).

Caracteres estándar

933. Cuando la marca es una marca denominativa sin elementos figurativos, el solicitante puede declarar que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar. De ese modo, el solicitante puede evitar que los miembros que exigen dicha declaración (por ejemplo, los Estados Unidos de América) emitan denegaciones provisionales (véanse los párrafos 265 a 267).

Reivindicación del color o los colores

934. Si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la marca de base, se deberá incluir la misma reivindicación en la solicitud internacional. Si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haberlo reivindicado en la marca de base, la marca de base deberá estar en el color o en la combinación de colores reivindicados (puede obtenerse más información en los párrafos 268 y 269).

Indicaciones varias

935. Existen otras indicaciones que se pueden incluir en una solicitud internacional. Aunque no es necesario certificar dichas indicaciones, convendría que la Oficina ayudara al solicitante a incluir correctamente las indicaciones pertinentes a fin de evitar irregularidades o futuras denegaciones provisionales. Conviene tener en cuenta que no es posible cambiar ni suprimir las indicaciones una vez que hayan sido inscritas en el Registro Internacional. También conviene señalar que algunas de estas indicaciones son obligatorias.

Transcripción de la marca (obligatorio)

936. El solicitante deberá proporcionar una transcripción de la marca cuando esta consista total o parcialmente en caracteres no latinos, o en números no arábigos ni romanos (véanse los párrafos 271 y 272).

Traducción de la marca (opcional)

937. El solicitante puede incluir una traducción de la marca. De ese modo, el solicitante puede evitar que los miembros que exigen dicha traducción emitan denegaciones provisionales (véase el párrafo 273).

La marca no tiene significado (opcional)

938. Si la marca es una palabra inventada, el solicitante puede indicar que la marca no tiene ningún significado. De ese modo, el solicitante puede evitar que los miembros que exigen dicha aclaración emitan denegaciones provisionales (véase el párrafo 274).

Descripción de la marca

939. El solicitante deberá incluir una descripción de la marca únicamente si:

- i) figura una descripción en la marca de base, y
- ii) si la Oficina de origen exige que se incluya la misma descripción en la solicitud internacional de registro de marca. La descripción debe redactarse en el idioma de la solicitud internacional.

940. El solicitante también puede incluir una descripción voluntaria. No es necesario que la Oficina lo certifique (véanse los párrafos 275 a 278).

Elementos verbales de la marca (opcional)

941. La Oficina Internacional toma a partir de la reproducción contenida en el punto los que parezcan ser los elementos verbales esenciales de la marca. Estos elementos se incluyen en la base de datos [Madrid Monitor](#) y se utilizan en notificaciones y en la correspondencia a fin de confirmar la identidad del registro internacional resultante. No obstante, cuando la marca figure en caracteres especiales o muy estilizados, existe el riesgo de que la Oficina Internacional interprete erróneamente las palabras o las letras. Asimismo, 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 deben tomarse. Por lo tanto, conviene que el solicitante indique los que, a su juicio, son los elementos verbales esenciales de la marca, al fin de evitar toda posible malinterpretación (véanse los párrafos 279 y 280).

Mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca (opcional)

942. Cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca, deberá indicarse dicho elemento o elementos. Con ello se pretende evitar que los miembros designados puedan exigir posteriormente que se inscriba dicha mención de renuncia en el Registro Internacional. Sin embargo, si se incluye una mención en la solicitud internacional, será respecto del registro internacional en su conjunto, es decir, se aplicará a todos los miembros designados, incluidos los que se añadan en el futuro (designados posteriormente). Otra opción es que el solicitante deje esta parte del formulario en blanco y aborde esta cuestión directamente ante la Oficina del miembro designado en cuestión en caso de que se emita una denegación provisional (véanse los párrafos 281 a 284).

Productos y servicios

943. La Oficina de origen deberá comprobar que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios que figuran en la marca 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 de la marca de base o deberá estar comprendido dentro de un término más amplio incluido en esa lista; no obstante, la lista de productos y servicios que figure en la solicitud internacional podrá ser más reducida que la que figura en la marca de base. La Oficina debe examinar los términos específicos para ver si se corresponden, y no tendrá que ceñirse necesariamente al número de clase indicado de la [Clasificación de Niza](#). Esto puede ser especialmente pertinente cuando la marca de base es un registro más antiguo, pues algunos términos, que figuran en la solicitud internacional, pueden corresponder ahora a una clase distinta de la Clasificación de Niza, en comparación con la clasificación de los productos y servicios de la marca de base. [Regla 9.5\(d\)\(vi\)\]](#)

944. La lista que el solicitante indica en la solicitud internacional se denomina "lista principal"; esta lista será, una vez inscrita, la lista objeto de designaciones posteriores. Sin embargo, el solicitante tendrá la libertad de decidir si desea una lista reducida y no la principal con respecto a uno o varios miembros. En ese caso, indicarán una limitación, por lo que, cuando se solicite una limitación respecto de una Oficina determinada, esa Oficina deberá tener en cuenta la lista limitada y no la lista principal.

945. A la hora de determinar si los productos y servicios abarcados por la solicitud internacional se corresponden con los abarcados por la marca de base, cabe recordar que no es necesario que los términos coincidan de forma exacta (en el caso de muchas Oficinas, las listas estarán en idiomas diferentes), ni tampoco es necesario que su naturaleza sea tan amplia como la de la marca de base (es decir, la solicitud internacional puede abarcar un alcance de protección más reducido), por ejemplo:

- *La marca de base abarca las clases 3, 5, y 10, y la solicitud internacional solo abarca las clases 5 y 10. Ello constituiría una «correspondencia», pues la lista de la solicitud internacional se encuentra dentro del alcance de la marca de base.*
- *La marca de base abarca la clase 7 «recortadoras; máquinas para trabajar metales / máquinas para conformar metales» y la solicitud internacional abarca la clase 7 «máquinas». Ello no constituiría una "correspondencia", pues la lista de la solicitud internacional es más amplia que la de la marca de base.*

946. La Oficina Internacional aplicará la versión de la edición correspondiente de la [Clasificación de Niza](#) en vigor en el momento de presentar la solicitud internacional, independientemente de la versión y la edición de la Clasificación de Niza según la cual se hayan clasificado los productos y servicios de la marca de base. Cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional más de dos meses después de la fecha de recepción de la Oficina de origen y exista una nueva versión o edición, la Oficina Internacional aplicará la nueva versión o edición.

947. La Oficina Internacional acepta los títulos de las clases, pero algunos miembros pueden no hacerlo. Por lo tanto, el solicitante puede optar por indicar los productos y servicios específicos para tratar de evitar una denegación provisional por parte de la Oficina de dicho miembro, y puede ser recomendable indicar los productos y servicios específicos en lugar de los títulos de las clases.

948. La Oficina Internacional no aceptará el uso de expresiones como «todos los productos comprendidos en la clase X» ni «todos los demás servicios comprendidos en esta clase». Por lo tanto, deben indicarse los productos y servicios en cuestión. Para obtener más información y orientaciones sobre la clasificación, consulte las [Directrices de examen relativas a la clasificación de productos y servicios en las solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid](#) y el [Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid](#), que se encuentran disponibles en el sitio web de la OMPI.

Limitación de productos y servicios

949. La solicitud internacional podrá contener limitaciones de la lista de productos y servicios respecto de uno o más miembros designados.

950. La limitación puede ser diferente con respecto a los distintos miembros designados. Si la marca de base comprende la clase 32 «Cervezas; aguas minerales y carbonatadas; y bebidas sin alcohol», se puede indicar en la solicitud internacional, por ejemplo, la clase 32 «Cervezas; aguas minerales y carbonatadas; y bebidas sin alcohol» para algunas designaciones; en el caso de otras designaciones (por ejemplo, cuando no se permiten las bebidas alcohólicas), se puede indicar «aguas minerales y carbonatadas» y, en el de otras, podría indicarse solo «cervezas» (véanse los párrafos 294 a 298).

Designaciones

951. La Oficina debe asegurarse de que el solicitante haya designado al menos a un miembro (véanse los párrafos 299 a 302).

Designaciones de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea

952. Si el solicitante designa a los Estados Unidos de América o a la Unión Europea, es importante que la Oficina le recuerde al solicitante que deberá proporcionar información adicional y adjuntar formularios adicionales, en particular el [formulario MM18](#), a la solicitud. De no hacerlo, el solicitante recibirá una notificación de irregularidad y, en el peor de los casos, no se tendrá en cuenta la designación de los Estados Unidos de América. La Oficina puede prestar un asesoramiento similar cuando se presente una petición de designación posterior por conducto de la Oficina.

953. Si se designa a la Unión Europea, el solicitante deberá seleccionar uno de los cinco idiomas oficiales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), a saber, alemán, español, francés, inglés o italiano. La Oficina deberá comprobar que el solicitante haya incluido una indicación respecto del segundo idioma, conforme a su obligación al respecto, y, en caso de que no lo haya hecho, le concederá un breve plazo para que lo haga. De ese modo, el solicitante podría evitar una futura denegación provisional. Si el solicitante desea reivindicar la antigüedad con respecto a más de un Estado miembro de la UE, deberá rellenar un [formulario MM17](#) distinto para cada uno de ellos. Para obtener más información, véanse los párrafos 303 a 314. La Oficina puede prestar un asesoramiento similar cuando se presente una petición de designación posterior por conducto de la Oficina.

Firma del solicitante y/o de su mandatario

954. La Oficina de origen puede exigir o permitir al solicitante o a su mandatario que firme la solicitud internacional. La Oficina Internacional no pondrá objeciones a la ausencia de dicha firma. [\[Regla 9.2b\)\]](#)

955. La firma del solicitante o del mandatario podrá ser manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. [\[Instrucción 7\]](#) [\[Instrucción 11.a\)ii\)\]](#)

Firma de la solicitud internacional por la Oficina de origen

956. La solicitud internacional deberá estar firmada por la Oficina de origen. La firma puede ser manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. La Oficina Internacional no verifica la autenticidad de las firmas, sino que se limita a comprobar que figure la firma. Siempre y cuando se rellene el recuadro de la firma, se considerará que se ha cumplido el requisito de la firma; solo una casilla en blanco daría lugar a una irregularidad. 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. [\[Regla 9.2b\)\]](#) [\[Instrucción 7\]](#)

957. La Oficina de origen, al firmar el formulario, afirma la veracidad de la declaración contenida en el mismo (es decir, certifica la solicitud como se indica en los párrafos 923 a 926). Por ejemplo, la Oficina no podría firmar la solicitud internacional si en ella figuran productos y servicios que no están abarcados por la marca de base. En ese caso, la Oficina debe pedir al solicitante que corrija las discrepancias (por ejemplo, restringiendo la lista de productos y servicios para que se ajuste a la lista que figura en la marca de base). Hasta que no se haya realizado esto, no deberá enviarse la solicitud a la Oficina Internacional.

Ejemplo de certificación y firma de la solicitud internacional por la Oficina de origen

13. CERTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA DE ORIGEN

a) Certificación. La Oficina de origen certifica:

- i) Que la petición de presentar esta solicitud se recibió el (dd/mm/aaaa):

23/01/2022

- ii) que el solicitante que figura en el punto 2 es la misma persona que figura como solicitante en la solicitud de base o como titular del registro de base mencionados en el punto 5, según sea el caso,

que las indicaciones que figuran en los puntos 7.d), 9.d) o 9.e)i) también figuran en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

que la marca que figura en el punto 7.a) es idéntica a la que figura en la solicitud de base o el registro de base, según sea el caso,

que, si se reivindica el color como un elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, esa misma reivindicación figura en el punto 8 o que, si en el punto 8 se reivindica el color sin haberlo reivindicado en la solicitud de base o el registro de base, la marca que figura en la solicitud de base o en el registro de base es efectivamente del color o la combinación de colores reivindicados, y

que los productos y servicios enumerados en el punto 10 figuran en la lista de productos y servicios de la solicitud o del registro de base, según sea el caso.

Cuando la solicitud internacional se base en dos o más solicitudes de base o registros de base, se considerará que la certificación del apartado anterior se aplica a todas esas solicitudes de base o registros de base.

b) Nombre de la Oficina:

La Oficina de PI de un miembro

c) Nombre y firma del representante oficial en nombre de la Oficina:

La firma de este formulario constituye una declaración de que estoy legitimado/a para firmarlo en virtud de la legislación aplicable.

JANE DOE

Jane Doe

d) Dirección de correo-e de la persona de contacto en la Oficina:

jdoe@IPOffice.com

Transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional

958. Toda comunicación entre una Oficina y la Oficina Internacional, incluida la presentación de una solicitud internacional, debe efectuarse vía electrónica, por ejemplo, por medio del servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid, en formato XML, PDF o archivos de imagen, al servidor FTP o SFTP utilizando el Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas (véanse los párrafos 860 a 867).

Pago de las tasas de presentación

959. El pago de las tasas de presentación de solicitudes internacionales corre por cuenta del solicitante. Sin embargo, algunas Oficinas pueden optar por cobrar y remitir las tasas de presentación a la Oficina Internacional en nombre del solicitante.

960. La Oficina debe advertir al solicitante de que el registro internacional no puede inscribirse hasta que la Oficina Internacional haya recibido las tasas necesarias. Dado que el pago de las tasas exigidas corre por cuenta del solicitante, la Oficina no está obligada a comprobar que se haya efectuado el pago, ni a postergar la transmisión de la solicitud internacional hasta que haya examinado la prueba del pago de las tasas correspondientes.

961. Para obtener más información sobre el pago de tasas, véanse los párrafos 319 a 338.

EXAMEN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA INTERNACIONAL

962. Una vez que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, la examinará para asegurarse de que cumple los requisitos de forma previstos en el Reglamento.

Irregularidades en la solicitud internacional

963. Si existe una irregularidad en una solicitud internacional, la Oficina Internacional se lo notificará a la Oficina de origen y al solicitante. La responsabilidad de subsanarla recae en la Oficina o en el solicitante, en función de la naturaleza de la irregularidad.

964. 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; [\[Regla 12\]](#)
- irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios; [\[Regla 13\]](#)
- otras irregularidades. [Regla 11\]](#)

965. Cuando la Oficina Internacional determine que existen irregularidades en la solicitud internacional:

- notificará tanto a la Oficina de origen como al solicitante (o a su mandatario);
- informará de la irregularidad específica;

- explicará cómo remediarla;
- establecerá un plazo de tres meses para subsanar la irregularidad;
- especificará quién debe subsanar la irregularidad, si la Oficina de origen o el solicitante; y
- indicará cuál sería la consecuencia en caso de que no se subsanase la irregularidad.

Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

966. La Oficina debe prestar atención a la clasificación de los productos y servicios que figuran en la solicitud internacional.

967. La clasificación y la agrupación de los productos y servicios que figuran en la solicitud internacional son estrictamente responsabilidad de la Oficina Internacional. Si surge algún problema con la clasificación de los productos y servicios indicados en la solicitud internacional, la Oficina Internacional intentará solventarlo con la Oficina de origen. También se informará al solicitante para que pueda ponerse en contacto con esa Oficina con el fin de encontrar una solución adecuada.

968. La lista de productos y servicios indicada en la solicitud internacional debe ajustarse a la última versión reeditada de la [Clasificación de Niza](#). 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 es incorrecto, la Oficina Internacional notificará a la Oficina de origen, formulándole su propia propuesta, con 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 los miembros en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca. [\[Artículo 4.1\)b\]](#) [\[Regla 12.1\)a\]](#)

969. 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 que los indicados en la solicitud, es posible que tengan que pagarse otras tasas suplementarias o individuales para abarcar las clases adicionales.

970. 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 actuar ante la Oficina de origen. Sin embargo, la Oficina Internacional no podrá aceptar propuestas ni sugerencias directamente del solicitante. Se recomienda que la Oficina de origen establezca un procedimiento interno que permita al solicitante disponer de un breve plazo para esclarecer los productos y servicios objeto de la irregularidad.

971. La Oficina de origen podrá responder a la irregularidad y formular su opinión sobre la clasificación y la agrupación propuestas a la Oficina Internacional en un plazo de tres meses 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. Sin embargo, la Oficina de origen no estará obligada a formular opiniones sobre la propuesta. Prevalecerá la propuesta de la Oficina Internacional. [\[Regla 12.2\]](#)

972. 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 la notificación de irregularidad. [\[Regla 12.3\]](#)

973. Si la Oficina de origen responde a la irregularidad, la Oficina Internacional revisará dicha respuesta y la podrá retirar, modificará o confirmarla. 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, se indicarán 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 12.4 a 6\) y 12.7\)c\]](#)

974. Deberá abonarse cualquier tasa adicional como consecuencia de la nueva clasificación propuesta: [\[Regla 12.7\)a\) y b\)\]](#)

- 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.

975. 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.

976. Así pues, el solicitante debe prestar atención a las irregularidades emitidas a la Oficina de origen. Cuando se deban abonar tasas adicionales y, si dos meses después de la primera notificación (de la cual el solicitante fue informado), el solicitante reciba el recordatorio de la Oficina Internacional, este debe intervenir ante la Oficina de origen a fin de verificar si la Oficina tiene intención de comunicar alguna opinión sobre la propuesta. Asimismo, el solicitante debe asegurarse de que la Oficina Internacional reciba el pago de las tasas adicionales o las 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.

977. Si como consecuencia de no haber abonado las tasas adicionales la solicitud internacional se considera abandonada, 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 12.8](#)]

978. Si la solicitud internacional contiene una limitación de la lista de productos o servicios respecto de uno o más miembros designados (véanse los párrafos 294 a 298, 553, 949 y 950), la Oficina Internacional de la OMPi examinará la limitación para asegurarse de que los productos y servicios indicados están clasificados y agrupados correctamente en virtud de la [Clasificación de Niza](#), aplicando el mismo procedimiento de examen que el descrito en los párrafos 943 a 948). Sin embargo, no examinará si los productos y servicios se encuentran o no dentro del alcance de la lista principal, puesto que son las oficinas de los miembros designados las que deberían determinarlo. Si la Oficina Internacional no puede agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación de la solicitud internacional, emitirá una notificación de irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios de que se trate. [[Regla 12.8bis](#)]

979. 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. [[Regla 12.9](#)]

Ejemplo de irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios (Regla 12)

980. En el siguiente ejemplo se ilustra la aplicación de la [Regla 12](#) (clasificación de bienes y servicios):

Los productos «jabones medicinales y no medicinales; distribuidores de jabón líquido de uso doméstico; servicios de venta al por mayor de artículos de tocador y jabones» se incluyeron en la clase 3 en la solicitud internacional, tal como se ilustra a continuación:

10. PRODUCTOS Y SERVICIOS

a) **Indique a continuación los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional:**

Clase: Productos y servicios:

3	Jabones medicinales y no medicinales; distribuidores de jabón líquido de uso doméstico; servicios de venta al por mayor de artículos de tocador y jabones.
---	--

Tras su examen, la Oficina Internacional notificó a la Oficina de origen que algunos de los productos indicados en la solicitud internacional estaban clasificados incorrectamente. Véase el extracto a continuación:

IRREGULARIDAD(ES) RELATIVA(S) A LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: QUE DEBERÁ(N) SER SUBSANADA(S) POR LA OFICINA (REGLA 12)

La Oficina Internacional considerará que los productos y/o servicios que figuran en la solicitud internacional no están clasificados con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Regla 9.4)a)xiii)). La Oficina Internacional propone la transferencia de los siguientes términos:

- «jabones medicinales» de la clase 3 a la clase 5;
- «Distribuidores de jabón líquido de uso doméstico» de la clase 3 a la clase 21;
- «servicios de venta al por mayor de artículos de tocador y jabones» de la clase 3 a la clase 35».

La clasificación propuesta puede conllevar el pago de tasas suplementarias (véase el extracto de cuenta adjunto).

Se puede comunicar una opinión respecto a esta propuesta a la Oficina Internacional. Una opinión de esta índole deberá comunicarse **POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE ORIGEN en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la presente notificación, que vencerá el 5 de septiembre de 2022**. En su defecto, la marca será registrada con la clasificación y el agrupamiento propuestos por la Oficina Internacional. No obstante, si esta propuesta conlleva el pago de tasas suplementarias y dicha cuantía no se abonara en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de la presente notificación, la solicitud internacional se consideraría abandonada.

En el ejemplo que se proporciona, existen distintos resultados posibles en función de si la Oficina Internacional recibe una respuesta de la Oficina de origen y de si se abonan las tasas de las clases adicionales (si procede).

- i) *Si, dentro del plazo previsto, la Oficina responde a la notificación y acepta las modificaciones propuestas por la Oficina Internacional; y el solicitante abona las tasas individuales adicionales correspondientes a las tres clases adicionales, la marca se registrará respecto de los siguientes productos y servicios:*

- clase 3: jabones no medicinales;*
- clase 5: jabones medicinales;*
- clase 21: distribuidores de jabón líquido de uso doméstico;*
- clase 35: servicios de venta al por mayor de artículos de tocador y jabones.*

- ii) *Si, dentro del plazo previsto, la Oficina responde a la notificación e informa a la Oficina Internacional de que el solicitante desea continuar únicamente con los productos de la clase 3 (es decir, se retiran las clases 5, 21 y 35 propuestas); y ya se han abonado las tasas correspondientes a la solicitud en una clase (no hay que pagar tasas adicionales), la marca se registrará respecto de los siguientes productos:*

clase 3: jabones no medicinales

- iii) *Si la Oficina no responde a la propuesta en el plazo de tres meses, pero el solicitante abona las tasas correspondientes a las clases adicionales en el plazo de cuatro meses, la marca se registrará respecto de los productos y servicios enumerados en el apartado i).*
- iv) *Si, dentro del plazo previsto, la Oficina responde a la notificación y acepta las modificaciones propuestas por la Oficina Internacional, pero el solicitante no abona las tasas individuales adicionales correspondientes a las tres clases adicionales; o la Oficina no responde dentro del plazo, la solicitud se considerará abandonada y la Oficina Internacional reembolsará las tasas abonadas, tras deducir la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base de un registro en blanco y negro.*

Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

981. 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 13.1](#)]

982. La Oficina de origen puede, en un plazo de tres meses contados desde la notificación, responder a la irregularidad con una propuesta. El solicitante puede comunicar sus opiniones a la Oficina o la Oficina puede pedir la opinión del solicitante. Si la propuesta de la Oficina es aceptable, o si la Oficina accede a una propuesta de la Oficina Internacional, esta última cambiará la expresión como corresponda. 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 966 a 980). [[Regla 13.2a](#))]

983. Cuando no se haya presentado ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, existen dos posibilidades:

- i) 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.
- ii) 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. [[Regla 13.2b](#))]

Ejemplo de irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios (Regla 13)

984. En el siguiente ejemplo se ilustra la aplicación de la [Regla 13](#) (indicación de productos y servicios):

El elemento "strudel" se incluyó en la clase 30 en la solicitud internacional, tal como se ilustra a continuación:

10. PRODUCTOS Y SERVICIOS

a) Indique a continuación los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional:

Clase: Productos y servicios:

30	Strudel
----	---------

Tras su examen, la Oficina Internacional notificó a la Oficina de origen que algunos de los productos indicados en la solicitud internacional eran incomprensibles. Véase el extracto a continuación:

IRREGULARIDAD(ES) RELATIVA(S) A LA INDICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: QUE DEBERÁ(N) SER SUBSANADA(S) POR LA OFICINA

La Oficina Internacional considera que las siguientes expresiones que figuran en la lista de productos y/o servicios son incomprensibles a efectos de clasificación (Regla 13)

- «strudel» (clase 30)

Por ello, la Oficina Internacional propone lo siguiente:

- *strudel* (pastel) (clase 30).

Se puede comunicar una opinión respecto de esta propuesta a la Oficina Internacional. Dicha propuesta deberá comunicarse **POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE ORIGEN en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la presente notificación, que vencerá el 5 de septiembre de 2022.** Si dentro de ese plazo no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional, esta hará constar en el registro internacional la expresión o expresiones que figuran en la solicitud internacional indicando que, a juicio de la Oficina Internacional, la expresión o expresiones especificadas son demasiado vagas a efectos de clasificación.

En el ejemplo que se proporciona, existen distintos resultados posibles en función de si la Oficina Internacional recibe una respuesta de la Oficina de origen; si la respuesta arroja una propuesta aceptable; y si se han abonado las tasas de presentación de la solicitud.

- i) *Si, dentro del plazo previsto, la Oficina responde a la notificación y acepta la modificación propuesta por la Oficina Internacional, y el solicitante abona las tasas de presentación de la solicitud, la marca se registrará respecto de los siguientes productos:*

clase 30: Strudel (pastel)

En este caso, los productos se mostrarán en Madrid Monitor del siguiente modo:

511. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza (Clasificación de Niza) o lista de productos y servicios clasificados según la misma

30

Strudel (pastel)

NCL (10-2015)

- ii) *Si, dentro del plazo previsto, la Oficina responde a la notificación con una propuesta alternativa a la proporcionada por la Oficina Internacional que sea aceptable (por ejemplo, «strudel (producto de pastelería horneado)»; y el solicitante abona las tasas de presentación de la solicitud, la marca se registrará respecto de los siguientes productos:*

clase 30: strudel (producto de pastelería horneado)

En este caso, los productos se mostrarán en Madrid Monitor del siguiente modo:

511. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza (Clasificación de Niza) o lista de productos y servicios clasificados según la misma

30

Strudel (producto de pastelería horneado)

NCL (10-2015)

- iii) *Si, dentro del plazo previsto, la Oficina responde a la notificación con una propuesta alternativa inaceptable; o no responde en absoluto; y el solicitante ha abonado las tasas correspondientes; la marca se registrará respecto de los siguientes productos:*

clase 30: Strudel (término demasiado vago en opinión de la Oficina Internacional: [Regla 13.2\)b](#) del Reglamento).

En este caso, los productos se mostrarán en Madrid Monitor del siguiente modo:

511. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza (Clasificación de Niza) o lista de productos y servicios clasificados según la misma

30

Strudel (término demasiado vago en opinión de la Oficina Internacional: Regla 13.2)b del Reglamento).

NCL (10-2015)

- iv) *Si, dentro del plazo previsto, la Oficina responde a la notificación y acepta la modificación propuesta por la Oficina Internacional, pero el solicitante no abona las tasas correspondientes, la solicitud internacional se considerará abandonada y la Oficina Internacional reembolsará las tasas abonadas, tras deducir la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base de un registro en blanco y negro.*

Otras irregularidades

985. 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

986. Existe una serie de irregularidades (además de las relativas a la clasificación de productos y servicios) que la Oficina de origen debe subsanar. Dichas irregularidades deben ser subsanadas por la Oficina de origen en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación. Si no se subsana la irregularidad en cuestión, se abandonará la solicitud internacional y se notificará en consecuencia a la Oficina de origen y al solicitante. [\[Regla 11.4\]](#)

987. La Oficina de origen será responsable de subsanar las siguientes irregularidades, puesto que esa Oficina no debería haber enviado a la Oficina Internacional una solicitud internacional con esos errores: [Regla 11.4\)a\)](#)

- i) que la solicitud no se haya presentado en el formulario oficial adecuado o no haya sido mecanografiada o impresa de otro modo, o no haya sido firmada por la Oficina de origen;
- ii) que existan irregularidades relativas a la habilitación del solicitante para presentar la solicitud internacional; por ejemplo, que en la solicitud no se indique la habilitación del solicitante (véanse los párrafos 157 a 165, 235 a 239, 898 a 901, y 920 a 922). Esto ocurriría, por ejemplo, si:
 - el solicitante ha indicado que tiene un establecimiento o un domicilio en el territorio del miembro cuya Oficina es la Oficina de origen, pero su dirección no se encuentra en dicho territorio, y no se ha indicado ninguna otra dirección en el [formulario MM2](#) (véase el párrafo 238), o
 - la dirección indicada tampoco se encuentra en ese territorio; o
 - el domicilio del solicitante se encuentra en el territorio de dicho miembro, pero no se ha indicado si el derecho del solicitante a presentar la solicitud está basado en un establecimiento o en un domicilio;
- iii) existen irregularidades relativas a la fecha y el número de la marca de base;
- iv) existen irregularidades relativas a la declaración de la Oficina de origen (certificación) (véanse los párrafos 317 y 318, y 923 a 926);
- v) falta alguna de las siguientes indicaciones:
 - indicaciones que permitan determinar la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario;
 - una indicación de los miembros designados;
 - una reproducción de la marca;
 - una lista de los productos y servicios para los que se solicita la marca;

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

989. Si bien algunas de esas irregularidades son fácilmente subsanables por la Oficina, para otras puede ser necesario consultar al solicitante, por ejemplo, si la Oficina Internacional considera que existen irregularidades relacionadas con la habilitación del solicitante para presentar una solicitud internacional. Por lo tanto, se recomienda que la Oficina disponga de un procedimiento que permita al solicitante disponer de un breve plazo para formular comentarios sobre la irregularidad y aportar la información necesaria.

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

990. Cuando se hayan abonado las tasas de la solicitud internacional por conducto de la Oficina de origen y la Oficina Internacional considere que la cuantía de las tasas recibidas es inferior a la exigida, se lo notificará a la Oficina de origen y al solicitante, especificando la cuantía que falta por abonar. 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, la solicitud internacional se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina y al solicitante. [\[Regla 11.3\]](#)

991. 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. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#)

Irregularidades que debe subsanar el solicitante

992. El solicitante debe subsanar toda irregularidad que no conste como subsanable por la Oficina de origen, o por la Oficina de origen o el solicitante. 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: [\[Regla 11.2a\)\]](#)

- 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 está incompleta, o falta una transcripción que sea necesaria;
- los datos relativos a la reivindicación de prioridad no son suficientes; por ejemplo, no se indica la fecha de depósito de la solicitud anterior;
- la reproducción de la marca no es suficientemente clara;
- la solicitud internacional contiene una reivindicación de color, pero la reproducción de la marca no figura en color;
- la marca consiste, total o parcialmente, en elementos en caracteres no latinos o en números no arábigos, o los contiene, y en la solicitud internacional no figura ninguna transcripción;

- la cuantía de las tasas abonadas directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o su mandatario es insuficiente;
- 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.

993. 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 una reivindicación de prioridad y no sea subsanada 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 11.2b\)\]](#)

994. Si el solicitante incumple el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, puede pedir la continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 65 a 69. [\[Regla 5bis\]](#)

995. 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. [\[Regla 11.5\)\]](#)

996. Cuando en la solicitud internacional se designe a un miembro que no pueda ser designado (por ejemplo, cuando el solicitante haya intentado designar al miembro de 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

997. Cuando se designe a los Estados Unidos de América, el solicitante deberá adjuntar a la solicitud internacional una declaración de intención de uso de la marca ([formulario MM18](#)). Si se ha omitido la declaración o esta no cumple con los requisitos exigibles, la Oficina Internacional se lo notificará al solicitante y a la Oficina de origen. La Oficina Internacional considerará que la declaración ha sido debidamente presentada si recibe 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 ese caso la fecha del registro internacional no resultará afectada por la irregularidad. [\[Regla 11.6\)a\) y b\)\]](#)

998. 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 los Estados Unidos de América. Ello pone de manifiesto la importancia de que la Oficina de origen remita la solicitud internacional a la Oficina Internacional lo antes posible. En ese caso, la Oficina Internacional notificará al solicitante y a la Oficina de origen y reembolsará las tasas abonadas en relación con la designación de los Estados Unidos de América. Asimismo, la Oficina Internacional indicará que los Estados Unidos de América pueden ser designados posteriormente en el registro internacional, siempre que dicha designación vaya acompañada de la declaración de la intención de utilizar la marca, tal como se exige. [\[Regla 11.6\)c\)\]](#)

Inscripción, notificación y publicación

999. Cuando la solicitud internacional se ajuste a los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la marca en el Registro Internacional. Asimismo, notificará el registro internacional a las Oficinas de los miembros designados, 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 debe considerarse una constancia de que la solicitud internacional ha sido inscrita en la Oficina Internacional, lo que no implica que la marca esté protegida en los miembros designados, y no debe confundirse con un certificado de registro expedido por una Oficina nacional o regional (que, por lo general, se expide una vez que la marca ha sido examinada y se le ha concedido protección). El certificado de registro internacional se emitirá en el idioma de la solicitud internacional, independientemente de que el solicitante haya indicado que las comunicaciones de la Oficina Internacional se efectúen en otro idioma.

1000. Se pueden obtener copias compulsadas de los certificados de los registros internacionales, previo pago de una tasa. [\[Regla 14.1\]](#)

1001. El registro internacional será publicado en la [Gaceta](#). Se puede acceder a la Gaceta por medio de [Madrid Monitor](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI. [\[Regla 32.1\)a\)i\]](#)

EL REGISTRO INTERNACIONAL

Efectos del registro internacional

1002. Los efectos del registro internacional se amplían a los miembros expresamente designados por el solicitante en la solicitud internacional. [\[Artículos 3bis y 3ter\]](#)

1003. A partir de la fecha del registro internacional, la protección de la marca en cada uno de los miembros designados será la misma que si la marca hubiera sido registrada o depositada directamente ante la Oficina de ese miembro. Si no se notifica una 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 el miembro en cuestión será, con efectos a partir de la fecha del registro internacional, la misma que si la marca hubiera sido registrada en la Oficina de ese miembro. [\[Artículo 4.1\]](#)

Fecha del registro internacional

1004. El registro internacional resultante de la solicitud internacional llevará, por norma, la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional. [\[Artículo 3.4\]](#)

1005. 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. Una excepción a lo anterior se produciría cuando se pueda acreditar que el retraso en la recepción haya sido consecuencia de un motivo de fuerza mayor, y se hayan presentado pruebas que demuestren, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que ese incumplimiento se debió a guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural, irregularidades en los servicios postal, de distribución o de comunicación electrónica debidas a circunstancias que estén fuera del alcance de la parte interesada, u otro motivo de fuerza mayor, de conformidad con la [Regla 5.1](#). En tal caso, en el registro internacional puede seguir figurando la fecha en que la solicitud internacional ha sido recibida o que se considere que ha sido recibida por la Oficina de origen.

Irregularidades: Fecha en casos especiales

1006. La fecha del registro internacional podrá verse afectada si se omite en la solicitud internacional alguno de los elementos importantes que figuran a continuación:

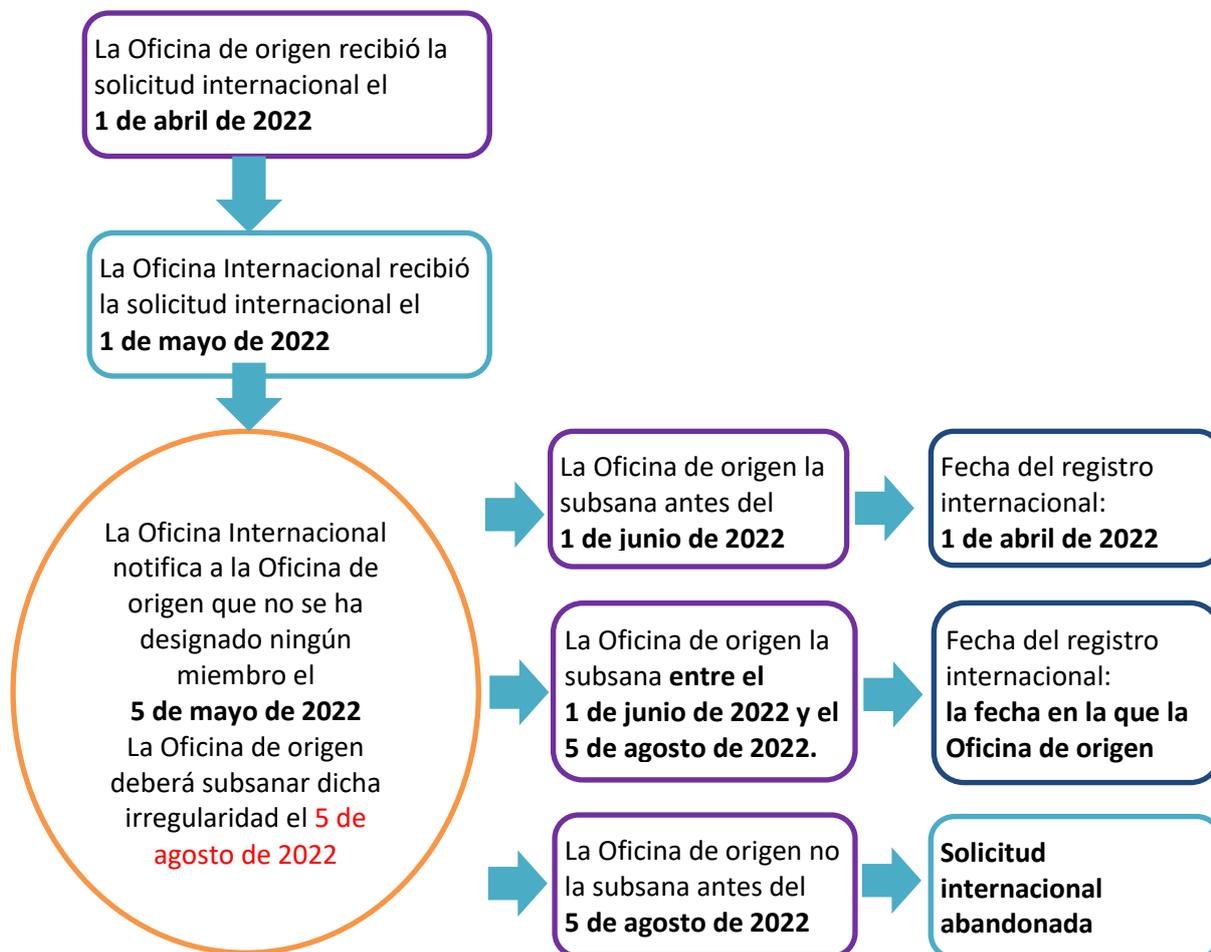
- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y sean suficientes para ponerse en contacto con él o con su mandatario;
- designación de los miembros en los que se solicita la protección;
- una reproducción de la marca;
- la indicación de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca.

1007. Si el último elemento que falta llega a la Oficina Internacional dentro del plazo de dos meses para que la Oficina de origen remita la solicitud internacional, como se menciona en el párrafo 1005, en el registro internacional figurará la fecha en que la Oficina de origen haya recibido (o se considere que ha recibido) originalmente la solicitud internacional 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 se aplica también a los casos de continuación de la tramitación en virtud de la [Regla 5bis](#), habida cuenta de que el procedimiento de continuación de la tramitación no tiene efecto alguno en la determinación de la fecha del registro internacional [\[Regla 15.1\]](#)

1008. La Oficina de origen tendrá la responsabilidad de subsanar cualquiera de las irregularidades arriba mencionadas. Sin embargo, se habrá informado de la irregularidad al solicitante, y conviene que este 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. [\[Regla 11.4\)a\)ii\]](#)

Ejemplo de fecha de registro internacional en casos especiales

1009. En el siguiente ejemplo se ilustra la aplicación combinada de estas reglas para determinar la fecha del registro internacional:



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 percata de que no se ha designado a ningún miembro 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 de origen 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 de origen 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 de origen no subsana la irregularidad a más tardar el 5 de agosto, la solicitud internacional se considerará abandonada.*

1010. La fecha del registro internacional no se verá afectada por otras irregularidades distintas de las mencionadas en el párrafo 1006 (por ejemplo, el pago tardío de las tasas o las irregularidades relativas a la clasificación de los productos y servicios no afectarán a la fecha del registro internacional siempre que dichas irregularidades se subsanen en el plazo aplicable). [\[Regla 15.2\]](#)

1011. Aunque es responsabilidad del solicitante asegurarse de que la solicitud internacional contiene toda la información pertinente, convendría que la Oficina de origen comprobara, como mínimo, que contiene los elementos sustantivos que afectarían a la posible fecha del registro internacional.

1012. Para obtener información sobre el contenido, la inscripción, la publicación y el idioma del registro internacional, véanse los párrafos 384 a 390.

Cesación de los efectos de la marca de base durante el período de dependencia

1013. El registro internacional depende de la marca de base (es decir, del registro o la solicitud nacional o regional en la que se basa el registro internacional) durante cinco años a contar desde la fecha del registro internacional. La protección resultante del registro internacional no se podrá seguir invocando si la marca de base ha sido cancelada, se ha renunciado a ella, ha sido revocada, invalidada o ha caducado, o cuando la marca de base sea una solicitud de registro, sea objeto de una decisión definitiva de rechazo o sea retirada, dentro de ese período de cinco años o como resultado de una acción iniciada durante dicho período.

1014. Esta dependencia es absoluta y surte efecto independientemente de los motivos por los que la marca de base es rechazada o retirada o por los que 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». Sin embargo, a menudo la marca de base deja de surtir efecto debido a la inacción del titular, por ejemplo, cuando el titular no responde a la denegación de una marca de base que es objeto de una solicitud o cuando no renueva una marca de base registrada.

1015. A fin de atenuar las consecuencias del período de dependencia de cinco años del Sistema de Madrid, el Protocolo prevé la posibilidad de que el titular de un registro internacional, cuando este se cancele como resultado de la cesación de los efectos de la marca de base, siga obteniendo protección en los miembros designados por medio de una transformación (véanse los párrafos 817 a 822, y 1245 a 1251).

1016. Al expirar el período de dependencia de cinco años, el registro internacional pasa a ser independiente de la marca de base (sin perjuicio de lo indicado en el párrafo 1027). Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el único período de dependencia es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional. [\[Artículo 6.2\]](#)

Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base

Seguimiento de la situación de la marca de base

1017. Es importante que la Oficina de origen realice un seguimiento de la situación de la marca de base durante el período de dependencia de cinco años. Así pues, cuando la Oficina de origen reciba una solicitud internacional, deberá anotar en el Registro nacional de marcas, junto a la solicitud o el registro nacional, que se trata de una marca de base para un registro internacional. En caso de que este derecho nacional sea posteriormente objeto de una acción que dé lugar a un cambio en el alcance de la protección, la Oficina observaría inmediatamente que se trata de una marca de base y, tras comprobar el plazo (cinco años o iniciado dentro del período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional), la Oficina sabría entonces si necesita notificar a la Oficina Internacional una cesación de los efectos en virtud de la [Regla 22](#).

1018. La protección resultante del registro internacional no puede ser invocada si, dentro del período de cinco años contado desde la fecha del registro internacional, la marca de base deja de gozar de protección legal debido a que: [\[Artículo 6.3\]](#)

- ha sido retirada;
- ha caducado;
- se ha renunciado a ella; o
- ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación.

1019. Cuando cese el efecto de la marca de base respecto de algunos de los productos o servicios indicados en el registro internacional, se reducirá en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional.

1020. Esta disposición se aplicará asimismo cuando la protección jurídica (derivada del registro internacional) haya cesado posteriormente a raíz de una acción iniciada antes de la expiración del período de cinco años. Lo mismo será aplicable si:

- un recurso interpuesto durante el período de cinco años contra una decisión en la que se deniegan los efectos de la solicitud de base,
- una acción iniciada durante el período de cinco años con el objeto de obtener el retiro de la solicitud de base o la revocación, la cancelación o la 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 período 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.

1021. Además, las mismas reglas se aplican 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 1018, siempre que estos hubiesen comenzado antes de que expirase el período de cinco años. Esta disposición impide que el

titular de un registro internacional evite las consecuencias de la cesación de los efectos, cuando su marca de base ha sido atacada dentro del período de dependencia de cinco años abandonando esa solicitud o ese registro una vez finalizado dicho período, pero antes de que una Oficina o un tribunal haya dictado una decisión definitiva o una resolución firme al respecto.

Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos

1022. Cuando la marca de base haya dejado de surtir efecto una vez transcurrido el período de dependencia de cinco años, la Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional los siguientes hechos y decisiones: [\[Regla 22.1\)a\]](#)

- 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.

1023. 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 las decisiones» se entienden declaraciones similares a las siguientes: [\[Regla 22.1\)a\]](#)

- 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].

1024. No es necesario que la Oficina de origen proporcione a la Oficina Internacional indicaciones sobre los motivos del rechazo u otra decisión.

1025. Cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional solo 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 notificación de la Oficina de origen se refiere a los hechos y las decisiones pertinentes que el registro internacional también abarca; por consiguiente, cuando una denegación, un retiro, una cancelación, etcétera afecte a la marca de base únicamente respecto de productos y servicios no abarcados por el registro internacional, no deberá enviarse notificación alguna a la Oficina Internacional. [\[Regla 22.1\)a\)iv\)\]](#)

1026. La notificación no deberá enviarse hasta que esté claro que no existe posibilidad alguna de que se revoque la cesación de los efectos (véanse también los párrafos 806 a 811). 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.

1027. No obstante, cuando la Oficina de origen tenga conocimiento de que, al final del período de cinco años, sigue pendiente alguna de las siguientes cuestiones que puedan dar lugar a la cesación de los efectos de la marca de base, deberá notificarlo a la Oficina Internacional lo antes posible. Dicha notificación deberá dejar claro que la acción en cuestión aún no ha sido objeto de una decisión definitiva: [\[Regla 22.1\)b\)\]](#)

- 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.

1028. Cuando la Oficina de origen haya enviado una notificación preliminar en los casos referidos en el párrafo 1027, 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. La Regla 22.1)c) dispone que la oficina de origen debe realizar un seguimiento de todas las decisiones finales acerca de la cesación de los efectos y notificar a la Oficina Internacional de la OMPI cualquier decisión de la que esté en conocimiento, o a petición del titular de un registro internacional. De esa manera, se confirmarán, modificarán o retirarán en consecuencia las inscripciones en el Registro Internacional, y habrá mayor claridad sobre el historial de la marca, disponiéndose de información más completa. [\[Regla 22.1\)c\]](#)

1029. 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 la marca de base haya cesado de tener efecto). [\[Artículo 6.4\]](#)

1030. La Oficina solo podrá enviar una notificación a la Oficina Internacional si tiene conocimiento de la acción en cuestión. Ese será el caso cuando se inicie la acción ante la propia Oficina o se trate 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 marca de base y que requiera la cancelación del registro internacional, la parte que inició la acción la señale a la atención de la Oficina.

Formulario tipo 9

1031. 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. No obstante, en el sitio web de la OMPI se puede encontrar los siguientes formularios tipo para dicha notificación:

- i) El [formulario tipo 9A](#) (MF9A) debe utilizarse cuando la marca de base deja de surtir efecto (total o parcialmente) y la decisión es definitiva. En este caso, la Oficina debe pedir la cancelación del registro internacional [\[Artículo 6.4\]](#). La Oficina de origen también debe utilizar este formulario cuando haya enviado una notificación preliminar (por medio del formulario tipo 9B, véase a continuación), y ahora desee notificar a la Oficina Internacional que la decisión ha pasado a ser definitiva y ha tenido como resultado el rechazo, el retiro, la cancelación, la renuncia, la revocación, la invalidación o la caducidad de la marca de base (véase también la [Nota para rellenar el formulario MF9A](#)).
- ii) El [formulario tipo 9B](#) (MF9B) debe utilizarse para notificar a la Oficina Internacional cuando la Oficina de origen tenga conocimiento de que, al finalizar el período de cinco años, alguna de las siguientes acciones 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; o
 - una acción de revocación, cancelación o invalidación del registro de base, o del registro resultante de la solicitud de base.

Véase también la [Nota para rellenar el formulario MF9B](#).

- iii) El [formulario tipo 9C](#) debe utilizarse cuando la Oficina de origen haya enviado una notificación preliminar (por medio del MF9B), y ahora desee notificar a la Oficina Internacional que la decisión ha pasado a ser definitiva y no ha dado lugar a ninguna de las resoluciones definitivas, al retiro ni a la renuncia contempladas en el [Artículo 6.3](#) del Protocolo de Madrid (véase también la [Nota para rellenar el formulario MF9C](#)).

1032. Cuando una notificación no cumpla los requisitos mencionados en los párrafos 1022 y 1023, la Oficina Internacional informará a la Oficina que envió la notificación que no puede inscribir la cesación de los efectos hasta que la notificación cumpla los requisitos anteriormente mencionados. La utilización del formulario tipo 9A, 9B o 9C, según el caso, ayudará a la Oficina de origen a proporcionar toda la información requerida y a reducir el riesgo de irregularidades.

1033. La Oficina de origen deberá presentar esta notificación por los medios habituales de transmisión de comunicaciones a la Oficina Internacional, en formato de datos XML al servidor FTP o SFTP o por medio del [Portal del Sistema de Madrid para las Oficinas](#) (véanse los párrafos 860 a 867).

Inscripción de una cesación de efectos en el Registro Internacional

1034. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cada notificación y enviará copia de ella al titular y a las Oficinas de los miembros designados. Cuando en la notificación se pida la cancelación del registro internacional, este se cancelará en la misma medida y la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular y a las Oficinas de los miembros designados.

1035. La Regla 22.2)b) modificada dispone que la Oficina Internacional debe cancelar también los registros internacionales resultantes de un cambio parcial en la titularidad o de una división inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, así como los resultantes de su fusión. [[Regla 22.2](#)]

1036. 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\)viii\) y xi](#)]

División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base

1037. De conformidad con la legislación nacional, se puede dividir la marca de base 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 período de dependencia de cinco años del registro internacional, la Oficina de origen deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional. [[Regla 23](#)]

1038. En esta notificación deberá indicarse: [[Regla 23.1](#)]

- 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.

1039. 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 23.3](#)]

1040. No existe un formulario tipo para que la Oficina de origen notifique a la Oficina Internacional dicha comunicación; bastará con una simple carta de la Oficina de origen en la que se indique la información pertinente.

1041. La Oficina Internacional inscribirá la notificación en el Registro Internacional y notificará la división o la fusión a las Oficinas de los miembros designados y al titular del registro internacional. La información pertinente se publicará en la [Gaceta](#). [[Regla 32.1](#))a)xi]

1042. 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 puede ser contactada directamente por el titular o por terceros para obtener los datos íntegros de dichas solicitudes y/o registros.

1043. Una división o una fusión no surte efectos jurídicos 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 los miembros designados y a terceros información relativa a la situación de la marca de base durante el período en que el registro internacional depende de ella.

FUNCIÓN DE LA OFICINA COMO OFICINA DE UN MIEMBRO DESIGNADO

1044. Al ser designada, la Oficina de un miembro designado deberá realizar su examen de fondo del registro internacional (así como de la designación posterior, en su caso) de conformidad con su legislación y sus prácticas locales, y enviar las decisiones pertinentes sobre el alcance de la protección en virtud de las Reglas 17, 18ter y 19; por ejemplo:

- Denegación provisional ([Regla 17](#));
- Declaración de concesión de la protección ([Regla 18ter\(1\)](#)) o declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional ([Regla 18ter.2](#));
- Confirmación de la denegación provisional total ([Regla 18ter.3](#));
- Declaración de decisión ulterior ([Regla 18ter.4](#)); o
- Invalidación ([Regla 19](#)).

1045. La Oficina de un miembro designado también recibirá numerosas notificaciones de otro tipo que afectan a la inscripción de un registro internacional, y deberá tomar nota de ellas, como los cambios en los datos del titular y el cambio en la titularidad, las restricciones del derecho (limitación, cancelación y renuncia) y las renovaciones.

1046. De entre esas notificaciones, la Oficina debe prestar especial atención a las notificaciones de inscripción de:

- una licencia determinada;
- una limitación; y
- un cambio en la titularidad.

1047. Una vez examinadas dichas notificaciones, la Oficina debe notificar a la Oficina Internacional si las inscripciones no surten efectos, a menos que, en el caso de las licencias, el miembro haya hecho una declaración en virtud de la Regla 20bis.6). [[Regla 20bis](#) [[Regla 27.4](#)) y 5)]

1048. Entre otras tareas que la Oficina de un miembro designado debe realizar se encuentran las siguientes:

- Presentar peticiones de división de un registro internacional y peticiones de fusión de los registros internacionales resultantes de una división ([Reglas 27bis y 27ter](#)) en nombre del titular (cuando proceda) (véanse los párrafos 1206 a 1214 y 1215 a 1226);
- Tomar nota de la sustitución ([Artículo 4bis](#) y [Regla 21](#)) (véanse los párrafos 1227 a 1244);
- Recibir peticiones de transformación de un registro internacional en solicitudes o registros nacionales o regionales ([Artículo 9quinquies](#)) (véanse los párrafos 1245 a 1251).

EXAMEN DEL REGISTRO INTERNACIONAL POR PARTE DE LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS

1049. La Oficina de un miembro puede ser designada en una solicitud internacional o posteriormente en un registro internacional. Sin embargo, la función de la Oficina con respecto a su examen del registro internacional es la misma. La Oficina debe tomar decisiones sobre el alcance de la protección, como se prevé en las [Reglas 16 a 18ter](#), y como se explica en los párrafos siguientes.

Designación en una solicitud internacional

1050. Cuando se notifica a la Oficina de un miembro una designación en una solicitud internacional, como se ilustra a continuación, las fechas clave son la fecha del registro internacional y la fecha de la notificación.

Registros



NOTIFICACIÓN

ENN/2006/14

<i>Reproducción de la marca</i>	
<i>Registro internacional</i>	879 539
<i>Fecha del registro</i>	27 de diciembre de 2005
<i>Fecha de vencimiento del próximo pago</i>	27 de diciembre de 2025
<i>Nombre y dirección de titular</i>	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle chemin des Colombettes 34, CH-1211 Genève 20 (Suiza)
<i>Naturaleza jurídica del titular (persona jurídica) y lugar de constitución</i>	organisation intergouvernementale, (sans objet)
<i>Clasificación de elementos figurativos</i>	16.3; 27.5
<i>Lista de productos y servicios NCL(8)</i>	<p>9 Soportes (excepto de papel) para el visionado mediante máquinas electrónicas, incluidas cintas magnéticas, discos ópticos, DVD y CD-ROM que contienen datos bibliográficos y gráficos, documentación e informaciones en materia de patentes de invención, aparatos e instrumentos de instrucción o de enseñanza; programas y programas informáticos grabados en soportes magnéticos u ópticos que contienen informaciones destinadas al ámbito de las patentes de invención; publicaciones electrónicas (descargables).</p> <p>16 Manuales, impresos y folletos; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).</p> <p>35 Servicios de trabajos de oficina relacionados con bancos de datos (incluidos datos estadísticos) en materia de facilitación de informaciones en el ámbito de las patentes de invención, incluidos recopilación, actualización, edición, formateo, elaboración y análisis de dichos datos.</p> <p>38 Servicios de telecomunicaciones relacionados con bancos de datos, en materia de datos relativos al ámbito de las patentes de invención, incluidas difusión y transmisión en línea de dichos datos; facilitación de acceso de usuario a servidores y bases de datos; telecomunicaciones por medio de terminales informáticos.</p> <p>41 Servicios de enseñanza y formación; organización y dirección de seminarios, presentaciones con fines pedagógicos, conferencias y enseñanza dirigida; publicación de información y de documentación; todos los servicios antes mencionados relativos al ámbito de las patentes de invención.</p> <p>42 Consultoría jurídica y técnica en el ámbito de las patentes de invención, incluidos servicios relacionados con la presentación de solicitudes de patentes de invención, análisis (científico, técnico y tecnológico) de datos (incluidos datos estadísticos) en el ámbito de las patentes de invención.</p>
<i>Registro de base</i>	Suiza, 19.07.2005, 538720
<i>Datos relativos a la prioridad en virtud del Convenio de París</i>	Suiza, 19.07.2005, 538720
<i>Designaciones en virtud del Protocolo de Madrid</i>	Australia, Estados Unidos de América, Japón, República de Corea, Singapur, Unión Europea

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
www.wipo.int

NOTIFICACIÓN

(continuación)

<i>Declaración de la intención de utilizar la marca</i>	Estados Unidos de América, Singapur
---	-------------------------------------

<i>Fecha de la notificación</i>	20.04.2006
---------------------------------	------------

<i>Idioma de la solicitud internacional</i>	Inglés
---	--------

1051. A partir de la fecha del registro internacional, la protección de la marca en cada uno de los miembros designados en la solicitud internacional será la misma que si la marca hubiera sido registrada o depositada directamente ante la Oficina de ese miembro. Si no se notifica una 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 el miembro en cuestión será, con efectos a partir de la fecha del registro internacional, la misma que si la marca hubiera sido registrada en la Oficina de ese miembro. [\[Artículo 4.1\]](#).

1052. Por lo tanto, al examinar el registro internacional, la Oficina debe determinar si los derechos pueden concederse desde la fecha del registro internacional. En el ejemplo anterior, esa fecha es el 27 de diciembre de 2005. El plazo previsto para notificar a la Oficina Internacional una denegación provisional (un año o 18 meses) comienza a partir de la fecha de la notificación, en este caso, el 20 de abril de 2006.

Designación en una designación posterior

1053. Cuando la Oficina de un miembro recibe la notificación de que este ha sido designado en una designación posterior, como se ilustra a continuación, las fechas clave son la fecha en que el miembro de la Oficina fue designado posteriormente y la fecha de la notificación.

Designations subsequent
to international registration



NOTIFICATION

EXN/2013/49

<i>Reproduction of the mark</i>	ROMARIN
<i>Registration number</i>	605 000
<i>Subsequent designations under the Madrid Protocol</i>	Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Botswana, Colombia, Curaçao, Ghana, Israel, Madagascar, Mexico, New Zealand, Oman, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sint Maarten (Dutch part), Tunisia
<i>Date of subsequent designation</i>	October 16, 2013
<i>Date of notification</i>	19.12.2013
<i>International registration concerned</i>	605 000
<i>Registration date</i>	June 16, 1993
<i>Date of the renewal</i>	June 16, 2013
<i>Date next payment due</i>	June 16, 2023
<i>Declaration of intention to use the mark</i>	Ireland, New Zealand, Singapore, United Kingdom, United States of America
<i>Name and address of holder</i>	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE chemin des Colombettes 34, CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland)
<i>List of goods and services</i>	9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media. 35 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely collection, storage, update, formatting, analysis, archiving, sorting and documentation of data, including information, communications, images, films and documents. 38 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely distribution and delivery of data, including information, communications, images, films and documents.
<i>Basic registration</i>	Switzerland, 01.04.1993, 402 418
<i>Data relating to priority under the Paris Convention</i>	Switzerland, 01.04.1993, 402 418
<i>Language of the international application</i>	French

1054. A partir de la fecha de la designación posterior, la protección de la marca en el miembro designado posteriormente en el registro internacional es la misma que si la marca hubiera sido presentada o depositada directamente ante la Oficina de ese miembro. Si no se notifica una 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 el miembro en cuestión será, con efectos a partir de la fecha de la designación posterior, la misma que si la marca hubiera sido registrada en la Oficina de ese miembro.

1055. Por lo tanto, al examinar el registro internacional, la Oficina debe determinar si los derechos pueden concederse desde la fecha de la designación posterior. En el ejemplo anterior, esa fecha es el 16 de octubre de 2013. El plazo previsto para notificar a la Oficina Internacional una denegación provisional empieza a contar a partir de la fecha de la notificación, en este caso, a partir del 19 de diciembre de 2013.

Examen de fondo (consideraciones)

1056. La Oficina de un miembro designado debe llevar a cabo su examen de fondo de la designación de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales. No puede examinar aspectos formales (por ejemplo, la clasificación), pues estos ya han sido aprobados por la Oficina Internacional (véanse los párrafos 339 a 375 y 962 a 1001).

Limitaciones

1057. La solicitud internacional podrá contener limitaciones de la lista de productos y servicios respecto de uno o más miembros designados. Asimismo, un miembro designado posteriormente en un registro internacional también puede ser objeto de una limitación.

1058. Independientemente de que el miembro sea designado en la solicitud internacional o posteriormente al registro internacional, la Oficina tiene que examinar la limitación a fin de garantizar que la lista limitada de productos y servicios se encuentre dentro del alcance de la lista principal. Si no es así, la Oficina puede alegar este hecho como motivo de denegación de la protección del registro internacional al emitir una denegación provisional. Las Oficinas deben prestar especial atención a las limitaciones en las designaciones posteriores, como se ilustra a continuación. La limitación (señalada en rojo) debe cotejarse con la lista principal del registro internacional (señalada en verde).

**Designaciones posteriores
al registro internacional**



NOTIFICACIÓN

EXN/0/0

<i>Reproducción de la marca</i>	
<i>Registro internacional</i>	605 000
<i>Designaciones posteriores bajo el Protocolo de Madrid</i>	Canadá
<i>Limitación de la lista de productos y servicios</i>	Canadá
	<p><i>Lista limitada a:</i></p> <p>9 [dummy XL] Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; [dummy XL] software on magnetic or optical media.</p>
<i>Fecha de la designación posterior</i>	26 de abril de 2022
<i>Fecha de la notificación</i>	12.05.2022
<hr/>	
<i>Registro internacional en cuestión</i>	605 000
<i>Fecha del registro</i>	16 de junio de 1993
<i>Fecha de la renovación</i>	16 de junio de 2013
<i>Fecha de vencimiento del próximo pago</i>	16 de junio de 2023
<i>Declaración de la intención de utilizar la marca</i>	Estados Unidos de América, Irlanda, Nueva Zelandia, Reino Unido, Singapur
<i>Nombre y dirección de titular</i>	MENU christophe Ch. des Colombettes, 34, CH-1202 Genève (Suiza)
<i>Estado del que es nacional el titular</i>	Suiza
<i>Naturaleza jurídica del titular (persona jurídica) y lugar de constitución</i>	UN Specialised Agency, Geneva, CH
<i>Dirección para la correspondencia</i>	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, chemin des Colombettes 34, CH-1211 GENÈVE 20 (Suiza)
<i>Nombre y dirección del representante</i>	OMPI S.R.L., Via Salvo d'Acquisto, 4/A, I-42020 ALBINEA (REGGIO EMILIA) (Italia)
<i>Lista de productos y servicios</i>	<p>9 Soportes de datos bibliográficos y gráficos legibles por máquina, incluidos bandas magnéticas, discos ópticos, CD-ROM para la documentación de marcas; software en soportes magnéticos u ópticos.</p> <p>35 Servicios relativos a bancos de datos en el campo de la información en materia de marcas, a saber, recopilación, almacenamiento, actualización, formateo, análisis, archivo, clasificación y documentación de datos, incluidos</p>

NOTIFICACIÓN		(continuación)
		informaciones, comunicaciones, imágenes, películas y documentos.
		38 Servicios relativos a bancos de datos en el campo de la información en materia de marcas, a saber, difusión y distribución de datos, incluidos informaciones, comunicaciones, imágenes, películas y documentos.
<i>Registro de base</i>	Suiza, 01.04.1993, 402 418	
<i>Datos relativos a la prioridad en virtud del Convenio de París</i>	Suiza, 01.04.1993, 402 418	
<i>Idioma de la solicitud internacional</i>	Francés	

Decisiones sobre el alcance de la protección

1059. En caso de que se designe a un miembro, la Oficina tendrá que decidir sobre el alcance de la protección. La Oficina Internacional ha creado plantillas para todas las posibles comunicaciones que la Oficina pueda necesitar en caso de una designación. Estos [formularios tipo](#) y las explicaciones para su cumplimentación están disponibles en el sitio web de la OMPI.

Motivos de la denegación

1060. Cada uno de los miembros designados 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 el miembro de que se trate. [[Artículo 5.1](#)]

1061. La Oficina de un miembro no podrá denegar la protección de un registro internacional por los siguientes motivos:

- sobre la base de que abarca más de una clase o demasiados productos o servicios. La Oficina de un miembro designado debe aceptar que un registro internacional puede estar protegido en ese miembro con respecto a varias clases de productos y servicios, aun cuando esa Oficina solo permita solicitudes de clase única con arreglo a su práctica local.
- por cuestiones formales, pues los requisitos formales ya han sido comprobados por la Oficina Internacional
- la clasificación de productos y servicios en el registro internacional, incluso si la Oficina no está de acuerdo con la clasificación que ha sido aprobada por la Oficina Internacional.

1062. Cuando la notificación de la designación contenga una declaración de que el titular desea que la marca se considere una marca en caracteres estándar, corresponde a cada miembro designado decidir el efecto de dicha declaración.

1063. Una Oficina puede presentar objeciones si considera que un término que figure en la lista de productos y servicios es demasiado amplio o vago. Dichas objeciones deben presentarse en forma de una denegación provisional. La Oficina puede proponer que los términos amplios o vagos sean sustituidos por términos más específicos o precisos en la lista de productos y servicios del Registro Internacional. Cuando el titular responda a la denegación provisional y acepte un término propuesto por la Oficina, el resultado será una limitación de la protección respecto de ese miembro. Por ejemplo, si una Oficina considera que el término «programa informático» es demasiado amplio, puede emitir una denegación provisional alegando ese motivo. En ese caso, convendría que la Oficina en cuestión proporcionara algunas orientaciones o sugerencias al titular sobre cómo subsanar la denegación, por ejemplo, sugiriendo que se modifique «programa informático de logística, a saber, programa de seguimiento de documentos, paquetes y fletes».

1064. Es importante entender que la lista de productos y servicios se clasifica según la [Clasificación de Niza](#), la edición y la versión vigentes en el momento de la inscripción del registro internacional. Así pues, cuando un miembro es designado, debe examinar también la lista según esa versión y edición. La Oficina Internacional no reclasifica los registros internacionales después de su inscripción. Por ejemplo, la Oficina de un miembro que es designado posteriormente en un registro internacional en el que figuran términos clasificados en la clase 42, no puede emitir una denegación basándose simplemente en que los servicios indicados en la clase 42 están comprendidos en clases diferentes según la versión y edición actual de la Clasificación de Niza (por ejemplo, en las clases 43 y 44).

1065. La Oficina no debe aconsejar al titular que se ponga en contacto con la Oficina Internacional directamente para subsanar un motivo de denegación. Si bien es posible que una Oficina emita una denegación provisional sobre la base de que una descripción de la marca no es clara, no es posible que el titular pida una modificación de la descripción en el Registro Internacional. No obstante, toda modificación de una descripción acordada entre el titular y la Oficina en cuestión puede plasmarse en la decisión definitiva emitida por la Oficina, tras su denegación provisional, e introducirse en el Registro nacional o regional. Este principio se aplica también a otras indicaciones, como las reivindicaciones de colores y las menciones según las cuales el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca.

Plazos relativos a la denegación

1066. Cuando la Oficina encuentre motivos de denegación, deberá notificar la denegación provisional a la Oficina Internacional dentro del plazo aplicable.

1067. El plazo por defecto para que una Oficina notifique una denegación provisional a la Oficina Internacional 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 del miembro designado. [\[Artículo 5.2\)a\]](#)

1068. Sin embargo, un miembro puede declarar que, respecto de los registros internacionales en los que ha sido designado, el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses (véanse los párrafos 1299 y 1300). [\[Artículo 5.2\)b\]](#)

Notificación de una posible oposición (formularios tipo 1 y 2)

1069. Un miembro también puede hacer la declaración en virtud del [Artículo 5.2\)c\)](#) especificando que una denegación de protección resultante de una oposición puede ser notificada a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. Ello sería posible siempre que la Oficina haya informado a la Oficina Internacional, antes de la expiración

del plazo de 18 meses, de que las oposiciones con respecto al registro internacional pueden presentarse después de la expiración del plazo de 18 meses. Asimismo, la notificación de la denegación provisional resultante de una oposición debe comunicarse en el plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, en un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición. Si no se cumplen los plazos, no se tendrá en cuenta la denegación provisional basada en una oposición. [[Artículo 5.2\)c\)](#)] [[Regla 16.1\)](#)]

1070. Muchas Oficinas han optado por que su sistema informático genere automáticamente una alerta con respecto a cada registro internacional que haya cumplido, por ejemplo, el decimoquinto mes desde la fecha de notificación de la designación por la Oficina Internacional, sin que la Oficina haya emitido una declaración en virtud de la [Regla 18ter](#).

1071. Las Oficinas deben tener en cuenta que una declaración efectuada en virtud del [Artículo 5.2\)b\) y c\)](#) no tendría ningún efecto en las relaciones mutuas entre los miembros que son miembros tanto del Acuerdo como del Protocolo. Así pues, cuando tanto el miembro de la Oficina de origen como el miembro designado están obligados por ambos instrumentos, el plazo para la notificación de una denegación provisional es de un año, sin perjuicio de que el miembro designado en cuestión haya declarado una ampliación del plazo para notificar una denegación provisional. [[Artículo 9sexies](#)]

1072. El plazo aplicable (un año o 18 meses) se traduce en que una Oficina que desee denegar un registro internacional en el que ha sido designada debe hacerlo dentro de ese período; de lo contrario, el registro internacional se considerará protegido en su territorio. [[Artículo 4](#)]

1073. Este plazo de un año o 18 meses solo se aplica a la notificación de denegación provisional. No existe un plazo para que la Oficina notifique a la Oficina Internacional su decisión definitiva.

1074. 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. En función de que se conozcan o no las fechas de una futura oposición, la Oficina puede utilizar el [formulario tipo 1 o el formulario tipo 2](#). Cuando aún no se conozcan las fechas, por ejemplo, si no está claro si el registro internacional se publicará a efectos de oposición, deberá utilizarse el [formulario tipo 1](#) (información relativa a posibles oposiciones). Posteriormente, cuando se conozcan las fechas (cuando la Oficina esté preparando la publicación del registro internacional a efectos de oposición), la Oficina deberá presentar el [formulario tipo 2](#) (fechas inicial y final del plazo de oposición), informando de la fecha de inicio y finalización del plazo de oposición. Cuando sea posible ampliar el plazo de oposición, bastará con indicar la fecha de inicio del plazo de oposición únicamente. La Oficina debe tener en cuenta el plazo absoluto para notificar una denegación provisional basada en una oposición previsto en el [Artículo 5.2\)c\)iii\)](#). La Oficina Internacional inscribirá esta información en el Registro Internacional, la transmitirá al titular del registro internacional y la publicará en la [Gaceta](#). Se puede acceder a la Gaceta por medio de [Madrid Monitor](#). [[Regla 16.1\)b\) y 2\)](#)] [[Regla 32.1\)a\)ii\)](#)]

1075. Siempre que la Oficina haya notificado a la Oficina Internacional una posible notificación posterior de denegación provisional basada en una oposición en virtud de la [Regla 16](#), la Oficina puede notificar dicha denegación provisional una vez que haya finalizado el plazo de 18 meses. En el siguiente ejemplo se ilustra el funcionamiento de estas disposiciones:

- *Un registro internacional designa a un miembro determinado respecto de los productos (X + Y + Z).*
- *Tras el examen, la Oficina considera que debe denegarse la protección del registro internacional respecto de algunos de los productos en cuestión (X + Y), pero que puede concederse la protección respecto de los productos restantes (Z). Nueve meses después de la fecha en que se le envió la notificación de la designación, la Oficina emite una notificación de denegación provisional relativa a los productos (X + Y). En esta notificación se indica que el titular debe informar a la Oficina en el plazo de seis meses si desea pedir una revisión de esta denegación; también se informa de que, una vez resuelta esta cuestión, existe la posibilidad de que se presente una oposición posteriormente por parte de un tercero, aunque sea después de que haya transcurrido el plazo de 18 meses desde la notificación de la designación. En la notificación también se indica que si el titular no responde en el plazo de seis meses, el registro internacional se considerará protegido en el miembro de que se trate respecto de los productos (Z), pero denegado respecto de los productos (X + Y), y que, si lo hace, la Oficina publicará un aviso a tal efecto y podrá presentarse una oposición a la protección respecto de los productos (Z) en los cuatro meses siguientes a la publicación de dicho aviso.*
- *El titular responde en el plazo de seis meses y pide que se revise la denegación provisional respecto de los productos (X + Y). Como consecuencia de la revisión, 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 respecto de 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 la publicación de dicho aviso junto con su fecha y la duración del plazo de oposición.*
- *Por el contrario, el titular no responde en el plazo previsto por la Oficina a la notificación de denegación de la protección de los productos (X + Y). Una vez transcurrido este plazo, la Oficina publica un aviso declarando que la marca se protegerá respecto de 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 de la publicación de este aviso junto con su fecha y la duración del plazo de oposición.*

1076. Este ejemplo sólo tiene carácter indicativo. Muchas variantes son posibles y, naturalmente, los detalles cambiarán según la legislación de cada miembro.

1077. En resumen, una vez vencido el plazo de un año, el titular sabrá si el registro internacional está protegido en un miembro determinado o si existe la posibilidad de que la protección sea denegada y, en ese caso, por qué motivos, en las siguientes situaciones:

- en todas las designaciones cuando el miembro designado no haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses; y
- en todas las designaciones cuando el miembro designado haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses, pero el miembro por medio del cual el titular está habilitado para efectuar la designación y el miembro designado sean parte en el Arreglo y en el Protocolo (véanse también los párrafos 93 a 101). [[Artículo 9sexies.1\)b](#)]

1078. En lo que atañe a toda designación en la que un miembro que haya formulado la declaración por la que se amplía el plazo a 18 meses y cuando no se aplica la excepción prevista en el [Artículo 9sexies](#), el titular sabrá, al cabo de 18 meses, si el registro internacional está protegido en dicho miembro designado, o si existe la posibilidad de que la protección sea denegada y, en tal caso, los motivos de la denegación. Cuando ese miembro designado haya formulado también la declaración por la que permite que se notifique una denegación provisional resultante de una oposición tras el plazo de 18 meses, el titular sabrá, al cabo de 18 meses, si existe la posibilidad de que se formulen oposiciones posteriormente.

1079. 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 un miembro determinado, figurará la siguiente declaración a tal efecto en la base de datos [Madrid Monitor](#). «El plazo de denegación ha vencido y no se ha inscrito notificación alguna de denegación provisional (aplicación de la Regla 5 asegurada).»

Procedimiento de denegación de la protección

Notificación de denegación provisional de protección

1080. La Oficina en cuestión debe notificar la denegación provisional a la Oficina Internacional. En la notificación deben figurar los datos del registro internacional en cuestión y estar redactada en el idioma de comunicación por el que opte dicha Oficina, a saber: español, francés o inglés. [Regla 6](#)

1081. La Oficina Internacional ha publicado [formularios tipo](#) para la notificación de una denegación provisional ([MF3A](#) o [MF3B](#)).

1082. En la notificación deben indicarse los motivos por los que la Oficina considera que no puede conceder la protección («denegación provisional de oficio»), o que no puede conceder protección porque se ha formulado una oposición («denegación provisional basada en una oposición») o ambas cosas a la vez. También debe contener una referencia a las disposiciones pertinentes de la legislación en cuestión. Por último, debe quedar claro si la denegación provisional se refiere a todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional o, una indicación de los productos que se ven afectados, o no, por la denegación provisional.

1083. Si los motivos de denegación se refieren a una marca anterior en conflicto, la Oficina debe proporcionar también todos los detalles de esa marca (incluida la fecha y el número de presentación o de registro, la fecha de prioridad (si la hay), una reproducción de la marca (que puede, si la marca no contiene elementos figurativos, estar simplemente

mecanografiada), el nombre y la dirección del titular de la marca y una lista de todos los productos o servicios abarcados por esa marca o de los productos o servicios pertinentes; esta lista puede estar en el idioma de dicha solicitud o registro). Por ejemplo, si la Oficina de Noruega emite una notificación de denegación provisional basada en un derecho anterior, los datos de ese derecho anterior pueden estar en noruego.

1084. Una notificación de denegación provisional debe referirse a un solo registro internacional. [[Regla 17.1](#)]

1085. La Oficina debe transmitir la notificación de la denegación provisional a la Oficina Internacional, que se la remitirá al titular. El titular debe disponer de un plazo para responder a la denegación provisional, así como de los datos de la autoridad ante la que presentar dicha respuesta. También se debe indicar si se exige un mandatario local para presentar la respuesta. Las Oficinas deben establecer un plazo razonable para que el titular tenga tiempo suficiente para tomar una decisión, si impugnar la denegación y, de ser así, también para designar a un mandatario local que actúe en su nombre ante la Oficina. El plazo debe ser como mínimo de dos meses y se calculará preferiblemente a partir de la fecha en que la Oficina Internacional envíe la denegación provisional al titular. La Oficina debe tener en cuenta que la Oficina Internacional deberá examinar la denegación provisional recibida por su parte antes de remitírsela al titular. Cuando la denegación provisional se considere correcta, la Oficina Internacional la inscribirá en el Registro Internacional y notificará al titular transmitiéndole una copia. Cuando la Oficina establezca un plazo breve, calculado a partir de la fecha de su decisión, el titular tendrá muy poco tiempo para analizar la denegación provisional. En el peor de los casos, ello podría provocar incluso el incumplimiento del plazo de respuesta y la pérdida de los derechos.

1086. La Oficina debe indicar todos los motivos de denegación pertinentes en la notificación de denegación provisional. La Oficina no podrá añadir más motivos con posterioridad; solo podrá hacerlo en circunstancias excepcionales, y únicamente cuando sea posible presentar una nueva notificación de denegación provisional que abarque todos los motivos pertinentes todavía dentro del plazo de denegación aplicable.

1087. 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 del miembro en cuestión. Podrían llegar a ser diferentes de los requisitos de designación de un mandatario ante la Oficina Internacional. Por consiguiente, la Oficina debe proporcionar toda la información posible para que el titular pueda encontrar fácilmente un mandatario adecuado. Por ejemplo, si la Oficina tiene una lista de agentes o abogados habilitados en su sitio web, debería incluir un enlace a este sitio web o proporcionar información sobre dónde encontrar dicha lista.

Denegación total o parcial

1088. Si la Oficina desea notificar una denegación provisional a la Oficina Internacional, debe precisar si se trata de una denegación total o parcial. El hecho de que la denegación sea total o parcial depende de si el titular está obligado a responder a la denegación provisional o no. En la mayoría de los casos, una denegación provisional será total.

Denegación provisional total

1089. Ante una denegación provisional total, se exige al titular que responda a la denegación; si no responde, la designación se considerará abandonada, incluso cuando los motivos de la denegación solo se apliquen a algunos de los productos y servicios, es decir, si el titular no responde a la denegación provisional, el registro internacional se deniega por completo (es decir, totalmente).

1090. La Oficina debe utilizar el formulario tipo 3A (MF3A) para notificar a la Oficina Internacional la decisión de denegar la protección del registro internacional respecto de todos los productos y servicios en su territorio, después del examen de oficio (denegación provisional de oficio), de una oposición (denegación provisional basada en una oposición), o de ambos. Cuando la denegación provisional se base en una oposición, sola o basándose también en motivos alegados de oficio por la Oficina, la Oficina deberá facilitar el nombre y la dirección del oponente. Cuando la denegación provisional de oficio o la oposición se base en una marca anterior, la información requerida podrá facilitarse adjuntando un impreso del registro o de la base de datos. Para obtener más información sobre la denegación provisional basada en una oposición, véanse los párrafos 1069 a 1079.

1091. A la hora de cumplimentar el MF3A, la Oficina debe proporcionar la mayor orientación posible al titular.

Ejemplo de una denegación provisional total

1092. En el siguiente extracto del MF3A se ilustra un ejemplo de una denegación provisional total.

El registro internacional abarca las clases 1, 5 y 30. La Oficina ha denegado la protección alegando que considera el registro internacional descriptivo respecto de los productos de la clase 30. El titular debe responder a la denegación provisional en un plazo determinado. Si el titular no responde a la denegación provisional, el registro internacional se denegará en su totalidad y se abandonará la designación en ese miembro, lo que constituiría una denegación provisional total.

IV. Información relativa al tipo de denegación provisional:

Indique el tipo de denegación marcando **solo una** de las opciones siguientes:

- Denegación provisional total basada en un examen de oficio.
- Denegación provisional total basada en una oposición.
- Denegación provisional total basada tanto en un examen de oficio como en una oposición

Cuando la denegación se base en una oposición o tanto en un examen de oficio como una oposición, indique:

- i) Nombre del oponente:
- ii) Dirección del oponente:

V. Información relativa al alcance de la denegación provisional:

La denegación provisional afecta a todos los bienes y servicios.

VI. Motivos de denegación (remítase al apartado VII, cuando corresponda):

La marca se considera descriptiva con respecto a los productos abarcados en la clase 30.

Denegación provisional parcial

1093. Ante una denegación provisional parcial, la Oficina encuentra motivos de denegación, pero no exige al titular que responda para que la Oficina proceda (parcialmente) a la designación respecto de algunos de los productos y servicios o con alguna otra condición. Esto podría ocurrir cuando la Oficina encuentra motivos para denegar la protección, por ejemplo, respecto de una de las tres clases abarcadas por el registro internacional, e informa al titular de que, en caso de que no se presente ninguna petición de revisión en el plazo previsto, la Oficina publicará el registro internacional a efectos de oposición con las dos clases aceptadas. El titular desea seguir adelante con el registro internacional respecto de las dos clases que no han sido denegadas, en lugar de invertir en la impugnación de la decisión. En ese caso, la Oficina llevaría a cabo la publicación de la marca a efectos de oposición una vez transcurrido el plazo de respuesta. La Oficina también puede desear emitir una denegación parcial tras una propuesta de aclaración de una condición, por ejemplo, cuando la Oficina ha propuesto una mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca y el titular está conforme con dicha mención propuesta (véanse los párrafos 418 y 1101, relativos a la aceptación condicional).

1094. La Oficina debe utilizar el [formulario tipo 3B](#) (MF3B) para notificar a la Oficina Internacional la decisión de denegar la protección del registro internacional respecto únicamente de algunos de los productos y servicios en su territorio, después del examen de oficio (denegación provisional de oficio), de una oposición (denegación provisional basada en una oposición), o de ambos. Cuando la denegación provisional se base en una oposición, sola o basándose también en motivos alegados de oficio por la Oficina, la Oficina deberá facilitar el nombre y la dirección del oponente. La Oficina debe indicar de forma clara los productos y servicios que se vean afectados o los que NO se vean afectados. Cuando la denegación provisional de oficio o la oposición se base en una marca anterior, la información requerida podrá facilitarse adjuntando un impreso del registro o de la base de datos.

1095. A la hora de cumplimentar el MF3B, la Oficina debe proporcionar la mayor orientación posible al titular. Consulte los siguientes extractos del MF3B para obtener orientación al respecto.

Ejemplo de una denegación provisional parcial

El registro internacional abarca las clases 3, 18 y 25. La Oficina deniega la protección del registro internacional respecto de productos de la clase 3 debido a la existencia de una marca anterior. El titular no está obligado a responder a la denegación provisional a menos que desee impugnar la denegación provisional de la marca respecto de la clase 3. El titular opta por no responder, y la Oficina permite que la marca se publique a efectos de oposición respecto de los productos de las clases 18 y 25, lo que constituiría una denegación provisional parcial.

IV. Información relativa al tipo de denegación provisional:

*Indique el tipo de denegación marcando **solo una** de las opciones siguientes:*

- Denegación provisional parcial basada en un examen de oficio.
- Denegación provisional parcial basada en una oposición.
- Denegación provisional parcial basada tanto en un examen de oficio como en una oposición.

Cuando la denegación se base en una oposición o tanto en un examen de oficio como una oposición, indique:

- i) Nombre del oponente:
- ii) Dirección del oponente:

V. Información relativa al alcance de la denegación provisional:

Indique el alcance de la denegación eligiendo una de las dos opciones que figuran a continuación y, cuando proceda, enumere los productos y servicios pertinentes:

- La denegación provisional afecta únicamente a los siguientes productos y servicios (*enumere los productos y servicios denegados*):

Todos los productos comprendidos en la clase 3.

- La denegación provisional NO afecta a los siguientes productos y servicios (*enumere los productos y servicios que no han sido denegados*):

VI. Motivos de denegación (remítase al apartado VII, cuando corresponda):

La marca es denegada respecto de la clase 3 por ser similar a un registro de marca anterior (que se detalla a continuación).

IX. Información relativa a la posibilidad de pedir una revisión, presentar un recurso o responder de otro modo a la oposición:

- i) Plazo para pedir una revisión, presentar un recurso o responder de otro modo a la oposición:

3 meses.

- ii) *Cálculo del plazo (el empieza a contar a partir de):*

A partir de la fecha de la notificación de la denegación que la Oficina Internacional envió al titular.

- iii) Autoridad a la que debe dirigirse dicha petición de revisión, recurso o respuesta:

La Oficina de PI.

- iv) Si la petición de revisión, el recurso o la respuesta deben presentarse en un idioma específico o por medio de un mandatario local:

Se exige que un mandatario local represente al titular ante la Oficina.

- v) Otros requisitos, de haberlos:

Si no se presenta ninguna respuesta en el plazo mencionado en el apartado ii), la Oficina procederá a la publicación del registro internacional a efectos de oposición únicamente respecto de las clases 18 y 25.

Denegación provisional basada en una oposición

1096. Las terceras partes deben tener la oportunidad de oponerse a una designación en un registro internacional del mismo modo que pueden oponerse a una solicitud nacional o a un registro nacional.

1097. No es obligatorio que una Oficina vuelva a publicar el registro internacional. Sin embargo, cuando la Oficina prevea un sistema de oposición, se recomienda que la Oficina publique el registro internacional a efectos de oposición; de lo contrario, puede ser difícil que terceras partes tengan conocimiento de estas designaciones.

1098. Cuando una Oficina haya efectuado la declaración prevista en el [Artículo 5.2.b\) y c\)](#) (por la que se amplía el plazo para emitir la denegación provisional basada en una oposición tras el vencimiento del plazo de 18 meses), y considere que para un registro internacional determinado esa puede constituir una opción (respecto de todos los registros internacionales en los que no se haya adoptado una decisión en virtud de la [Regla 18ter](#)), la Oficina deberá notificar ese hecho a la Oficina Internacional. Dicha notificación en virtud de la [Regla 16](#) debe comunicarse antes de la expiración del plazo de 18 meses. Muchas Oficinas han optado por que su sistema informático genere automáticamente una notificación con respecto a cada registro internacional en el que haya sido objeto de una designación y que haya cumplido, por ejemplo, el decimoquinto mes desde la fecha de notificación de la designación por la Oficina Internacional, sin que la Oficina haya emitido una declaración en virtud de la [Regla 18ter](#). La Oficina puede utilizar el [formulario tipo 1](#) o el [formulario tipo 2](#) en función de si se conocen o no las fechas de una futura oposición (véase el párrafo 1069).

1099. Si se presenta una oposición ante la Oficina, esta debe notificar a la Oficina Internacional una denegación provisional basada en una oposición. En esta fase, es posible que la Oficina no haya examinado aún la oposición para constatar si los motivos alegados son válidos, sino que se limita a incluir toda la información pertinente de la oposición en una notificación de denegación provisional basada en una oposición. Cabe señalar que algunas Oficinas solo notificarán una denegación provisional basada en una oposición cuando consideren que los motivos alegados son válidos. Dependiendo de si la denegación provisional es total o parcial (véase más arriba), la Oficina deberá utilizar el [formulario tipo 3A](#) o el [formulario tipo 3B](#).

1100. Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, en la notificación deberá indicarse ese hecho. La notificación, además de la información mencionada anteriormente, deberá contener 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. La Oficina podrá facilitar la lista completa de productos y servicios de esa solicitud o ese registro anterior. 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). [[Regla 17.3](#)]

Aceptación condicional

1101. A escala nacional o regional, la Oficina puede optar por la aceptación condicional, según la cual, si el solicitante acepta determinadas condiciones, por ejemplo, una mención específica según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca, la marca será aceptada para su publicación con fines de oposición o de registro. Cuando la Oficina considere que una condición determinada es necesaria, deberá notificárselo al titular en una denegación provisional. A menos que el registro internacional pueda aceptarse totalmente en su forma actual, la Oficina debe emitir una denegación provisional. Cuando, por ejemplo, se exija al titular que acepte una mención específica según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de alguno de los elementos de la marca

a fin de subsanar la denegación provisional, la Oficina deberá indicar dicha mención en el apartado «Otros requisitos, en su caso». En función de si el titular debe responder o no a dicha mención propuesta dentro del plazo previsto (es decir, si se trata de una denegación provisional total o parcial), la Oficina deberá pronunciar una decisión definitiva sobre el alcance de la protección (véanse los párrafos 1127 a 1155).

Transmisión de la notificación de denegación provisional

1102. La Oficina deberá transmitir la notificación de denegación provisional a la Oficina Internacional por los medios habituales de comunicación (formato de datos XML al servidor FTP o SFTP o por medio del [Portal del Sistema de Madrid](#) para las Oficinas (véanse los párrafos 860 a 867).

Inscripción y publicación de la denegación provisional

1103. La Oficina Internacional examinará la notificación de denegación provisional para asegurarse de que cumple los requisitos formales. Si la notificación de denegación provisional está en orden, la Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o en que se considere que ha sido enviada).

1104. La denegación provisional se publicará en la [Gaceta](#), y se indicará si es total (es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación del miembro 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. [[Regla 17.4](#)] [[Regla 32.1\)a\)iii](#)]

Notificación al titular de la denegación provisional

1105. La Oficina Internacional transmite una copia de la notificación al titular, en nombre de la Oficina en cuestión. También transmite al titular toda información enviada por la Oficina de un miembro designado 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. [[Regla 16.2](#)] [[Regla 17.4](#)]

Idioma de la notificación de denegación provisional

1106. 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. La Oficina Internacional no traducirá la denegación provisional, 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 del miembro designado. Sin embargo, la comunicación de la Oficina Internacional en la que se remite la copia de la notificación de denegación estará redactada en el idioma de presentación de la solicitud internacional (o en el idioma elegido por el titular para recibir comunicaciones de la Oficina Internacional). [[Regla 6.2](#)], [3](#)) y [4](#)]

Notificaciones irregulares de denegación provisional

1107. Cuando la Oficina Internacional reciba una notificación de denegación provisional, la examinará para comprobar los aspectos formales.

1108. Existen tres tipos de irregularidades en las denegaciones provisionales: las irregularidades que permitirán la inscripción; las irregularidades que impedirán la inscripción; y las irregularidades que no pueden ser consideradas como tales por la Oficina Internacional.

La denegación provisional no se considera como tal

1109. La Oficina Internacional no tendrá en cuenta una notificación de denegación provisional si falta el número de registro internacional, los motivos de la oposición, o si se ha enviado demasiado tarde (es decir, una vez transcurrido el plazo pertinente). [[Regla 18.1a\) y 2\)](#)]

1110. Se trata de la irregularidad más grave. En este caso, la Oficina tendría que enviar una nueva notificación (sin irregularidades) si aún se encuentra a tiempo de hacerlo (es decir, si todavía está dentro del plazo de un año o de 18 meses previsto en el [Artículo 5.2\)](#)). Si el plazo ha expirado, se aplica el principio de aceptación tácita, lo que significa que, ante la ausencia de una denegación, la protección se considera concedida.

1111. La Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación al titular y le comunicará (así como a la Oficina que la envió) que la notificación de denegación ha sido desestimada y de los motivos por los que se ha desestimado [[Regla 18.1b\) y 2c\)](#)]

La denegación provisional es irregular y no se inscribe

1112. 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. Este tipo de irregularidad produce un retraso en el registro de la notificación de la denegación provisional, pues la Oficina dispondrá de un plazo para subsanar la irregularidad. En esos casos, si la Oficina envía una notificación rectificadora dentro del plazo de dos meses mencionado en la el aviso de irregularidad, a los efectos del [Artículo 5.2\)](#) 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 Protocolo, se considerará que una notificación rectificadora enviada dentro del plazo de dos meses mencionado en el aviso ha cumplido los requisitos de esa disposición. Sin embargo, si la Oficina no rectifica su notificación dentro de este plazo de dos meses, no será considerada una notificación de denegación provisional. La Oficina Internacional informará en consecuencia al titular y a la Oficina, e indicará las razones correspondientes. [[Regla 18.1d\)](#)]

1113. 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 18.1e\) y f\)](#)]

1114. La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificadora.

La denegación provisional es irregular pero se inscribe

1115. Salvo en las circunstancias mencionadas en el párrafo 1112, la Oficina Internacional inscribirá una denegación provisional si es irregular, pero invitará a la Oficina a rectificar la notificación en un 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\)c\]](#)

1116. Se trata de la irregularidad de menor gravedad; aunque se invite a la Oficina a rectificar su notificación, esta no está obligada a hacerlo, pues la denegación provisional se ha inscrito en el Registro Internacional. No obstante, la rectificación resultaría de utilidad para el titular. Cuando se rectifique, la Oficina Internacional registrará la denegación provisional rectificada y transmitirá una copia al titular. Entre los ejemplos de las irregularidades que entran en esta categoría se encuentran los siguientes:

- la omisión de la indicación de los productos y servicios que se ven afectados, o no, por la denegación provisional;
- en la notificación no se incluye una reproducción de la marca anterior en conflicto;
- se omiten datos relativos a la marca anterior, entre ellos, el nombre y la dirección de su propietario.

Procedimiento posterior a una notificación de denegación provisional

1117. 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\)\(c\)](#), véase el párrafo 1111), 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 al miembro 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 ese miembro. [\[Artículo 5.3\]](#)

1118. Si el titular recibe una notificación de denegación provisional, deberá plantearse si desea seguir adelante con la designación en el miembro en cuestión y presentar una respuesta ante esa Oficina. Así pues, la Oficina debe ser muy clara a este respecto. En la mayoría de los casos, el titular tendría que nombrar a un mandatario local. Todas las comunicaciones posteriores a la notificación de denegación provisional se efectuarán entre el mandatario local y la Oficina. Cuando exista una conclusión y la Oficina esté preparada para pronunciar una decisión, deberá informar a la Oficina Internacional acerca de la misma y proporcionar datos sobre el alcance de la protección de la marca en el miembro en cuestión en virtud de la [Regla 18ter.2\) o 3\)](#). Para obtener más información al respecto, véanse los párrafos 1127 a 1146.

Situación de un registro internacional en un miembro designado

1119. Las [Reglas 18bis y 18ter](#) se refieren a la situación de un registro internacional en un miembro designado, y a los tipos de comunicación por parte de una Oficina a la Oficina Internacional sobre dicha situación.

Situación provisional de la marca

1120. Una Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación provisional podrá notificar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable, que el examen de oficio ha concluido 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 también indicará la fecha límite para la presentación de tales oposiciones u observaciones. [\[Regla 18bis.1\)a\]](#)

1121. Una Oficina que haya notificado una denegación provisional puede enviar una declaración en la que se indique que el examen de oficio ha concluido, pero 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. [\[Regla 18bis.1\)b\]](#)

1122. La notificación de la situación provisional de una marca es opcional. Se proporciona únicamente con fines informativos y carece de efecto vinculante respecto del derecho procesal nacional. Corresponde a la Oficina en cuestión decidir si desea conceder a los titulares dicha situación provisional. La Oficina Internacional inscribe en el Registro Internacional las declaraciones recibidas en virtud de la [Regla 18bis](#), 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.

1123. Una Oficina de un miembro designado que haya enviado una declaración en virtud de la [Regla 18bis](#) a la Oficina Internacional, deberá, a su debido tiempo, enviar una notificación de denegación provisional de la protección de conformidad con la [Regla 17.1](#) si se presenta una oposición u observaciones durante el período de denegación aplicable, o bien, en caso de que no se haya presentado una oposición u observaciones, enviar a la Oficina Internacional una declaración de conformidad con la [Regla 18ter](#).

1124. Si la Oficina no realiza un seguimiento, notificando una denegación provisional o una declaración de concesión de la protección en virtud de la [Regla 18ter.1](#), el principio de aceptación tácita prevalece y el registro internacional se considera protegido en el miembro en cuestión.

Formulario tipo 8

1125. La Oficina debe utilizar el formulario tipo 8 para notificar a la Oficina Internacional la situación provisional; que se ha completado el examen de oficio sin que se hayan encontrado motivos para la denegación, aunque la protección del registro internacional sigue siendo objeto de oposición u observaciones por parte de terceros. Este formulario también podrá ser utilizado cuando se haya comunicado con anterioridad una notificación de denegación provisional.

1126. La Oficina debe notificar además a la Oficina Internacional en virtud de las [Reglas 17 o 18ter](#), utilizando preferiblemente los formularios tipo 3, 4 o 5, en función de la situación:

- Cuando se presente una oposición, la Oficina notificará una denegación provisional basada en una oposición, con arreglo a la [Regla 17](#) (mediante el [formulario tipo 3A](#) o el [formulario tipo 3B](#)), según se trate de una denegación provisional total o solo parcial.

- Si no se presenta una oposición, la Oficina notificará una declaración de concesión de la protección en virtud de la [Regla 18ter.1](#)) (mediante el [formulario tipo 4](#)), o una declaración de concesión total o parcial de la protección tras una denegación provisional en virtud de la [Regla 18ter.2](#)) (mediante el [formulario tipo 5](#)).

Situación definitiva del registro internacional

1127. La Oficina de un miembro designado en un registro internacional está obligada a enviar una declaración a la Oficina Internacional informándola sobre la situación definitiva de una marca en el miembro en cuestión, una vez que hayan concluido todos los procedimientos relativos a la protección de la marca ante esa Oficina. [\[Regla 18ter\]](#)

1128. 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

1129. Cuando una Oficina de un miembro designado haya concluido todos sus procedimientos y no encuentre motivos para denegar la protección de la marca, dicha Oficina deberá enviar a la Oficina Internacional, a la mayor brevedad posible y antes de que venza el plazo de denegación aplicable, una declaración de que se concede la protección a la marca.

1130. Así pues, la Oficina debe haber realizado, cuando corresponda, su examen de oficio y no haber encontrado ningún motivo de denegación; asimismo, debe haber publicado la marca a efectos de oposición sin que se haya presentado ninguna oposición por parte de terceros, por lo que la Oficina se encuentra en disposición de conceder una protección total al registro internacional. Lo ideal es que esta declaración se notifique a la Oficina Internacional antes de que expire el plazo aplicable de un año o 18 meses.

1131. Si bien dicha declaración es obligatoria cuando se reúnen las condiciones, cabe señalar que no se deriva ninguna consecuencia jurídica del hecho de que una Oficina no haya enviado una declaración de concesión de la protección. 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 Protocolo, la marca queda automáticamente protegida en el miembro en cuestión para todos los productos y servicios mencionados. Se aplica el principio de «aceptación tácita». [Regla 18ter.1\)](#)

1132. Cuando la Oficina pertenece a un miembro que exige al titular el pago de la tasa individual por su designación en dos partes, el envío de una declaración de concesión de la protección estará sujeto al pago de la segunda parte de la tasa. [\[Regla 34.3\]](#)

Formulario tipo 4

1133. Se recomienda que la Oficina utilice el [formulario tipo 4](#) para notificar a la Oficina Internacional dicha declaración de concesión de la protección y que ha concluido todos los procedimientos sin haber encontrado motivos de denegación de la protección antes de la expiración del plazo de denegación previsto en el [Artículo 5.2](#)). Habida cuenta de que la protección se concede a la marca respecto de todos los productos y servicios que figuran en el registro internacional, la Oficina no debe incluir los productos y servicios en este formulario.

1134. El formulario tipo 4 solo debe utilizarse cuando la Oficina no haya enviado ya una notificación de denegación provisional. Cuando la Oficina haya enviado previamente una denegación provisional, deberá enviar una declaración relativa a la decisión definitiva sobre

la situación de protección de la marca, por medio del [formulario tipo 5](#) (Declaración de concesión total o parcial de la protección tras una denegación provisional) o del [formulario tipo 6](#) (Confirmación de la denegación provisional total). Para obtener más información sobre estos formularios tipo, véanse los párrafos 1139 y 1140.

Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional

1135. Si la Oficina ya ha notificado una denegación provisional a la Oficina Internacional, posteriormente deberá dar seguimiento a su decisión definitiva. Dicha decisión definitiva podría producirse tras las respuestas del titular o de sus mandatarios locales, de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación nacional. Cuando la Oficina haya emitido una denegación total provisional, podrá confirmar dicha denegación total o conceder una protección total o parcial. Sin embargo, cuando la Oficina ha emitido una denegación parcial provisional, la decisión definitiva no puede confirmar una denegación total.

1136. Una vez que haya concluido todos los procedimientos, la Oficina podrá adoptar una decisión definitiva. Conviene distinguir los procedimientos relativos a la Oficina de los procedimientos que pueden corresponder a otro órgano judicial, como una sala de recurso o los tribunales. Una vez que la Oficina haya concluido los procedimientos sobre los que tiene plena potestad, deberá adoptar una decisión definitiva.

1137. Salvo cuando confirme una denegación provisional total (véase el párrafo 1140), la Oficina de un miembro que haya emitido una notificación de denegación provisional, una vez concluidos todos los procedimientos ante dicha Oficina, deberá enviar a la Oficina Internacional: [Regla 18ter.2](#)]

- una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca en el miembro en cuestión respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección o [\[Regla 18ter.2\)i\]](#)
- una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la protección de la marca en el miembro en cuestión [\[Regla 18ter.2\)ii\]](#)

1138. De nuevo, cuando un titular haya designado a un [miembro que haya exigido que la tasa por la solicitud internacional se pague en dos partes](#), el envío de una declaración de concesión de la protección estará sujeto al pago de la segunda parte de la tasa. [\[Regla 34.3\]](#)

Formulario tipo 5

1139. Se recomienda que la Oficina utilice el [formulario tipo 5](#) cuando haya notificado previamente a la Oficina Internacional una denegación provisional total o parcial (mediante el [formulario tipo 3A](#) o el [formulario tipo 3B](#)) y, tras haber concluido todos los procedimientos, haya decidido conceder protección a algunos de los productos o servicios incluidos en el registro internacional o a todos ellos. Si la Oficina ha concedido una protección parcial, deberá indicar claramente los productos y servicios a los que se ha concedido la protección. Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación deberá rezar «todos los productos (o todos los servicios) comprendidos en la clase X».

Confirmación de la denegación provisional total

Formulario tipo 6

1140. Por último, la Oficina de un miembro designado 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 el miembro en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto. Para ello, se recomienda que la Oficina utilice el [formulario tipo 6. Regla 18ter.3\)](#)

Otras decisiones adoptadas por un miembro designado que afectan al alcance de la protección

Decisiones ulteriores

1141. Cuando la Oficina haya notificado su decisión definitiva a la Oficina Internacional, el titular podrá, de conformidad con la legislación nacional, recurrir esta decisión definitiva de la Oficina, por ejemplo, ante una sala de recurso o los tribunales.

1142. Cuando la Oficina de un miembro designado, después de que se haya concedido o denegado la protección de la marca, tenga conocimiento de una decisión ulterior (por ejemplo, una decisión resultante de un recurso ante una autoridad independiente de dicha Oficina) que afecte al alcance de esa protección, deberá enviar una nueva declaración a la Oficina Internacional en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los cuales la marca goza actualmente de protección. Cuando la resolución de la sala de recurso o del tribunal se limite a confirmar el alcance indicado por la Oficina en su decisión definitiva, la Oficina no tendrá que notificar a la Oficina Internacional. Solo es necesario notificar a la Oficina Internacional cuando la decisión afecte al alcance inscrito en el Registro Internacional, es decir, cuando el alcance se vea reducido (esto es, cuando pase a ser más específico) o ampliado (esto es, cuando pase a ser más abstracto).

1143. Esta resolución puede ser dictada por una autoridad ajena a la Oficina, por ejemplo, a raíz de un recurso o de otro tipo de procedimiento. La decisión ulterior también podrá haber sido pronunciada por la Oficina cuando, tras completar sus procedimientos ordinarios, la decisión ulterior sea consecuencia de la petición de restablecimiento de los derechos o *restitutio in integrum*.

1144. Si bien solo puede existir una decisión definitiva, en teoría, pueden producirse varias decisiones ulteriores; por ejemplo, una decisión ulterior de una sala de recurso y, si esta decisión es recurrida judicialmente, la decisión posterior de los tribunales constituiría otra decisión ulterior. También puede darse el caso de que, más adelante, un tercero inicie la cancelación de una designación en un registro internacional por falta de uso. A raíz de lo anterior, cuando exista una decisión posterior que cancele parcialmente el registro internacional respecto de algunos productos y servicios, dicha decisión deberá ser notificada también a la Oficina Internacional como una decisión ulterior. [Regla 18ter.4\)](#)

Formulario tipo 7

1145. Se recomienda a la Oficina que utilice el [formulario tipo 7](#) ante una decisión ulterior que afecte al alcance de la protección de la marca y tenga lugar uno de los siguientes supuestos:

- el plazo de denegación aplicable en virtud del [Artículo 5.2\)](#) del Protocolo de Madrid ha expirado sin que la Oficina haya enviado una notificación de denegación provisional («aceptación tácita»); o
- la Oficina ha enviado una declaración de concesión de protección total ([Regla 18ter.1](#)) por medio del [formulario tipo 4](#)); o
- la Oficina ha enviado una declaración de concesión de la protección total o parcial tras una denegación provisional ([Regla 18ter.2](#)) por medio del [formulario tipo 5](#)); o
- la Oficina ha enviado una confirmación de la denegación provisional total ([Regla 18ter.3](#)) (por medio del [formulario tipo 6](#)).

1146. Cuando la decisión ulterior afecte a algunos de los productos y servicios, la Oficina debe indicar claramente los productos y servicios respecto de los cuales la marca está protegida. Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación deberá rezar «todos los productos (o todos los servicios) comprendidos en la clase X».

Inscripción de las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter

1147. 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](#).

1148. Asimismo, la Oficina Internacional pone a disposición de los usuarios copias digitalizadas de esas declaraciones en [Madrid Monitor](#). [[Regla 18ter.5](#)] [[Regla 32.1](#))a)iii]

Invalidación en un miembro designado

1149. En el Reglamento, se entiende por «invalidación» toda decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de un miembro designado que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de ese miembro, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios abarcados por la designación de dicho miembro.

1150. Los efectos de un registro internacional pueden ser invalidados por varios motivos, por ejemplo, si el titular no ha cumplido con las disposiciones de la legislación relativa al uso de la marca, si esta ha pasado a ser genérica o engañosa, o si se ha determinado que la protección debería haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación.

1151. Las autoridades competentes de un miembro no podrán invalidar los efectos de un registro internacional en el territorio de ese miembro sin que el titular haya tenido la oportunidad de defender sus derechos en tiempo oportuno. 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 del miembro en cuestión. [\[Artículo 5.6\]](#)

1152. Los procedimientos y el derecho sustantivo que rigen dicha invalidación serán los mismos que se aplican a las marcas registradas por la Oficina de dicho miembro. Por ejemplo, la protección de la marca podrá ser revocada si el titular no ha cumplido la legislación del miembro 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 reconvenciones por infracciones), que la protección debía haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación.

1153. Cuando se invaliden (total o parcialmente) los efectos de un registro internacional en un miembro y la invalidación no pueda ser objeto de recurso, la Oficina de dicho miembro notificará a la Oficina Internacional los hechos pertinentes, a saber: [Regla 19\]](#)

- 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 productos y servicios en cuestión (ya sea indicando los productos y servicios que dejan de estar abarcados o los que siguen estando abarcados);
- la fecha en que se haya pronunciado la invalidación y la fecha a partir de la que surta efecto. [\[Regla 1.xixbis\]](#) [\[Regla 19.1\)vi\]](#)

Formulario tipo 10

1154. Se recomienda a la Oficina que utilice el [formulario tipo 10](#) cuando se hayan invalidado los efectos de un registro internacional (mediante, por ejemplo, la revocación, la anulación o la cancelación) en su territorio de conformidad con el [Artículo 5.6](#) y la [Regla 19](#), y la invalidación ya no sea objeto de recurso. No obstante, el titular deberá haber tenido la oportunidad de defender sus derechos. Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación a ese respecto deberá rezar «todos los productos (o todos los servicios) contenidos en la clase X». En todos los casos deberán indicarse claramente los productos y servicios que se vean afectados o los que no se vean afectados. La Oficina deberá notificar no solo la fecha en que se pronunció la invalidación sino asimismo, cuando sea posible, la fecha efectiva en que surta efecto.

Inscripción de una invalidación

1155. La Oficina Internacional inscribe la invalidación en el Registro Internacional en la fecha de recepción de una notificación en cumplimiento de los requisitos exigibles, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular y a la Oficina de origen, si esta ha informado a la Oficina Internacional de que desea recibir esa información. Asimismo, la Oficina Internacional publicará la invalidación en la [Gaceta](#). [\[Regla 32.1\)a\)x\]](#)

Comunicaciones de las Oficinas de los miembros designados en virtud de la Regla 23bis enviadas por conducto de la Oficina Internacional

1156. La Oficina de un miembro designado puede enviar al titular o a su mandatario (por conducto de la Oficina Internacional) comunicaciones que estén al margen de sus obligaciones en el Reglamento. Se trata de situaciones en las que la legislación de un miembro no permite a la Oficina transmitir la comunicación directamente a un titular que no disponga de una dirección en la que recibir notificaciones ni de un mandatario local en ese miembro en cuestión. Esas comunicaciones podrían, por ejemplo, informar al titular de que se ha iniciado una acción de cancelación en ese miembro en cuestión y darle un plazo para defender su derecho.

1157. Cuando una acción emprendida contra una registro internacional dé lugar a una decisión que afecte a los derechos en el miembro en cuestión, la Oficina estará obligada a notificárselo al titular en virtud de la [Regla 18ter.4](#) (decisión ulterior) o de la [Regla 19](#) (invalidación).

1158. La Oficina Internacional transmite la comunicación al titular o al mandatario inscrito sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional. [[Regla 23bis](#)]

Notificación de cambios y otras inscripciones en el Registro Internacional

1159. Una de las ventajas del Sistema de Madrid es la posibilidad de que el titular gestione de forma centralizada sus derechos directamente ante la Oficina Internacional y que las distintas inscripciones relativas al registro internacional surten efecto en los miembros designados.

1160. Una Oficina de un miembro designado puede recibir las siguientes notificaciones por parte la Oficina Internacional relativas a actualizaciones en el Registro Internacional:

- los cambios en el nombre o en la dirección del titular (véanse los párrafos 527 a 550);
- los cambios en la naturaleza jurídica del titular cuando este es una persona jurídica (véanse los párrafos 527 a 550);
- el nombramiento de un mandatario, o los cambios en el nombre o en la dirección de este (véanse los párrafos 187 a 217, y 642 a 647);
- las restricciones del derecho del titular a disponer del registro internacional (véanse los párrafos 698 a 702);
- la restricción del registro internacional que el titular pida, como una limitación, una renuncia, o cancelaciones (véanse los párrafos 551 a 596);
- la cancelación del registro internacional debida a la cesación de los efectos de la marca de base (véanse los párrafos 1034 a 1036);
- la renovación de un registro internacional; se notificará a la Oficina de cada miembro designado en un registro internacional si el registro internacional ha sido renovado o no, con respecto a su miembro; o si el registro internacional no ha sido renovado (véanse los párrafos 727 a 780).

1161. Cuando se le notifique lo anterior, la Oficina tendrá que tomar nota de la nueva información, lo que conlleva la actualización de su Registro a fin de plasmar en él la nueva información. Para más información con respecto a cada actualización arriba mencionada, consúltese el Capítulo II de la presente Guía.

1162. Cuando el registro internacional se cancela debido a la cesación de los efectos de la marca de base, el titular dispone de un plazo en el que puede pedir la transformación del derecho internacional en derecho nacional o regional, véase más información sobre la transformación en los párrafos 817 a 822 y 1245 a 1251.

Examen de notificaciones y otras inscripciones en el Registro Internacional

1163. La Oficina debe prestar especial atención a las notificaciones relativas a la cancelación (ya sea voluntaria por parte del titular o debida a la cesación de los efectos de la marca de base) y a la renuncia, lo que significa que la marca ya no está protegida en ese territorio. Por lo general, la Oficina no debe examinar ni formular comentarios sobre las inscripciones, que se han realizado de forma centralizada en la Oficina Internacional y atañen al registro internacional.

1164. Sin embargo, las siguientes notificaciones requieren una atención especial, pues en estas situaciones la Oficina puede examinar las inscripciones y notificar a la Oficina Internacional que dicha inscripción no surtirá efecto en su territorio.

- limitaciones inscritas en virtud de la [Regla 25](#) por medio del [formulario oficial MM6](#) o de la [versión en línea](#);
- cambio en la titularidad; e
- inscripción de una licencia.

Declaración de que una limitación no surte efectos

1165. El titular puede pedir la inscripción de una limitación para reducir la lista de productos y servicios con respecto a todos o algunos de los miembros designados. La Oficina de un miembro designado, a la que la Oficina Internacional notifique una limitación en la lista de productos y servicios que le afecte, puede examinar la limitación y declarar que esta no surte efectos en su territorio. [[Regla 27.5](#)]

1166. Esta posibilidad solo puede aplicarse cuando el titular haya pedido la inscripción de una limitación en virtud de la Regla 25, es decir, tras la inscripción del registro internacional, y que dicha limitación no se haya incluido en la solicitud internacional ni en una designación posterior. Para más información sobre cómo examinar las limitaciones presentadas en la solicitud internacional o en la designación posterior, véanse los párrafos 1057 y 1058.

Examen de la limitación

1167. Al ser notificada de una limitación, la Oficina debe comparar la lista limitada de productos y servicios con la lista principal de productos y servicios que figura en el registro internacional, o con la lista de productos y servicios que se aplica al miembro de la Oficina (por ejemplo, cuando la lista principal ya ha sido limitada debido a una limitación anterior). Véase el ejemplo que figura a continuación:

Productos en la lista principal del registro internacional	Comparar con	Productos en la notificación de la limitación
<i>Prendas de vestir</i>		<i>Camisetas, camisas y vestidos</i>
<i>Vinos y licores</i>		<i>Vinos</i>

1168. Si la Oficina considera que la limitación pedida por el titular es aceptable, bastará con que tome nota del nuevo alcance limitado de la protección.

1169. Sin embargo, si la Oficina considera que la limitación no es aceptable, puede declarar que la limitación no surte efectos en su territorio. Puede ser el caso cuando la Oficina considere, por ejemplo, que el cambio que se pide no es en realidad una limitación, sino una ampliación de la lista, o porque la Oficina ya ha concedido protección a la marca, aunque con un alcance más específico que la limitación, como se ilustra a continuación:

Productos en la lista principal del registro internacional	Comparar	Productos en la notificación de la limitación
<i>Prendas de vestir</i>		<i>Camisetas, camisas y sandalias</i>
<i>Vinos y licores</i>		<i>Bebidas alcohólicas</i>

Efecto de la declaración

1170. El efecto de dicha declaración es que, con respecto al miembro en cuestión, la limitación no se aplicará a los productos y servicios afectados por la declaración. La lista aplicable de productos y servicios respecto de ese miembro en cuestión será la que resulte de la declaración (incluidas las limitaciones inscritas anteriormente) o la lista que resulte de una decisión sobre el alcance de la protección en virtud de las [Reglas 18ter o 19](#).

Plazo para efectuar una declaración

1171. Cuando la Oficina desee efectuar dicha declaración en virtud de la [Regla 27.5](#), deberá enviarla a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que dicha notificación de la limitación fue enviada a la Oficina en cuestión. En su declaración, la Oficina deberá indicar los motivos por los que la limitación no surte efectos 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.

1172. La Oficina puede indicar en la declaración que esta es definitiva y que no puede ser objeto de revisión ni de recurso. Sin embargo, si una Oficina indica en la declaración que esta puede ser objeto de revisión o recurso, la Oficina debe indicar con claridad el plazo para pedir dicha revisión o recurso y la autoridad ante la que debe dirigirse la petición, así como si sería necesario hacerlo por medio de un mandatario local.

Formulario tipo 13

1173. La Oficina debe utilizar el formulario tipo 13 para notificar a la Oficina Internacional la declaración de que una limitación (pedida en virtud de la Regla 25) no surtirá efectos en su territorio. La Oficina deberá especificar si la declaración se refiere a todos los productos y servicios que fueron objeto de la limitación o solo a algunos de ellos. En este último caso, la Oficina debe indicar claramente los productos y servicios a los que afecta la limitación o los productos y servicios a los que no afecta la limitación. Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación deberá rezar «todos los productos (o todos los servicios) comprendidos en la clase X».

Ejemplo de una declaración de que una limitación no surte efectos

1174. Un registro internacional abarca:

Clase 14: «pulseras; pendientes / aretes; anillos / sortijas; pasadores de corbata / sujetacorbatas; insignias; gemelos / mancuernas; pulseras de reloj / extensibles de reloj; relojes de pulsera».

El 1 de febrero de 2022, la Oficina recibió la notificación de la siguiente lista limitada:

Clase 14: «artículos de joyería, relojes de bolsillo».

Tras llevar a cabo un examen de la limitación, la Oficina considera que el alcance de la lista limitada es, en realidad, más amplio que el de la lista principal del registro internacional (respecto del que han sido designados).

La Oficina dispone de 18 meses para efectuar una declaración de que la limitación no surte efectos en su territorio. No existe ninguna disposición en la legislación local que permita que el titular pida una revisión de la declaración.

La Oficina cumplimenta el formulario tipo 13 y se lo remite a la Oficina Internacional antes del 1 de agosto de 2023.

Decisión definitiva a raíz de una declaración

1175. Cuando la Oficina contemple una revisión o un recurso de la declaración, y luego pronuncie una decisión definitiva, deberá notificárselo a la Oficina Internacional, que lo inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia al titular, al mandatario inscrito o a la Oficina que presentó la petición de inscripción de la limitación. [[Regla 27.5e](#)]

Formulario tipo 14

1176. Cuando la Oficina haya notificado previamente a la Oficina Internacional una declaración en virtud de la [Regla 27.5](#) (por medio del [formulario tipo 13](#)) y desee notificar ahora a la Oficina Internacional la decisión definitiva relativa a esa declaración, deberá hacerlo por medio del [formulario tipo 14](#). Si la decisión definitiva modifica el alcance de la declaración, la Oficina debe indicar de forma clara los productos y servicios a los que se refiere la limitación. Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación deberá rezar «todos los productos (o todos los servicios) comprendidos en la clase X».

Inscripción, notificación y publicación de la declaración

1177. Una vez recibida dicha declaración con toda la información pertinente, la Oficina Internacional la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la limitación. [[Regla 27.5](#)a) a c)]

1178. Se publicará en la [Gaceta](#) la información pertinente relativa a la declaración, o toda decisión definitiva al respecto. [[Regla 27.5](#)d) y e)]

Declaración de que un cambio en la titularidad no tiene efecto

1179. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional, lo inscribirá en el Registro Internacional cuando haya recibido toda la información pertinente.

1180. Cuando la Oficina de un miembro designado en cuestión haya recibido una notificación de la Oficina Internacional informando del cambio en la titularidad que le afecta, la Oficina puede aceptar el cambio y tomar nota de la información del cesionario como nuevo titular, o puede necesitar examinar la información contenida en la notificación siempre que en su legislación existan disposiciones que permitan dicho examen. [[Regla 27.4](#)]

1181. De conformidad con su legislación, la Oficina de un miembro designado al que la Oficina Internacional notifique un cambio en la titularidad que afecte a ese miembro puede declarar que el cambio en la titularidad no surtirá efecto en dicho miembro.

Examen del cambio en la titularidad

1182. Corresponde a los miembros en cuestión determinar los efectos del cambio en la titularidad, de conformidad con su legislación nacional. La validez de un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de un miembro determinado estará regida por la legislación de dicho miembro. En particular, cuando el cambio en la titularidad se aplique únicamente a algunos de los productos y servicios, el miembro designado 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. Puede ser el caso cuando el cesionario sea una persona natural o jurídica que, en virtud de la legislación de dicho miembro, no goce del derecho a ser propietaria de una marca, o cuando la legislación del miembro en cuestión no permita una cesión que, a su juicio, podría inducir a error al público.

Plazo para efectuar una declaración

1183. Cuando la Oficina desee efectuar dicha declaración, deberá enviarla a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que dicha notificación de cambio en la titularidad fue enviada a la Oficina en cuestión. En su declaración, la Oficina deberá indicar las razones por las que el cambio en la titularidad no surte efectos, así como las correspondientes disposiciones legislativas básicas y si esa declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

1184. La Oficina puede indicar en la declaración que esta es definitiva y que no puede ser objeto de revisión ni de recurso. Sin embargo, si una Oficina indica en la declaración que esta puede ser objeto de revisión o recurso, la Oficina debe indicar con claridad el plazo para pedir dicha revisión o recurso y la autoridad ante la que debe dirigirse la petición, así como si sería necesario hacerlo por medio de un mandatario local.

Efecto de la declaración

1185. El efecto de esa declaración es que, con respecto al miembro designado en cuestión, el registro internacional seguirá estando a nombre del cedente. Sin embargo, en lo que respecta a las partes que intervienen en la transferencia, el efecto de dicha declaración depende de la legislación nacional o regional aplicable. [[Regla 27.4\)a](#)]

Formulario tipo 11

1186. La Oficina debe utilizar el [formulario tipo 11](#) para notificar a la Oficina Internacional la declaración de que un cambio en la titularidad no surte efectos.

Decisión definitiva a raíz de una declaración

1187. Cuando la Oficina pronuncie una decisión definitiva respecto de la declaración, deberá notificársela a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y se la notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción del cambio en la titularidad y al nuevo titular. [[Regla 27.4\)e](#)]

Formulario tipo 12

1188. Cuando la Oficina haya notificado previamente a la Oficina Internacional una declaración en virtud de la [Regla 27.4](#)) (por medio del [formulario tipo 11](#)) y desee notificar ahora a la Oficina Internacional la decisión definitiva relativa a esa declaración, deberá hacerlo por medio del [formulario tipo 12](#).

Inscripción, notificación y publicación de la declaración

1189. Una vez recibida dicha declaración con toda la información pertinente, la Oficina Internacional la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción del cambio y al nuevo titular. [[Regla 27.4\)a](#)) a c)]

1190. 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 (véanse los párrafos 633 a 634). Así pues, el registro internacional del miembro que efectúe dicha declaración cambiará, pasando a tener el mismo número, aunque añadiendo una letra mayúscula (por ejemplo, el registro internacional 1234567 pasaría a ser 1234567A).

1191. La declaración o toda decisión definitiva al respecto se publicará en la [Gaceta](#). [[Regla 27.4\)d](#)) y e)] [[Instrucción 18](#)] [[Regla 32.1\)a](#))xi)]

Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos

1192. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una petición de inscripción de una licencia respecto de un registro internacional, la inscribirá en el Registro Internacional junto con toda la información pertinente. Inscribirá la licencia concedida para que surta efecto respecto de los miembros indicados, a menos que dicho miembro haya efectuado ya una declaración en virtud de la [Regla 20bis.6\)a\) o b\)](#) (para obtener más información al respecto, véanse los párrafos 1307 y 1308).

Examen de la inscripción de la licencia

1193. Cuando la Oficina de un miembro designado en cuestión haya recibido una notificación de la Oficina Internacional informando de la inscripción de una licencia respecto de ese miembro, la Oficina puede aceptar el cambio y tomar nota de la información de la licencia, o puede necesitar examinar la información contenida en la notificación siempre que en su legislación existan disposiciones que permitan dicho examen.

1194. De conformidad con su legislación, la Oficina de un miembro designado, a la que la Oficina Internacional notifica la inscripción de una licencia, puede por lo tanto declarar que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos en su territorio. [[Regla 20bis.5](#)]

1195. Esa declaración podrá efectuarse caso por caso, cuando la legislación del miembro 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. [[Regla 20bis.5](#)]

Efecto de la declaración

1196. El efecto dicha declaración es que, con respecto al miembro designado en cuestión, la licencia no se considerará inscrita.

Plazo

1197. Cuando la Oficina desee efectuar dicha declaración, deberá enviarla a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación de inscripción de una licencia a la Oficina en cuestión.

Formulario tipo 15

1198. La Oficina debe utilizar el [formulario tipo 15](#) para notificar a la Oficina Internacional la declaración de que la inscripción de una licencia determinada en virtud de la [Regla 20bis.5\)](#) no surte efectos en su territorio.

1199. En la declaración se indicarán:

- i) los motivos por los que la inscripción de la licencia no surte efectos,
- ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera 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. [[Regla 20bis.5\)a\) a c\)](#)]

1200. Cuando una Oficina indica en la declaración que esta puede ser objeto de revisión o recurso, la Oficina debe indicar con claridad el plazo para pedir dicha revisión o recurso y la autoridad ante la que debe dirigirse la petición, así como si sería necesario hacerlo por medio de un mandatario local.

Decisión definitiva a raíz de una declaración

1201. 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. [[Regla 20bis.5\)e](#)]

1202. Al recibir dicha declaración, la Oficina Internacional la inscribirá 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.

Formulario tipo 16

1203. Cuando la Oficina haya notificado previamente a la Oficina Internacional una declaración en virtud de la [Regla 20bis.5](#) (por medio del [formulario tipo 15](#)) y desee notificar ahora a la Oficina Internacional la decisión definitiva relativa a esa declaración, deberá hacerlo por medio del [formulario tipo 16](#).

Inscripción, notificación y publicación de la declaración

1204. Una vez recibida dicha declaración con toda la información pertinente, la Oficina Internacional la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia.

1205. Se publicará en la [Gaceta](#) la información pertinente relativa a la declaración, o toda decisión definitiva al respecto.

División de un registro internacional

1206. El titular puede pedir la división de un registro internacional ante la Oficina de un miembro designado por medio del [formulario oficial MM22](#). Este aspecto del Sistema de Madrid puede ser útil para que el titular, por ejemplo, subsane una denegación provisional, que solo afecte a algunas de las clases o a algunos de los productos y servicios abarcados por el registro internacional.

1207. Varios [miembros han notificado](#) a la Oficina Internacional que no presentarán peticiones de división a la Oficina Internacional, ya sea porque su legislación nacional no prevé la división o porque su legislación nacional no es compatible con la [Regla 27bis](#). [[Regla 27bis.6](#)] [[Reglas 27bis.1](#) y [40.6](#)].

1208. Una Oficina que haya emitido una denegación provisional que sólo afecte a una parte de los productos y servicios puede, a menos que haya efectuado la declaración pertinente en virtud de la [Regla 27bis](#), recibir una petición del titular para dividir el registro internacional (el matriz), a fin de separar, por ejemplo, los productos y servicios denegados para crear un nuevo registro internacional (el registro divisional o filial).

1209. Toda petición de división de un registro internacional debe presentarse ante la Oficina del miembro designado (véase el [formulario MM22](#)) respecto del cual se desee dividir el registro internacional. No se puede presentar la petición directamente ante la Oficina Internacional. [[Regla 27bis.1\)a](#)]

1210. La Oficina interesada podrá examinar la petición de división de un registro internacional para asegurarse de que cumple los requisitos de su legislación aplicable, antes de presentarla a la Oficina Internacional. La Oficina interesada podrá pedir una tasa por el procesamiento de la petición divisional. Esta tasa es distinta de la que se debe pagar a la Oficina Internacional, y se abonaría directamente a la Oficina correspondiente.

Inscripción, notificación y publicación

1211. Cuando la petición cumpla los requisitos exigibles, la división del registro internacional se inscribirá con la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la petición o, cuando la petición muestre irregularidades, con la fecha en que se hayan subsanado dichas irregularidades. Sin embargo, la fecha de entrada en vigor del registro divisional será la misma que la del registro internacional original. Por consiguiente, la fecha de renovación del registro internacional divisional será también la misma que la del registro internacional original (el padre) y no la fecha inscrita de la petición de división. [[Regla 27bis.4\)a](#)]

1212. Tras la inscripción de la división, la Oficina Internacional creará un registro internacional divisional (el filial) para los productos y servicios especificados en la petición y, con el miembro en cuestión como único miembro designado, notificará a la Oficina que haya presentado la petición e informará de ello al titular. La parte que se haya dividido se inscribirá como un registro internacional independiente (el filial), que llevará el mismo número que el matriz objeto de la división y se le añadirá una letra mayúscula. La publicación en la [Gaceta](#) consistirá en la parte del registro internacional que se haya dividido. [[Regla 27bis.4\)b](#)] [[Instrucción 16](#)] [[Regla 32.1\)a\)viii bis](#)]

1213. Una vez que ha sido notificada de la inscripción del registro divisional, la Oficina podrá conceder protección a las clases (o productos y servicios) no impugnadas, que suelen estar abarcadas por el registro matriz, en virtud de la [Regla 18ter.2](#)), por lo que el titular podrá impugnar los productos denegados, que suelen estar abarcados por el registro filial, ante la Oficina en cuestión, sin retrasar la posible protección del registro matriz. Cuando la Oficina esté preparada, también deberá notificar a la Oficina Internacional la decisión definitiva sobre los productos y servicios impugnados, probablemente abarcados por el registro filial, en virtud de la [Regla 18ter.2](#)) o [18ter.3](#)). Una decisión adoptada en virtud de la [Regla 18ter.2](#)) daría lugar a que el titular contara con dos registros internacionales respecto del mismo miembro (esto es, el registro matriz y el registro filial). La posibilidad de fusionar o no esos registros en una fase posterior dependerá de si el miembro en cuestión puede aceptar peticiones de fusión (véase el párrafo 1221). Si la Oficina emite una resolución en virtud de la [Regla 18ter\(3\)](#), el titular debe tener derecho a impugnar dicha resolución ante una autoridad superior, de conformidad con la legislación nacional. [[Regla 18ter.2](#)) y 3]

1214. Para obtener más información sobre las peticiones de división de un registro internacional, véanse los párrafos 648 a 674.

Fusión de registros internacionales

1215. El titular puede pedir la fusión de los registros internacionales resultantes de:

- la inscripción de un cambio parcial en la titularidad [[Regla 27ter.1](#)]; y
- la inscripción de la división [[Regla 27ter.2](#)].

1216. Solo es posible fusionar dos o más registros internacionales que se hayan separado del mismo registro internacional por un cambio parcial en la titularidad o por una división. No es posible fusionar los registros internacionales que se hayan originado a partir de solicitudes internacionales separadas.

Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad

1217. Un registro internacional independiente puede haber sido creado como resultado de un cambio parcial en la titularidad de algunos productos y servicios o de algunos miembros designados, o puede haber sido creado debido a que un miembro designado ha emitido una declaración de que el cambio en la titularidad no tiene efecto.

1218. Cuando dos o más registros internacionales resultantes de un cambio parcial en la titularidad estén inscritos a nombre del mismo titular, este podrá pedir a la Oficina Internacional que inscriba la fusión de los registros internacionales. [[Regla 27.3](#)]

1219. La petición de fusión de un registro internacional resultante de la inscripción de un cambio en la titularidad puede presentarse ante la Oficina Internacional directamente o por conducto de la Oficina del miembro del titular.

1220. Cuando una petición de fusión cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la fusión de los registros internacionales en cuestión, se lo notificará a la Oficina que haya presentado la petición e informará al titular. La Oficina Internacional publicará asimismo los datos pertinentes en la [Gaceta](#). [[Regla 27ter.1](#) y [2a](#)] [[Regla 32.1a](#))]viii**bis**]

1221. Para obtener más información sobre la fusión de un registro internacional tras un cambio parcial en la titularidad, véanse los párrafos 675 a 685.

Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional

1222. Varios miembros han notificado a la Oficina Internacional que no presentarán peticiones de fusión ante la Oficina Internacional ([Regla 27ter.2b](#)) o [Reglas 40.6 y 27ter.2a](#)). Toda notificación de este tipo recibida por la Oficina Internacional es publicada en la [Gaceta](#) y en el sitio web de la OMPI (declaraciones efectuadas por los miembros). No obstante, cuando la Oficina en cuestión haya concedido protección a un registro divisional, y dicha Oficina permita la fusión, el titular podrá pedir la fusión de los registros internacionales resultantes de la inscripción de la división de un registro internacional. Un registro internacional divisional solo podrá fusionarse con el registro internacional del que haya sido dividido. [[Regla 27ter.2](#)]

1223. La petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una titularidad deberá presentarse a la Oficina Internacional en el [formulario oficial MM24](#), por conducto de la Oficina que haya presentado la petición de división (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM24](#)). [[Regla 27ter.2a](#)]

1224. Cuando una petición de fusión cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la fusión de los registros internacionales en cuestión, se lo notificará a la Oficina que haya presentado la petición e informará al titular. La Oficina Internacional publicará asimismo los datos pertinentes en la [Gaceta](#). [[Regla 27ter.1](#) y [2a](#)] [[Regla 32.1a](#))]viii**bis**]

1225. Para la fusión de registros internacionales resultante de la inscripción de la división de un registro internacional, el registro internacional filial (n.º 1234567A) se fusionará con el registro internacional matriz (n.º 1234567), lo que dará lugar a un único registro internacional (n.º 1234567).

1226. Para más información sobre la fusión de registros internacionales resultantes de una división, véase el [Aviso N.º 21/2018](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI.

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

¿Qué es la sustitución?

1227. La sustitución es una característica que se introdujo en el Sistema de Madrid para aliviar al titular de la carga de tener que renovar los registros nacionales anteriores en uno o varios territorios del Sistema de Madrid que se designaran posteriormente en un registro internacional. Se introdujo con el fin de hacer más eficaz la gestión centralizada de las carteras de marcas en virtud del Sistema de Madrid, pues se considera que los registros internacionales, en determinadas condiciones, sustituyen automáticamente a los registros nacionales o regionales en los miembros designados.

1228. El término puede inducir a error, pues no se produce una sustitución física en los Registros nacionales o regionales, pero este aspecto permite al titular de un registro internacional beneficiarse de una fecha de protección anterior en una jurisdicción protegida por un derecho nacional o regional anterior. La referencia a "la consideración de que un registro internacional sustituye al registro nacional o regional" no implica que el registro nacional o regional se suspenda o se vea afectado de otro modo. El registro nacional o regional permanecerá en el Registro del miembro en cuestión, con todos los derechos que dicho registro conlleva, a menos que el titular no lo renueve.

1229. Un registro internacional puede sustituir a más de un registro nacional o regional. Esto puede ocurrir cuando el miembro en cuestión tenía un sistema de clase única, es decir, que un registro nacional solo podía abarcar una clase de productos y servicios, mientras que el registro internacional puede abarcar hasta 45 clases de productos y servicios.

Condiciones de la sustitución

1230. Para que se produzca la sustitución, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- que tanto el registro nacional o regional y el registro internacional estén inscritos a nombre del mismo titular;
 - que la protección resultante del registro internacional se extienda al miembro de que se trate;
 - que los productos y servicios indicados en el registro nacional o regional estén indicados asimismo en el registro internacional respecto de ese miembro en cuestión;
 - que la extensión del registro internacional a dicho miembro (que podrá ser una designación posterior) surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional. [[Artículo 4bis.1](#)]

1231. Se considera que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último (por ejemplo, los derechos resultantes de una reivindicación de prioridad o de la utilización anterior de la marca).

Coexistencia y productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional

1232. Las oficinas de los miembros designados no pueden denegar la protección del registro internacional por el mero hecho de que exista un registro nacional o regional idéntico anterior a nombre del mismo titular. La Oficina tiene que aceptar que tanto el registro nacional o regional como el registro internacional pueden coexistir, hasta que el titular decida dejar de mantener el derecho nacional o regional en vigor.

1233. Al recibir una petición para que la Oficina tome nota, ésta debe determinar si se cumplen los requisitos exigidos (que se indican en el párrafo 1230).

1234. La enumeración de productos y servicios del registro internacional no tiene que ser idéntica a la del registro nacional o regional. La lista del registro internacional puede tener un alcance más amplio o reducido, pero sobre todo es necesario que contenga, como mínimo, algunos productos y servicios coincidentes, es decir, productos y servicios que estén abarcados tanto por el registro nacional o regional como por el registro internacional. No es necesario que el nombre de los productos y servicios que coincidan sean idénticos, pero sí deben ser equivalentes.

1235. Se considera que la sustitución tiene lugar cuando el registro internacional surte efecto en la Parte Contratante designada.

1236. La sustitución puede ser total o parcial. Para obtener más información y ejemplos prácticos de sustitución, véanse los párrafos 836 a 842. Corresponde al titular asegurarse de que, en un caso determinado, se cumplan realmente las condiciones previstas en el [Artículo 4bis](#). Dicho de otro modo, siempre que se cumplan las condiciones, la sustitución será efectiva y brindará la posibilidad de pedir a la Oficina que tome nota de ese hecho (véanse los párrafos 830 a 835), una opción que el titular puede elegir llevar a cabo o no. El titular puede beneficiarse de pedir a la Oficina que tome nota, especialmente en los casos de sustitución parcial, a fin de contribuir a garantizar que se hayan cumplido todas las condiciones y de conocer mejor las consecuencias de dejar caducar un derecho nacional o regional anterior cuando solo se ha producido una sustitución parcial.

Tomar nota de una sustitución

1237. La sustitución es automática y ni la Oficina ni el titular tienen que hacer nada. No obstante, el titular puede pedir a la Oficina en cuestión que tome nota de la sustitución en su Registro, lo que será especialmente importante cuando el derecho nacional o regional caduque posteriormente y termine desapareciendo del Registro nacional o regional. Si la Oficina no toma nota de la fecha anterior, el titular no puede alertar a terceros de ese hecho. [\[Artículo 4bis.2\]](#)

1238. El titular deberá presentar la petición directamente ante la Oficina en cuestión. La Oficina puede determinar si el titular necesita nombrar a un mandatario local, utilizar un formulario local y si la Oficina tendría que cobrar una tasa por dicha petición. Convendría que las Oficinas incluyeran toda la información relativa a su práctica sobre la toma de nota de la sustitución en la base de datos de [perfiles de los miembros del Sistema de Madrid](#), que está disponible en el sitio web de la OMPI.

1239. La fecha de entrada en vigor de la sustitución es la fecha del registro internacional o la designación posterior.

1240. Se recomienda que las Oficinas acepten las peticiones de tomar nota de la sustitución a partir de la fecha de notificación del registro internacional o la designación posterior por parte de la Oficina Internacional. No obstante, algunas Oficinas solo aceptan recibir peticiones de toma de nota de la sustitución una vez que hayan concedido la protección al registro internacional en cuestión.

1241. Antes de tomar nota de la sustitución, la Oficina debe examinar la petición para determinar si se cumplen las condiciones previstas en el [Artículo 4bis.1\)](#). [Regla 21\]](#)

1242. Cuando la Oficina haya tomado nota en su Registro conforme a dicha petición del titular, dicha Oficina deberá notificar a la Oficina Internacional. [[Regla 21.1\)](#)].

Formulario tipo 17

1243. La Oficina puede utilizar el [formulario tipo 17](#), que se ilustra a continuación, para notificar la sustitución a la Oficina Internacional.

I.	Nombre de la Oficina: Oficina de un miembro del Sistema de Madrid
II.	Número de registro internacional: 1234567
III.	Nombre del titular: ABC SA
IV.	Información relativa al registro o los registros nacionales o regionales sustituidos por el registro internacional: <ul style="list-style-type: none"> i) Fecha y número de depósito: ii) Fecha y número del registro: 27 de enero de 2013, 891011 iii) Fecha de prioridad (si existe): iv) Cualquier otro derecho adquirido en virtud del registro nacional o regional (en su caso): <p><input type="checkbox"/> Si se reivindica la prioridad de varias solicitudes anteriores, marque esta casilla y utilice para cada reivindicación de prioridad una hoja complementaria proporcionando la información exigida más con respecto a cada registro.</p>

<p>V. Información relativa al alcance de la sustitución:</p> <p><i>Elija solo una de las opciones siguientes y, cuando proceda, enumere los productos y servicios pertinentes:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La sustitución afecta a <u>todos</u> los productos y servicios del registro internacional.</p> <p><input type="checkbox"/> La sustitución afecta <u>únicamente</u> a los siguientes productos y servicios del registro internacional:</p>
<p>VI. Fecha y firma de la Oficina:</p> <p>20 de abril de 2022</p> <p>Firma de la Oficina</p>

1244. Una vez que la Oficina Internacional ha sido notificada, inscribirá los datos de la sustitución en el Registro Internacional e informará al titular en consecuencia. Los detalles de la sustitución también se publicarán en la [Gaceta](#), con lo que se pondrá a disposición de terceros dicha información relativa a la sustitución en los Registros nacionales o regionales, así como en el Registro Internacional. [[Regla 21](#)] [[Regla 32.1\)a\)xi](#)]

Transformación

1245. Cuando la Oficina Internacional haya cancelado un registro internacional debido a la cesación de los efectos de la marca de base, el titular tiene la opción de garantizar la continuidad de la protección en los miembros que figuran en dicho registro internacional mediante la transformación del mismo en derechos nacionales o regionales.

1246. 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 817 a 822. La transformación no podrá llevarse a cabo cuando el registro internacional haya sido cancelado a petición del titular en virtud de la [Regla 25](#).

1247. La transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada ante la Oficina de un miembro para registrar una marca que es objeto de un registro internacional en el que se designa dicho miembro sea tratada por dicha Oficina como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando dicho miembro haya sido designado 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. [[Artículo 9quinquies](#)]

1248. La Oficina debe comprobar lo siguiente:

- que se designó efectivamente en el registro internacional y que surtió efectos en el territorio (la transformación podrá tener lugar respecto de cualquiera de los miembros en cuyo territorio el registro internacional surta efectos, es decir, cualquiera de los miembros designados respecto de los cuales el registro internacional no haya sido objeto de una denegación, una invalidación o una renuncia total); y

- que el titular pida la transformación dentro del plazo - la solicitud nacional o regional debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional en el Registro Internacional;
- que los productos y servicios incluidos en la solicitud figuren en la lista del registro internacional cancelado (o en la parte cancelada del registro internacional) respecto del miembro en cuestión; y
- que la solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable del miembro.

1249. Siempre que se cumplan las condiciones, la nueva solicitud nacional o regional puede recibir un nuevo número de solicitud por parte de la Oficina, pero la fecha de depósito sería la fecha aplicable del registro internacional respecto de ese miembro, que sería la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior.

1250. 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.

1251. Competerá a cada miembro determinar el modo de hacer efectiva 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, por ejemplo, la utilización de un formulario específico por conducto de un mandatario local y el pago de las tasas en la moneda nacional. La Oficina podrá exigir que se pague la cuantía total de las tasas de presentación y otras tasas; asimismo, y particularmente cuando la Oficina en cuestión haya recibido tasas individuales respecto del registro internacional correspondiente, podrá prever una reducción de las tasas en relación con dicha solicitud.

Correcciones de errores en el registro internacional

1252. El titular o la Oficina de un miembro puede pedir la corrección de un error cometido por la Oficina Internacional o por una Oficina en relación con un registro internacional. 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, del mandatario inscrito o de una Oficina. [\[Regla 28.1\]](#)

Errores cometidos por el titular o el mandatario del titular

1253. La Oficina Internacional no corregirá los errores cometidos por el titular o el mandatario del titular, como un error al indicar los miembros designados o en la lista de productos y servicios. Por ejemplo, si un solicitante o su mandatario, indicó "AT" (Austria) en lugar de "AU" (Australia) en la lista de designaciones de la solicitud internacional por error, la designación de Australia solo podría incluirse en el registro internacional mediante una designación posterior. En caso de que el mandatario haya cometido un error en el nombre del titular, sería necesario pedir la inscripción de un cambio en los datos del titular.

Errores cometidos por la Oficina Internacional o una Oficina

1254. Si la Oficina Internacional ha cometido un error, el titular, el mandatario inscrito o una Oficina pueden pedir la corrección de ese error en cualquier momento.

1255. Si una Oficina ha cometido un error, el titular o la Oficina podrán pedir que se corrija siempre que la petición se reciba en un plazo de nueve meses desde la fecha de publicación de dicho error en el Registro Internacional. Si el titular o el mandatario inscrito solicita la corrección de un error cometido por la Oficina, esta deberá confirmar dicho error.

1256. Antes de proceder a la corrección de un error, la Oficina Internacional debe cerciorarse de que el registro en el Registro Internacional es realmente incorrecto. La práctica que observará al respecto es la siguiente:

- (i) 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;
- (ii) cuando exista un error cometido por una Oficina, como un error en la lista de miembros designados o en la lista de productos y servicios presentada ante la Oficina Internacional, y cuya corrección afectaría a los derechos derivados del registro internacional, dicho error solo podrá corregirse si la Oficina Internacional recibe una petición de corrección en un plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicación de la inscripción errónea en el Registro Internacional. Cuando el titular o el mandatario inscrito presente la petición de corrección, la Oficina tendrá que verificar el error. Habida cuenta del plazo de nueve meses, si el titular o el mandatario inscrito considera que una Oficina ha cometido un error, debe señalarlo directamente a la Oficina en cuestión y a la Oficina Internacional lo antes posible. [[Regla 28.4](#)]

1257. Por lo general, la Oficina Internacional puede modificar pequeños errores tipográficos u ortográficos cometidos por una Oficina, por ejemplo, una fecha o un número de la marca de base, siempre que dichas modificaciones no afecten a los derechos derivados del registro internacional. Este tipo de modificaciones se revisarán detenidamente caso por caso, y podrá considerarse que se encuentran fuera del alcance de la [Regla 28](#).

Formulario de petición de una corrección

1258. La petición de corrección de una inscripción puede presentarse ante la Oficina Internacional por medio del [formulario MM21](#) (véase también la [Nota para rellenar el formulario MM21](#)). [[Regla 28](#)]

Número del registro internacional

1259. Deberá indicarse el número del registro internacional.

Número de referencia

1260. Si el titular o su mandatario piden la corrección, deberá indicarse el número de referencia de la OMPI. Si la Oficina pide la corrección, deberá indicar el número de notificación de la OMPI.

Descripción de la corrección pedida

1261. Deberán describirse los detalles del error objeto de corrección.

Presentación y firma

1262. En el formulario deberá indicarse quién lo presenta (el titular, el mandatario del titular o la Oficina) y deberá incluir la firma y la dirección de correo electrónico.

Inscripción, publicación y notificación de la corrección

1263. La Oficina Internacional examinará exhaustivamente las peticiones de corrección. Cuando la Oficina Internacional haya corregido un error en el Registro Internacional, notificará al titular y a las Oficinas de los miembros designados en que la corrección surta efecto. Además, cuando la Oficina que haya pedido la corrección no sea la Oficina de un miembro designado en el que la corrección surta efecto, la Oficina Internacional también informará del hecho a esa Oficina. La corrección se publicará en la [Gaceta](#). [[Regla 28.2](#)] [[Regla 32.1a](#)ix]

Denegación resultante de una corrección

1264. Toda Oficina a la que se le notifique una corrección podrá reabrir su examen del registro internacional y declarar, en una notificación 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. Los [Artículos 5 y 9sexies](#) y las [Reglas 16 a 18ter](#) se aplican *mutatis mutandis* a la notificación de la denegación de una corrección y, en particular, al plazo (un año o 18 meses) para notificar dicha denegación respecto de la parte corregida. Dicho plazo se contará a partir de la fecha en que se envíe la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión. En la práctica, esto se traduce en que una corrección «reinicia» el plazo para que la Oficina examine el registro internacional en lo que respecta a la corrección y emita una denegación, cuando lo considere necesario. [[Regla 28.3](#)]

Imposibilidad de inscribir otros cambios en el Registro Internacional

1265. No se podrá inscribir en el Registro Internacional ningún otro cambio que afecte al registro internacional. En particular, no existe ninguna disposición en el marco jurídico del Sistema de Madrid que permita modificar (o alterar) una marca inscrita en el Registro Internacional. Si el titular desea proteger la marca en una forma que difiera, aunque sea levemente, de la marca tal como fue inscrita en el Registro Internacional, deberá presentar una nueva solicitud internacional. Ese es el caso incluso si se ha permitido que se modifique la marca en la marca de base cuando dicho cambio sea posible de conformidad con la legislación del miembro de la Oficina de origen. Esto no significa necesariamente que, cuando el titular use la marca de un modo levemente distinto del que aparece inscrito en el Registro Internacional, sea estrictamente necesario presentar una nueva solicitud internacional. El titular puede desear ampararse en el Artículo 5C.2) del [Convenio de París](#), en virtud del cual el empleo de una marca en 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 los miembros designados.

1266. No es posible ampliar la lista de productos y servicios del registro internacional. Si el titular desea proteger la marca respecto de otros productos y servicios no abarcados en la lista principal del registro internacional, deberá presentar una nueva solicitud internacional. Esto es así incluso si dichos productos y servicios estaban incluidos en la marca de base; es decir, si podrían haberse incluido a la hora de presentar la solicitud internacional original, pero se omitieron.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO PARA SER MIEMBRO DEL PROTOCOLO

1267. Cualquier país u organización intergubernamental que esté interesado en ser miembro del Protocolo debe ponerse en contacto con la División Jurídica del Sistema de Madrid para obtener más información sobre las medidas que se deben llevar a cabo, así como sobre el tipo de asistencia que la OMPI puede ofrecer.

1268. Existe un único requisito formal para ser miembro del Protocolo: el país en cuestión debe ser parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. [[Artículo 14.1a\)](#)]

1269. Mediante depósito de un instrumento de adhesión, una organización intergubernamental puede adherirse al Protocolo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: [[Artículo 14.1b\)](#)]

- 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 151 y 223).

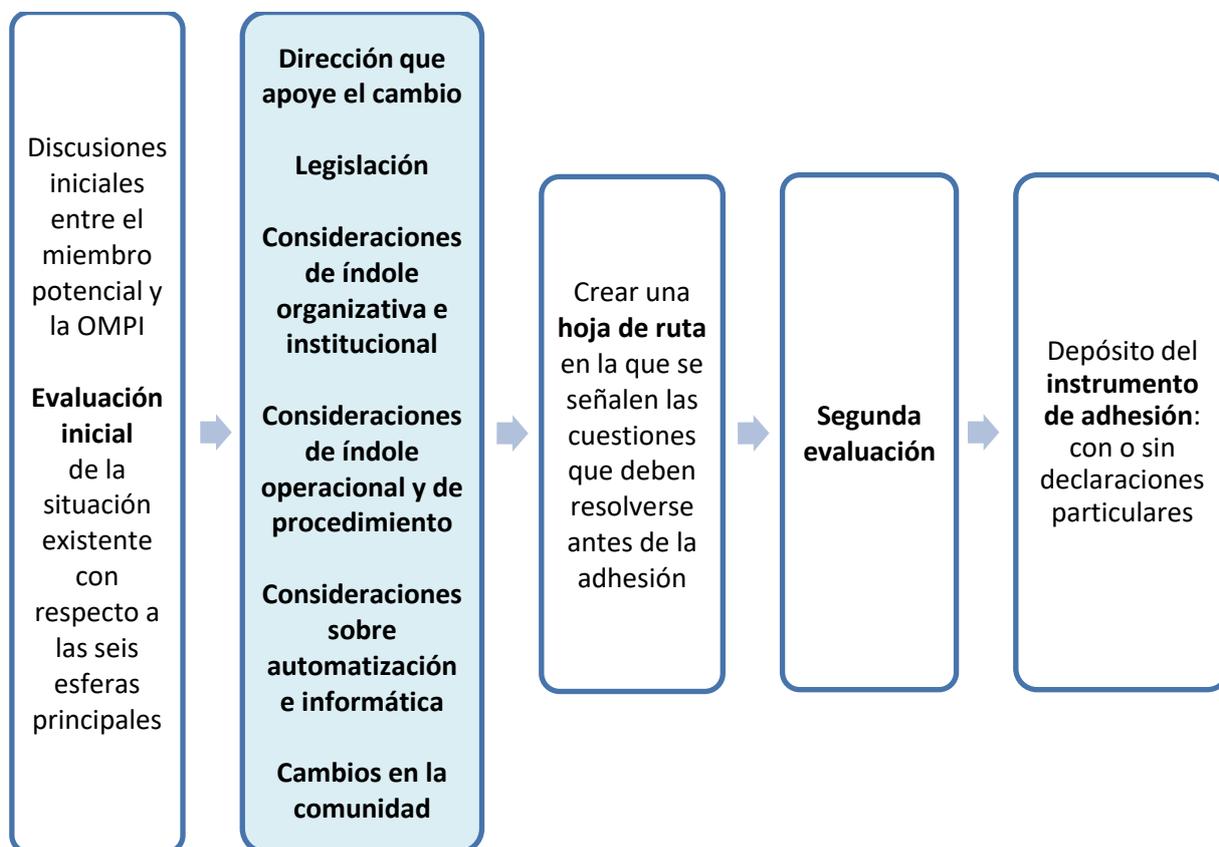
1270. Si bien solo existe un requisito formal, es necesario contar con una serie de aspectos prácticos ya implantados antes de la adhesión a fin de garantizar que el nuevo miembro sea una Oficina plenamente operativa en el Sistema de Madrid. El futuro miembro deberá:

- disponer de una legislación en vigor compatible con el Sistema de Madrid;
- contar con la organización institucional necesaria;
- contar con procedimientos operativos ya implantados para la tramitación de las solicitudes internacionales y las designaciones;
- contar con la TI necesaria para gestionar las cuestiones relativas al Sistema de Madrid;
- haber concluido un acuerdo con la Oficina Internacional en lo relativo a la comunicación electrónica de la información; y
- contar con personal que haya recibido formación.

Para obtener más información sobre estos aspectos prácticos, véanse los párrafos siguientes.

PREPARATIVOS PARA LA ADHESIÓN

1271. Cuando un país u organización intergubernamental manifieste la intención de adherirse al Protocolo, la OMPI entablará conversaciones con los funcionarios gubernamentales sobre la manera más adecuada de prepararse para la adhesión y la clase de asistencia que sería necesaria. En la siguiente ilustración se ofrece una visión general de los preparativos para la adhesión.



1272. La primera medida consistirá en una evaluación de la situación existente durante la cual la OMPI identificará las esferas de actividad que deberán ser objeto de análisis (y las posibles deficiencias que habría que subsanar) antes del depósito de un instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid.

1273. La labor preparatoria que el miembro potencial necesitará llevar a cabo abarcará las siguientes seis esferas principales:

- Dirección que apoye el cambio.
- Legislación.
- Consideraciones de índole organizativa e institucional.
- Consideraciones de índole operacional y de procedimiento.
- Consideraciones sobre automatización y TI;
- Cambios en la comunidad.

Evaluación inicial

1274. Se puede llevar a cabo una evaluación inicial mediante la visita de la OMPI a la Oficina de P.I. en cuestión en la que se lleven a cabo debates pormenorizados con los funcionarios gubernamentales y el personal técnico en la Oficina o el Ministerio. En esta evaluación, será importante que los futuros miembros informen a la OMPI de varios elementos importantes, entre otros:

- La importancia política de la adhesión, es decir, la determinación de que existe la voluntad política necesaria para apoyar vigorosamente la futura adhesión,
- la situación de la industria exportadora local,
- la probable situación de los mandatarios locales,
- el marco político (es decir, las elecciones venideras) y
- las impresiones iniciales sobre el calendario con arreglo al cual podría tener lugar la adhesión.

1275. El objetivo principal de la evaluación inicial es determinar si conviene a los intereses de la Oficina nacional o regional de PI iniciar un proyecto encaminado a supervisar todas las actividades necesarias previas a la adhesión, nombrar un «Equipo de adhesión» y crear una «Hoja de ruta» para la adhesión.

Dirección que apoye el cambio

1276. La Oficina de PI tendrá que crear un equipo compuesto por personal esencial (un «Equipo de la adhesión») que encabece la iniciativa de adhesión, impulse el proceso interno y vele por que se siga estrechamente la Hoja de ruta.

1277. El Equipo de la adhesión deberá estar compuesto por representantes de varios sectores de la Oficina a las que afecte la adhesión al Sistema de Madrid, como el de cooperación internacional, los servicios jurídicos, financieros, de TI y de marcas y el apoyo administrativo.

Legislación

1278. Es muy importante que el nuevo miembro potencial disponga de una legislación de marcas en vigor que esté en consonancia con el [Convenio de París](#) y que tenga la capacidad de promulgar una legislación que cumpla con el [Protocolo de Madrid](#) a fin de asegurar el funcionamiento efectivo del Protocolo y la observancia de los derechos resultantes de un registro internacional.

1279. Tendrá que promulgarse legislación compatible con el Sistema de Madrid antes de que tenga lugar la adhesión. Si dicha legislación no está en vigor, los titulares de registros no podrán hacer valer sus derechos en el territorio en cuestión. El examen de la legislación abarcará las distintas disposiciones necesarias en la Ley de Marcas nacional o regional o en su Reglamento, y conllevará la comprobación del cumplimiento del Convenio de París y del Sistema de Madrid.

1280. La OMPI puede proporcionar la asistencia jurídica necesaria.

Consideraciones de índole organizativa e institucional

1281. El examen de las consideraciones institucionales y de organización abarcará los temas siguientes:

- la organización, presente y futura, de la Oficina nacional o regional de PI en el marco del Sistema de Madrid,
- los idiomas de trabajo de la Oficina de PI,
- la fortaleza institucional global de la Oficina de PI (medios para asegurar sus conocimientos, documentación de prácticas, autonomía financiera, etc.),
- el personal, su nivel educativo o conocimientos y necesidades de formación,
- información general sobre el sistema de examen vigente, sus principales aspectos y plazos, y la estructura de tasas,
- datos estadísticos, como el número de solicitudes de registro de marca recibidas anualmente e información sobre el origen de esas solicitudes, y
- marco institucional global de propiedad industrial (principales asociaciones profesionales y de practicantes, instituciones educativas, asociaciones de usuarios, asociaciones empresariales, etcétera).

Consideraciones de índole operacional y de procedimiento

1282. El examen de las consideraciones de procedimiento y operacionales se centrará en los procedimientos de registro de marcas nacionales de la Oficina de PI (a fin de velar por que sean fiables y coherentes) y concretamente la manera en que las transacciones y los procedimientos nacionales o regionales pueden integrarse en los procedimientos del Sistema de Madrid.

1283. Al examinar todas las tareas pertinentes que tendría que ejecutar la Oficina de un país miembro del Sistema de Madrid, se obtendrá una perspectiva común a la hora de entender la manera en que son compatibles los procedimientos nacionales o regionales con los procedimientos del Sistema de Madrid.

Consideraciones sobre automatización y TI

1284. En la evaluación de la situación real de la Oficina de PI, la TI y la automatización constituyen un aspecto importante.

1285. Tiene que quedar clara la situación del sistema de TI existente, tanto para la OMPI como para la Oficina, a fin de poder determinar si será necesario efectuar modificaciones en el sistema para tramitar las solicitudes internacionales y las designaciones por conducto del Sistema de Madrid, y la manera en que se comunicará la Oficina con la OMPI.

Cambios en la comunidad

1286. Es importante lograr la participación de la comunidad, a saber, el sector privado, los agentes y abogados de marcas locales y otros sectores interesados externos en los preparativos para la adhesión.

1287. La comunidad tendrá que poseer los conocimientos adecuados acerca del Sistema de Madrid y la manera en que puede afectarle; más concretamente, ser capaz de defender la adhesión al Sistema de Madrid, beneficiarse de ella y usar dicho Sistema.

Hoja de ruta

1288. Las conversaciones entre la OMPI y los funcionarios gubernamentales darán lugar a la creación de una Hoja de ruta que sirva de plan de actuación para los futuros miembros a la hora de examinar las cuestiones y las actividades que tienen que tenerse en cuenta y solventarse antes de que la adhesión pueda materializarse.

1289. La Hoja de ruta deberá ser exhaustiva y en ella se deberán señalar todas las cuestiones y actividades pertinentes, y las personas responsables de ejecutar diversas actividades o proyectos, además de ajustarse a un calendario realista. En el sitio web de la OMPI se puede encontrar un [ejemplo detallado de una Hoja de ruta](#).

Segunda evaluación

1290. En el momento que la OMPI y la Oficina de PI acuerden, la OMPI efectuará una segunda evaluación, también denominada «auditoría documental», verificando todas las actividades, mejoras, cuestiones problemáticas indicadas en la Hoja de ruta para asegurarse de que la Oficina sea un miembro plenamente operativo del Sistema de Madrid.

1291. El contenido de esta segunda evaluación dependerá de los elementos detallados en la hoja de ruta que la Oficina haya creado junto con la OMPI.

1292. Como parte de los preparativos para una futura adhesión, la División Jurídica del Sistema de Madrid colaborará en la evaluación de la legislación nacional y en la definición de los cambios necesarios, así como en la presentación de los proyectos de disposiciones pertinentes.

Adhesión

1293. El instrumento de adhesión tendrá que ser depositado ante el director general de la OMPI. El Protocolo de Madrid entrará en vigor tres meses después de que el director general haya recibido el instrumento de adhesión. El jefe de Estado o el ministro de Relaciones Exteriores del futuro miembro suele ser quien firma dicho instrumento de adhesión.

1294. Al depositar el instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid, el futuro miembro tendrá la oportunidad de presentar [declaraciones](#), como la relativa a la prórroga del plazo para emitir denegaciones provisionales hasta los 18 meses (y más allá en el caso de las oposiciones) y una declaración relativa a las tasas individuales.

1295. La OMPI proporcionará la información pertinente sobre las declaraciones que pueden efectuarse junto con el instrumento de adhesión o posteriormente.

Otros recursos

1296. A fin de seguir prestando asistencia a los miembros potenciales de la Unión de Madrid, en la [Guía para la adhesión: el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas](#) se explican detalladamente las características del Sistema de Madrid y las medidas necesarias para prepararse para la adhesión:

- ventajas del Sistema de Madrid;
- descripción general del sistema de Madrid, objetivos y principales características;
- procedimientos, efectos y consecuencias a escala nacional de la adhesión al Sistema de Madrid;
- principales medidas que la Oficina de PI ha de llevar a cabo como parte del Sistema de Madrid;
- instrumento tipo de adhesión al Protocolo de Madrid;
- disposiciones tipo para la aplicación del Protocolo de Madrid e información relativa a las declaraciones efectuadas en relación con el Protocolo;
- disposiciones tipo de aplicación;
- principales declaraciones que pueden efectuarse en relación con la adhesión al Protocolo de Madrid; y
- formularios tipo

DECLARACIONES EFECTUADAS GENERALMENTE

1297. Tanto el Protocolo y el Reglamento ofrecen la posibilidad de que los miembros efectúen declaraciones y notificaciones en lo que se refiere al funcionamiento del sistema de registro internacional.

1298. En el sitio web de la OMPI se pueden consultar los datos sobre los miembros que han efectuado cada [declaración](#).

Prórroga del plazo para notificar denegaciones provisionales

1299. Cualquier miembro puede declarar que el plazo para que su Oficina notifique una denegación provisional 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. [[Artículo 5.2\)b\) y c\)](#)]

1300. Es posible hacer una declaración en virtud del [Artículo 5.2\)b\) y c\)](#) en el instrumento de adhesión. También puede efectuarse con posterioridad, en cuyo caso surtirá efecto tres meses después de que la haya recibido el director general OMPI. [[Artículo 5.2\)d\)](#)]

Tasas individuales

1301. Todo miembro puede declarar que desea recibir una «tasa individual» por cada registro internacional en el que se la haya designado (ya sea en la solicitud internacional o posteriormente), y respecto de la renovación de tal registro internacional. Dicha declaración puede efectuarse cuando las tasas locales por un período de protección de 10 años en el país en cuestión sean superiores al equivalente de 100 francos suizos. Debería analizarse con la División Jurídica del Sistema de Madrid si efectuar dicha declaración sería beneficioso para el futuro miembro. El miembro debe determinar la cuantía de dicha tasa e indicarla en la declaración en moneda local, pudiendo modificarse esa cuantía en declaraciones posteriores. La tasa individual no puede exceder la tasa que percibiría la Oficina del miembro 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 los miembros pueden realizar este ahorro debido a que, por ejemplo, el procedimiento internacional dispensa a los miembros del examen de forma, de la clasificación de los productos y servicios, y de la publicación de la marca registrada internacionalmente. [\[Artículo 8.7\)a\]](#)

1302. La declaración relativa a las tasas individuales puede efectuarse en el instrumento de ratificación o de adhesión. También puede efectuarse con posterioridad, en cuyo caso surtirá efecto tres meses después de que el director general de la OMPI la reciba, o en una 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. [\[Artículo 8.7\)b\]](#)

1303. En el caso de que un miembro 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 ("sistema de tasas estándar") (véase el párrafo 322). Si, por el contrario, un miembro declara que desea recibir tasas individuales, se compromete a renunciar a dicha parte de los ingresos. [\[Artículo 8.7\)a\]](#)

1304. Solo se puede cobrar una tasa individual si dicho cobro no queda anulado por el [Artículo 9sexies.1\)b\)](#), que se aplicaría cuando el nuevo miembro se adhiera no solo al Protocolo sino también al Arreglo. (Véanse los párrafos 100 y 101).

Declaración de intención de utilizar la marca

1305. Cuando un miembro exija, como miembro designado con arreglo al Protocolo, una declaración de intención de utilizar la marca, notificará dicha exigencia al director general de la OMPI. [\[Regla 7.2\)\]](#)

1306. Dicha notificación podrá formularse en el instrumento de adhesión. También puede efectuarse con posterioridad, en cuyo caso surtirá efecto tres meses después de que el director general de la OMPI la reciba, o en una fecha posterior indicada 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\)a\) y b\)\]](#)

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

1307. Cuando la legislación de la Oficina de un miembro no prevea la inscripción de licencias de marcas, esta puede notificar al director general que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en ese miembro. Dicha notificación puede ser realizada en cualquier momento. [[Regla 20bis.6\)a](#)]

1308. Cuando la legislación de la Oficina de un miembro sí prevea la inscripción de licencias de marcas, esta podrá notificar al director general que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en ese miembro. Se podrá efectuar esa declaración únicamente antes de la fecha en la que el miembro quede obligado por el Protocolo. La notificación puede ser retirada en cualquier momento. [[Regla 20bis.6\)b](#)]

Declaraciones relativas a la división y la fusión de un registro internacional

1309. Cuando la legislación del miembro no prevea la división de solicitudes de registro de una marca o la división de registros de marca, la Oficina puede notificar al director general que no presentará peticiones de división de registros internacionales a la Oficina Internacional. El director general de la OMPI deberá recibir dicha declaración antes de la fecha en la que el miembro en cuestión pase a estar obligado por el Protocolo. [[Regla 27bis.6](#)]

1310. Cuando la legislación del miembro no prevea la fusión de registros de marcas, la Oficina puede notificar al director general que no presentará a la Oficina Internacional peticiones de fusión de los registros internacionales resultantes de una división. El director general de la OMPI deberá recibir dicha declaración antes de la fecha en la que el miembro en cuestión pase a estar obligado por el Protocolo. [[Rule 27ter.2\)b](#)]

1311. Las declaraciones notificadas en virtud de las [Reglas 27bis.6\) y 27ter.2\)b](#)) podrán ser retiradas en cualquier momento. En tal caso, los titulares de registros internacionales podrán presentar peticiones en virtud de la [Regla 27bis.1\) o 27ter.2\)a](#)), según proceda, respecto del miembro que haya notificado al director general el retiro de la declaración correspondiente.

1312. Toda Oficina de un miembro puede, antes de que ese miembro pase a estar obligado por el Protocolo, notificar al director general que las [Reglas 27bis.1\) y 27ter.2\)a](#)) no son compatibles con la legislación nacional o regional aplicable, según sea el caso. [[Regla 40.6](#)]

1313. La Regla o las Reglas que sean objeto de una notificación en virtud del [párrafo 6\) de la Regla 40](#) no se aplicarán al miembro que haya enviado dicha notificación. Por consiguiente, los titulares de registros internacionales no podrán presentar peticiones en virtud de la [Regla 27bis.1\) ni de la Regla 27ter.2\)a](#)) respecto de ese miembro, a menos que se retire la notificación.

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel.: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las oficinas
de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

© OMPI, 2022



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

La licencia de CC no se aplica al contenido de
la presente publicación que no sea de la OMPI.

Portada: Getty Images / © mrPliskin;
© metamorworks

Publicación de la OMPI N.º 455S/22
DOI: 10.34667/tind.45834