

DISPOSICIONES TIPO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL EN SOLICITUD NACIONAL (O REGIONAL)

Disposición 1

1) Cuando un registro internacional en que se designe a [Parte Contratante] sea cancelado a solicitud de la Oficina de origen de conformidad con el Artículo 6.4) del Protocolo de Madrid, respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, la persona que era titular del registro internacional en la fecha de su cancelación podrá efectuar ante el Registrador¹, en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que fue cancelado el registro internacional, una solicitud de registro de la misma marca (“solicitud resultante de la transformación”) respecto de los productos y servicios cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional.

2) Sin perjuicio de las Disposiciones 2 y 3, las disposiciones aplicables a una solicitud de registro de marca presentada directamente ante el Registrador se aplicarán *mutatis mutandis* a una solicitud resultante de la transformación.

Disposición 2

1) La solicitud resultante de la transformación se efectuará mediante el Formulario [...] y, además, incluirá lo siguiente:

- a) una declaración en el sentido de que la solicitud se efectúa en vía de la transformación,
- b) el número del registro internacional cancelado,
- c) la fecha de ese registro internacional o, en su caso, la fecha de inscripción de la extensión territorial efectuada posteriormente al registro internacional,
- d) la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional,
- e) en su caso, la fecha de cualquier prioridad reivindicada en la solicitud internacional e inscrita en el Registro Internacional.

2) La solicitud resultante de la transformación [estará sujeta al pago de la[s] tasa[s] [de transformación] prescrita[s]] [no estará sujeta al pago de [una] [la] tasa [de solicitud ordinaria]].

¹ La expresión “Registrador” se utiliza como referencia a la autoridad nacional (o regional) competente en el ámbito de las marcas.

Disposición 3

1) Cuando una marca internacional ha quedado protegida en [Parte Contratante] en la fecha en que se canceló el registro internacional, o antes de esa fecha, y siempre que se hayan satisfecho todos los requisitos relativos a una solicitud resultante de la transformación, el Registrador registrará esa marca. La fecha de registro será la fecha del registro internacional cancelado o la fecha de inscripción de la extensión territorial a [Parte Contratante] efectuada posteriormente al registro internacional, según proceda, y ese registro se beneficiará de la misma prioridad que gozaba el registro internacional cancelado.

2) Cuando una marca internacional aún no ha quedado protegida en [Parte Contratante] en la fecha en que se canceló el registro internacional, o antes de esa fecha, todo procedimiento o medida que haya sido adoptado a los fines del registro internacional en la fecha de presentación de una solicitud resultante de la transformación, o antes de esa fecha, se considerará que ha sido adoptado a los fines de la solicitud resultante de la transformación. La fecha de presentación de la solicitud resultante de la transformación será la fecha del registro internacional o la fecha de inscripción de la extensión territorial a [Parte Contratante] efectuada posteriormente al registro internacional, según fuese el caso.