

# PARTE A

## INTRODUCCIÓN

### PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

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

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

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

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

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

- “*A Artículo xx*” se refiere a un artículo del Arreglo;
- “*P Artículo xx*” se refiere a un artículo del Protocolo;
- “*Artículo xx*” se refiere tanto a un artículo del Arreglo como a un artículo del Protocolo;
- “*Regla xx*” se refiere a una regla del Reglamento;
- “*Instrucción xx*” se refiere a una instrucción administrativa.

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

## **CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE MADRID**

### **El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid**

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

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

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

### **¿Quiénes pueden usar el sistema?**

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

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

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

### **Breve descripción del sistema**

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

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

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

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

### **Ventajas del sistema**

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

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

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

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

## Comparación entre el Arreglo y el Protocolo

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

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

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

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

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

## Tratado aplicable

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

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

*P Article 9sexies.1)* 02.17 Antes del 1 de septiembre de 2008, en el párrafo 1) del Artículo 9*sexies* del Protocolo, conocido como “cláusula de salvaguardia”, se establecía que a los efectos de un determinado registro o solicitud internacional, si la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del titular era la Oficina de un Estado parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de la Parte Contratante obligada por ambos tratados se regía por el Arreglo y no por el Protocolo.

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

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

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

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

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

02.22 Considérese el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados,

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

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

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

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

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

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

de la cláusula de salvaguardia (designaciones de Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo y registradas en nombre de titulares igualmente reconocidos en virtud de ambos tratados) se registrarán por el Protocolo.

*Regla 1bis.1)i) y ii)* 02.27 La primera condición para que tenga lugar el cambio del tratado aplicable con respecto a una determinada designación inscrita es que el tratado aplicable originalmente deje de aplicarse en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante designada. En segundo lugar, es necesario que en la fecha en que deje de aplicarse el tratado aplicable hasta entonces, ambas Partes Contratantes estén obligadas por el otro tratado. Sin embargo, no es necesario que esas dos Partes Contratantes estén ya obligadas por el otro tratado en la fecha de entrada en vigor de la designación en cuestión.

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

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

*Regla 1.xvii)  
y xviii)*

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

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

## CÓMO ADHERIRSE AL ARREGLO O AL PROTOCOLO

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

## DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES CONTRATANTES

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

## Oficina común de varios Estados Contratantes

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

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

04.04 Hasta la fecha se ha hecho una sola notificación de esta naturaleza; la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que registra marcas con efectos en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, ha pasado a ser una Oficina común conforme al Arreglo y al Protocolo.<sup>1</sup>

## Efecto territorial

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

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

---

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

## Limitación relativa a marcas existentes

### Conforme al Arreglo

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

### Conforme al Protocolo

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

## Prórroga del plazo para notificar denegaciones

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

## **Notificación de las decisiones derivadas de una denegación provisional de protección**

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

04.13 Si se aplica tal declaración y a la Oficina no le fuera posible comunicar directamente dicha decisión al titular, la declaración (contemplada en la Regla 18ter.2) y 3)) en la que se indique que se retira la denegación provisional y se otorga la protección de la marca en la Parte Contratante de que se trate, con respecto a todos los productos y servicios para los que se haya solicitado la protección, o para determinados productos de entre estos últimos o en la que se confirme la denegación provisional respecto de todos los productos y servicios en la Parte Contratante de que se trate, será enviada por la Oficina a la Oficina Internacional, aunque aún no hayan concluido todos los procedimientos ante la Oficina en relación con la protección de la marca. Toda nueva decisión que pueda incidir en la protección de la marca deberá ponerse en conocimiento de la Oficina Internacional conforme a la Regla 18ter.4).

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

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

## **Tasas individuales**

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

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

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

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

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

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

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

## **Presentación de designaciones posteriores**

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

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

## **Declaración de la intención de utilizar la marca**

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

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

*Regla 7.3)b)*

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

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

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

## **Recaudación y giro de tasas**

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

*Regla 35.1)*

## **Continuación de los efectos en un Estado sucesor**

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

## **Publicación de notificaciones y declaraciones**

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

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

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

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

## **INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SISTEMA DE MADRID**

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

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

- una interfaz de pago electrónico (“E-Payment”) para el pago de tasas pagaderas en relación con solicitudes de registro y registros internacionales, que hayan sido notificadas mediante cartas de irregularidad u otra comunicación de la OMPI en la que se indique el importe de las tasas pagaderas en el plazo aplicable. Esos pagos pueden ser efectuados mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI;
- una interfaz electrónica (“E-Renewal”) para la renovación de los registros internacionales. El pago de las tasas relativas a la renovación puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI;
- avisos informativos emitidos por la Oficina Internacional (por ejemplo, avisos relativos a nuevas adhesiones o a cambios en el Reglamento);
- estadísticas anuales sobre los registros internacionales;
- información relativa a reuniones y seminarios;
- los archivos de actualización cotidiana de la base de datos ROMARIN (siglas en inglés de “Memoria sólo para Lectura de Información Activa del Registro de Madrid);
- la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*;
- en la sección *Servicios en línea* se encuentran la base de datos Madrid Express, con datos sobre todos los registros vigentes y los que han dejado de estarlo en los últimos seis meses, así como datos sobre solicitudes internacionales y designaciones posteriores que han sido recibidas por la Oficina Internacional pero que aún no se han inscrito en el Registro Internacional, y la base de datos ROMARIN, con más informaciones sobre los registros internacionales vigentes (véanse los párrafos A.08.01 y 09.04).

## INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LOS REGISTROS INTERNACIONALES

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

### La Gaceta

- Regla 32.1)* 07.01 La Oficina Internacional publica todas las semanas la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (en adelante “la Gaceta”) en la página del sitio Web de la OMPI dedicada al Sistema de Madrid, a saber, [www.wipo.int/madridgazette/es/index.html](http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html). La Gaceta contiene los datos pertinentes

relativos a los registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores, las modificaciones y a otras inscripciones que afecten a los registros internacionales. Los datos bibliográficos se identifican con los códigos INID de la OMPI (INID es la sigla de “Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos bibliográficos”), es decir, los códigos de la Norma ST.60 (“Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas”) y de la Norma ST.3 (“Códigos normalizados de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales”). Los diferentes códigos utilizados en la Gaceta, así como los datos bibliográficos a los que se refieren, aparecen en todas las ediciones de la Gaceta.

*Regla 32.2)* 07.02 La Gaceta contiene, además, información de interés general como las declaraciones y notificaciones relativas a requisitos particulares realizadas por las Partes Contratantes en virtud del Arreglo, del Protocolo o del Reglamento, las cuantías de las tasas individuales con arreglo al Artículo 8.7) del Protocolo, o información relativa a los días en que la Oficina Internacional está cerrada al público. Esta última información, junto con un resumen de las declaraciones y notificaciones realizadas por las Partes Contratantes, se publica en las ediciones N.<sup>os</sup> 6, 12, 18 y 24 de la Gaceta.

07.03 La Gaceta ha dejado de publicarse en papel desde el primer número del año 2009, ya que se ha sustituido por una versión electrónica disponible en la página del sitio Web de la OMPI dedicada al Sistema de Madrid en la siguiente dirección: [www.wipo.int/madridgazette/es/index.html](http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html). La Gaceta también está disponible en DVD-ROM y en Internet, en formato PDF, en la misma dirección de la página Web. La edición en DVD-ROM se publica cada cuatro semanas y es acumulativa, es decir que el primer disco compacto del año contiene todos los datos publicados en las primeras cuatro ediciones en papel, el segundo contiene todos los datos publicados en las ocho primeras ediciones, y así sucesivamente. Existe la posibilidad de solicitar una suscripción anual a la Gaceta (en DVD-ROM) en la Oficina Internacional. Los pedidos deben dirigirse a la Sección de Comercialización y Distribución de la OMPI o a la Librería Electrónica de la OMPI.

07.04 La Oficina Internacional publica cada año un índice en el que figuran los registros internacionales, con los nombres de los titulares, respecto de los que se haya realizado alguna inscripción en la Gaceta durante el año. Este índice está disponible en la versión en DVD-ROM del último número de la Gaceta.

*Regla 32.3)* 07.05 Las Oficinas de las Partes Contratantes tienen derecho a recibir gratuitamente un determinado número de ejemplares de la Gaceta (en DVD-ROM) que dependerá del número de designaciones de cada Parte Contratante durante el año precedente. Además, las Oficinas pueden comprar, a mitad del precio de suscripción, una cantidad de ejemplares equivalente a la que tienen derecho a recibir gratuitamente.

## ROMARIN

08.01 La Oficina Internacional publica la situación de todos los registros internacionales en vigor en discos DVD-ROM y en línea (con la marca ROMARIN). La publicación electrónica comprende un DVD con 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. Este disco compacto se publica cada cuatro semanas. La información que aún no se haya publicado en disco compacto podrá obtenerse a través de los archivos de actualización cotidiana de ROMARIN, disponibles en Internet. A partir del 1 de enero de 2007, la versión en línea de ROMARIN, actualizada diariamente, se puede descargar gratuitamente de la siguiente dirección: [www.wipo.int/madrid/es/romarin](http://www.wipo.int/madrid/es/romarin).

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

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

08.04 Asimismo, a partir del 1 de enero de 2009, la Oficina Internacional ha puesto a disposición de los usuarios copias digitalizadas de las notificaciones de denegación provisional, de las declaraciones de confirmación de la denegación provisional total, de las declaraciones de concesión de la protección tras una denegación provisional (denominadas respectivamente, antes del 1 de septiembre de 2009, “confirmación de la denegación provisional” y “retirada de la denegación provisional”), de las declaraciones en las que se indica que se ha finalizado el examen de oficio pero que la protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, y de las notificaciones de invalidación recibidas por la Oficina Internacional desde el 1 de enero de 2005 y que hayan sido objeto de inscripción en el Registro Internacional. Dichas copias digitalizadas se encuentran a disposición de los usuarios de la base de datos ROMARIN, en formato PDF y en la sección y con el código INID correspondientes. Las mencionadas copias figuran tal y como han sido recibidas por la Oficina Internacional y, en particular, exclusivamente en el idioma en que se hayan redactado.

### **Base de datos electrónica (Madrid Express)**

- Regla 33.1)* 09.01 La Oficina Internacional mantiene una base de datos electrónica con los datos que están al mismo tiempo inscritos en el Registro Internacional y publicados en la Gaceta.
- Regla 33.2)* 09.02 En caso de que una solicitud internacional o una designación posterior no se inscriba en el Registro Internacional dentro de los tres días laborables siguientes a su recepción por la Oficina Internacional, los datos contenidos en la misma se incorporarán en la base de datos electrónica, aun cuando esa solicitud internacional o designación posterior tuviese alguna irregularidad. Los datos que se incorporen de ese modo en la base de datos estarán acompañados de una advertencia en la que se indicará que la Oficina Internacional aún no ha determinado si la solicitud internacional o la designación posterior cumple con los requisitos exigibles.
- Regla 33.3)* 09.03 La base de datos electrónica, situada en el Centro Internacional de Cálculo de las Naciones Unidas en Ginebra, está a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes, que pueden gestionar con la Oficina Internacional el acceso a las consultas en línea. La consulta de la base de datos es gratuita, pero los costos de acceso (los costos de telecomunicación y el costo de tiempo de utilización de la computadora) corren a cargo del usuario.
- Regla 33.3)* 09.04 Bajo el rubro *Servicios en línea/Madrid Express* el público en general puede acceder por Internet, con la posibilidad de hacer búsquedas, a los datos relativos a la situación de los registros internacionales en vigor, así como a las solicitudes internacionales y designaciones posteriores que aún no han sido publicadas en la Gaceta (véase el párrafo A.05.01). Para buscar el historial más detallado de un registro internacional vigente, consúltese la base de datos ROMARIN, que también está a disposición del público en la dirección [www.wipo.int/madrid/es/romarin](http://www.wipo.int/madrid/es/romarin) (véanse los párrafos A.08.01 a 08.04).

### **Extractos del Registro Internacional**

- Artículo 5ter.1)* 10.01 La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, previo pago de una tasa fijada en la Tabla de tasas, copias certificadas de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada. Existen dos tipos de extractos:
- un extracto certificado detallado, que comprende una fotocopia del registro internacional tal como ha sido publicado en la Gaceta, con detalles de las modificaciones posteriores, denegaciones, invalidaciones, correcciones y renovaciones inscritas en el Registro Internacional en el momento de la preparación del extracto;
  - un extracto certificado simple, que comprende copias certificadas de todas las referencias que se han publicado en la Gaceta relativas al registro internacional y todas las notificaciones de denegación que haya recibido la Oficina

Internacional en el momento de la preparación del extracto. En toda solicitud de extracto se debe precisar el número y la fecha del registro internacional cuyo extracto se solicita, así como el tipo de extracto deseado.

*Artículo 5ter.3)* 10.02 Esos extractos del Registro Internacional pueden ser presentados en procesos judiciales que se lleven a cabo en una Parte Contratante. Una Parte Contratante no puede exigir la legalización del extracto.

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

### **Estadísticas anuales**

11.01 La Oficina Internacional publica para cada año civil, como suplemento de la Gaceta, un informe estadístico en el que se resumen las actividades realizadas en virtud del Arreglo y del Protocolo durante dicho año, particularmente el número de registros internacionales inscritos, clasificados según la Oficina de origen, la cantidad de designaciones de cada Parte Contratante y la cantidad de denegaciones que notifica cada Parte Contratante. Con fines comparativos, se presentan también las cifras correspondientes de años anteriores. Las estadísticas anuales, así como las de años anteriores (a partir de 1997), también se publican en Internet (véase el párrafo A.05.01).