

## **PARTE B**

### **CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL**

#### **INTRODUCCIÓN**

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

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

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

#### **LA SOLICITUD INTERNACIONAL**

##### **Requisitos sustantivos**

###### **Registro de base o solicitud de base**

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

01.02 En la mayoría de los casos, la solicitud internacional se basará en un único registro o solicitud que abarca los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional. No obstante, es posible basar la solicitud internacional en varios registros (en virtud del Arreglo) o en varias solicitudes o registros (en virtud del Protocolo) que abarcan conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional. Todas las solicitudes de base o registros de base deberán figurar a nombre de la persona que presenta la solicitud internacional y deberán haberse efectuado ante la misma Oficina. En aras de simplicidad, lo que sigue hace referencia únicamente a la solicitud de base o al registro de base, quedando entendido que es posible que existan varias solicitudes o registros de base.

### La Oficina de origen

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

*Regla 1.viii), xxv)  
y xxvi)*

*A Artículo 1.3)*

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

a) cualquier país parte en el Arreglo en el que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real; o

b) *si no tuviera un establecimiento en dicho país*, el país parte en el Arreglo en el que tenga su domicilio; o

c) *si no tuviera un establecimiento ni un domicilio en dicho país*, el país parte en el Arreglo del que el solicitante sea nacional.

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

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

*Artículo 2.1)i)*

*P Artículo 2.1)ii)*

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

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

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

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

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

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

### **¿Qué tipo de solicitud internacional?**

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

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

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

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

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

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

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

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

03.03 A modo de resumen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Pluralidad de solicitantes**

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

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

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

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

## Presentación de la solicitud internacional

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

## Idioma de la solicitud internacional

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

## El formulario de solicitud

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

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

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

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

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

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

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

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

***Punto 2: Solicitante****Nombre*

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

*Dirección*

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

*Dirección para la correspondencia*

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

*Números de teléfono y de fax: dirección de correo electrónico*

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

*Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante*

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



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

07.13 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 del solicitante que aparezca en primer lugar en la solicitud internacional.

#### *Idioma preferido para la correspondencia*

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

#### *Otras indicaciones*

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

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

#### ***Punto 3: Derecho a presentar una solicitud***

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

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

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

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

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

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

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

– que el solicitante está domiciliado en esa Parte Contratante;

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

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

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

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

07.21 Como se indica en el párrafo B.II.04.01, cuando dos o más solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, los requisitos aplicables al derecho a presentar la solicitud internacional deberán satisfacerse respecto de cada uno de los solicitantes.

Por lo tanto, cuando proceda, deberá indicarse la información relativa al derecho de cada solicitante a presentar la solicitud; esta información deberá indicarse en una hoja complementaria a no ser que el solicitante utilice su propio formulario.^

#### ***Punto 4: Nombramiento de mandatario***

*Regla 9.4)a)iii)* 07.22 Si el solicitante desea estar representado ante la Oficina Internacional, deberá indicar el nombre y la dirección del mandatario en esta parte del formulario.  
*Instrucción 12.d)* La información que se facilite debe ser suficiente como para permitir el envío de correspondencia al mandatario, incluyendo preferentemente los números de teléfono y de fax y una dirección de correo electrónico. (Véanse también los párrafos B.I.09.01 a 11.02).

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

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

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

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

#### ***Punto 5: Solicitud de base o registro de base***

*A Artículo 1.2)* 07.27 La solicitud internacional que se rija (total o parcialmente) por el Arreglo deberá basarse en el registro de una marca (o en varios registros de la misma marca)  
*P Artículo 2.1)* efectuado por la Oficina de origen. La solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo podrá basarse tanto en el registro efectuado por la Oficina de origen como en la solicitud de registro presentada en esa Oficina; igualmente, podrá basarse en varias solicitudes o registros (o en una combinación de ambos).

*Artículo 3.1)* 07.28 El *registro de base* efectuado por la Oficina de origen deberá indicarse  
*Regla 9.5)a) y b)* mediante el número de registro y la fecha de registro. Esta fecha deberá consistir en la fecha que, en virtud de la legislación que rige la Oficina en cuestión, se considera

como fecha de registro, que no será necesariamente la fecha en que la Oficina haya inscrito la marca en su registro. Por ejemplo, si en virtud de la legislación aplicable en esa Oficina, se inscribe una marca en el registro con efecto a partir de la fecha de presentación, esa será la fecha que deberá indicarse. Cuando la solicitud internacional se base en un *registro* efectuado en la Oficina de origen, **no deberá indicarse el número de la solicitud que ha dado lugar a dicho registro, pues se correría el riesgo de tomar tal solicitud como si fuese una solicitud de base.**

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

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

#### ***Punto 6: Reivindicación de prioridad***

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

- otra solicitud efectuada en un país parte en el Convenio de París o en un Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aun cuando este último no sea parte en el Convenio de París<sup>1</sup>; o
- una solicitud que, en virtud de un tratado bilateral o multilateral concertado entre países de la Unión de París, sea equivalente a una solicitud presentada regularmente a nivel nacional.<sup>2</sup>

---

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

<sup>2</sup> 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.

- Regla 9.4)a)iv)* 07.32 Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, es necesario indicar el nombre de la Oficina nacional o regional ante la cual se ha efectuado dicha solicitud, así como la fecha y (si se conoce) el número de la misma. No es necesario adjuntar una copia de la solicitud anterior.
- 07.33 Cuando se reivindique la prioridad de más de una solicitud anterior, y no quepan en el espacio previsto todas las indicaciones pertinentes, (a no ser que el solicitante utilice su propio formulario) en el punto 6 se señalarán las indicaciones correspondientes a la prioridad de fecha más antigua, y las restantes se indicarán en una hoja complementaria.
- 07.34 Cuando la solicitud anterior no guarde relación con todos los productos o servicios consignados en el punto 10 del formulario de solicitud internacional, deberán indicarse en el punto 6 los productos o servicios relacionados con la solicitud anterior. Cuando se indiquen varias solicitudes anteriores con fechas distintas, deberán indicarse los productos y servicios relacionados con cada una de ellas.
- Regla 14.2)i)* 07.35 La Oficina Internacional 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 4C.3) del Convenio de París, cuando el último día del plazo de seis meses a partir de la fecha de reivindicación de prioridad fuese un día en que la Oficina de origen no recibe peticiones de presentación de solicitudes internacionales, y el registro internacional lleve la fecha de recepción de tal petición en la Oficina de origen, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina de origen. Igualmente, cuando el registro internacional lleve la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional, o una fecha posterior, y el último día del plazo de seis meses fuese un día en que la Oficina Internacional no abre al público, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina Internacional. (Para la fecha del registro internacional, véanse los párrafos B.II.12.01 a 12.06).
- Regla 14.2)i)* 07.36 Como se explica en los párrafos B.II.12.03 a 12.06, es posible que, debido a irregularidades o retrasos, el registro internacional tenga una fecha posterior a la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional. Si como consecuencia de ello resultara que la fecha del registro internacional es posterior en más de seis meses a la fecha de prioridad reivindicada, se perderá el derecho a la prioridad y la Oficina Internacional no inscribirá ningún dato de prioridad.

### ***Punto 7: La marca***

- Regla 9.4)a)v)* 07.37 En el *recuadro a)* del punto 7 del formulario deberá figurar la reproducción de la marca. Dicha reproducción deberá consistir en una representación gráfica (incluida la fotográfica) y bidimensional de la marca. Esta reproducción deberá ser idéntica a la marca que figure en la solicitud de base o en el registro de base. En particular, cuando la marca figure en blanco y negro en el registro de base o en la solicitud de base, así deberá aparecer la reproducción en ese recuadro.

Igualmente, cuando la marca de base figure en color, la reproducción también deberá figurar en color en ese recuadro.

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

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

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

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

Instrucción 9.b)

#### *Tipos especiales de marcas*

07.42 Cuando la marca sea de un tipo especial (por ejemplo, una marca tridimensional o una marca sonora), la reproducción del *recuadro a)* deberá corresponder exactamente a la representación gráfica de la marca que aparece en la solicitud de base o en el registro de base. Si la representación que figura en la solicitud de base o en el registro de base consiste por ejemplo en una perspectiva de una marca tridimensional o en una representación en notación musical convencional o

en una descripción en palabras de una marca sonora, eso es lo que deberá figurar en el *recuadro a)* del punto 7. Las descripciones complementarias de esta representación gráfica de la marca deberán figurar en el punto 9 (véase el párrafo B.II.07.53). *No* deberán incluirse las representaciones no gráficas de dichas marcas (como las muestras de marcas tridimensionales o las grabaciones de marcas sonoras).

*El registro internacional ha de ser en color*

*Artículo 3.3)* 07.43 Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la *Regla 9.4)a)vii)* marca pero la reproducción de la marca en el registro de base o en la solicitud de base se halle en blanco y negro (por ejemplo, debido a que la Oficina de origen no prevé la inscripción o la publicación en color), deberá incluirse en el *recuadro b)* una reproducción de la marca en color, además de la reproducción en blanco y negro que ha de incluirse en el *recuadro a)*. En caso contrario deberá dejarse vacío el *recuadro b)*.

*Caracteres estándar*

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

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

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

***Punto 8: Reivindicación del color***

*Artículo 3.3)* 07.47 Cuando se haya reivindicado el color como elemento distintivo de la *Regla 9.4)a)vii)* marca en la solicitud de base o en el registro de base, esa reivindicación deberá quedar reflejada en la solicitud internacional, marcando el *recuadro* respectivo y designando en palabras el color o la combinación de colores. Asimismo, podrá

*Regla 9.4)b)iv)* reivindicarse el color en una solicitud internacional a pesar del hecho de que no exista una reivindicación correspondiente en la solicitud de base o en el registro de base. Cuando no exista dicha reivindicación en la solicitud de base o en el registro de base, la marca de base deberá figurar en el color o en la combinación de colores reivindicados en la solicitud internacional. Por último, cuando se reivindique el color, el solicitante podrá además indicar en palabras las partes principales de la marca que son de ese color respecto de cada color reivindicado (véase asimismo el párrafo B.II.07.78).

### ***Punto 9: Indicaciones varias***

#### *a) Transcripción*

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

#### *b) Traducción*

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

*Regla 6.4)b)*

#### *c) Indicación de que la marca no puede traducirse*

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

#### *d) Tipo o categoría especial de marca*

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



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

*e) Descripciones de la marca*

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

*Regla 9.4)b)vi)*

07.54 A partir del 1 de noviembre de 2017, el solicitante también podrá incluir en la solicitud internacional una descripción de la marca que no esté incluida en la solicitud o el registro de base o difiera de la que está incluida en ellos. Eso permitirá al solicitante incluir una descripción necesaria a los fines cumplir con los requisitos de algunas Partes Contratantes, por ejemplo, las que exigen una descripción de la marca en caracteres no estándar, evitando con ello denegaciones provisionales innecesarias.

*f) Elementos verbales de la marca*

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

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

*Regla 9.4)b)v)* 07.56 Cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de algún elemento de la marca, deberá marcar el recuadro correspondiente y mencionar el elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección. Esto tiene por fin evitar que las Partes Contratantes designadas puedan exigir posteriormente que se inscriba dicha mención en el Registro Internacional. No obstante, si se incluye

esa mención en la solicitud internacional, deberá aplicarse al registro internacional en su totalidad; la mención no podrá efectuarse únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.

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

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

*Regla 9.4)a)xiii)* 07.58 Deberá indicarse el nombre de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, que deberán agruparse según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden en que aparecen las clases en esa Clasificación. Los productos y servicios deberán indicarse en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación. En caso necesario, cabe utilizar una hoja complementaria marcando el recuadro correspondiente.

07.59 Esta lista de productos y servicios podrá ser más reducida que la lista del registro de base o de la solicitud de base. Sin embargo, no podrá ser más amplia que dicha lista ni podrá contener productos o servicios distintos. Esto no significa que deban utilizarse exactamente los mismos términos; sin embargo, los términos utilizados en la solicitud internacional deberán ser equivalentes a los utilizados en el registro de base o en la solicitud de base, o estar comprendidos en estos últimos.

07.60 La Oficina de origen deberá comprobar que todos los productos y servicios indicados están comprendidos en los que figuran en la solicitud de base o en el registro de base, de manera que pueda efectuar la declaración mencionada en el párrafo B.II.07.78. Asimismo, la Oficina deberá comprobar que los productos y servicios están clasificados y agrupados correctamente a fin de evitar que la Oficina Internacional tenga que notificarle cualquier irregularidad a este respecto (véanse los párrafos B.II.09.03 a 09.13).

*Regla 9.4)a)xiii)* 07.61 La solicitud internacional podrá contener limitaciones de la lista de productos y servicios respecto de una o más de las Partes Contratantes designadas. Dichas limitaciones deberán indicarse en el punto 10.b). La limitación podrá ser distinta respecto de distintas Partes Contratantes. La limitación indicada respecto de una Parte Contratante designada, para la que haya de abonarse una tasa individual, será tenida en cuenta al calcular la cuantía de esa tasa. En cambio, la limitación no incidirá en el número de tasas suplementarias que deban abonarse. Aun cuando una limitación afecte a todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios indicados en el punto 10.a) serán incluidos en el registro internacional y podrán ser objeto de una designación posterior.

*Regla 6.4)a)* 07.62 Podrá adjuntarse a la solicitud internacional una traducción al español, francés o inglés, según proceda, de la lista de productos y servicios. Aunque la Oficina Internacional no está obligada a considerar correcta dicha traducción (véase el párrafo B.II.16.02), ayudará a verificar que la traducción refleja las intenciones del solicitante, especialmente cuando la lista que figura en el registro de base o en la solicitud de base se halle en un idioma distinto del español, el francés o el inglés.

***Punto 11: Partes Contratantes designadas***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Reivindicación de antigüedad (cuando sea designada la Unión Europea)*

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

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

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

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

*Declaración de la intención de usar una marca*

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

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

***Punto 12: Firma del solicitante o de su mandatario***

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

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

*Instrucción 11.a)ii)*

***Punto 13: Certificación y firma por la Oficina de origen***

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

*Regla 9.5)d)i)*

*Regla 9.5)d)ii)* 07.78 En la declaración del punto 13 del formulario de solicitud, la Oficina de origen deberá certificar:

*Regla 8*

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

*Regla 9.5)d)iv)*

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

*Regla 9.4)a)viibis)-  
xi), 5)d)iii)*

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

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

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

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

*Regla 9.5)d)v)*

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

*Regla 9.5)d)vi)*

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

*Regla 9.5)e)* 07.79 Cuando la solicitud internacional se base en dos o más solicitudes de base o registros de base, esta declaración podrá efectuarse únicamente si las declaraciones previstas en los puntos a), b), c) y d) del párrafo B.II.07.78 son verdaderas en todos y cada uno de los casos. En cuanto a la declaración prevista en el punto e), la Oficina de origen podrá efectuar esta declaración siempre y cuando los productos y servicios mencionados en la solicitud o solicitudes de base o en el registro o registros de base, considerados conjuntamente, incluyan los que figuran en la lista de la solicitud internacional.

*Regla 9.2)b)* 07.80 La solicitud internacional deberá estar firmada por la Oficina de origen. *Instrucción 7* La firma podrá ser manuscrita, impresa o estampada, o podrá ser sustituida por un sello. La Oficina Internacional no verifica la autenticidad de las firmas, sino que se limita a controlar que, de hecho, figura la firma. Siempre y cuando el recuadro de la firma haya sido rellenado, se considerará que se ha cumplido el requisito de la firma; tan solo el recuadro en blanco dará 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.

07.81 La declaración que debe firmar la Oficina de origen, mencionada en el párrafo B.II.07.78, aparece impresa en el formulario oficial. Se presume que, al firmar el formulario, la Oficina de origen afirma la veracidad de la declaración. Cuando, por ejemplo, una solicitud internacional contenga una descripción o indicación que esté incluida en la declaración pero que no se halle presente en el registro de base o en la solicitud de base, o en la solicitud internacional figuren productos y servicios que no están incluidos en el registro de base o en la solicitud de base, la Oficina no podrá firmar la declaración. En este caso, la Oficina deberá pedir al solicitante que corrija las discrepancias (por ejemplo, suprimiendo la descripción o indicación o limitando la lista de productos y servicios de manera que se ajuste a la lista contenida en el registro de base o en la solicitud de base). Hasta que no se haya realizado esto, no deberá enviarse la solicitud a la Oficina Internacional.

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

### ***Hoja de cálculo de tasas***

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

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

– la autorización para cargar el importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y la identidad del autor de las instrucciones; o

– la cuantía de las tasas que se paguen, la forma de pago y la identidad del autor del pago.

### *Pago de tasas*

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Petición prematura de presentación de solicitud internacional**

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

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

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

*Regla 11.1)c)*

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

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

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

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

### **Irregularidades en la solicitud internacional**

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

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

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

### *Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios*

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

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

*A Artículo 4.1)*  
*P Artículo 4.1)b)*

*Regla 12.1)b)* 09.05 En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y el agrupamiento propuestos. Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional pertenecen a más clases de la Clasificación Internacional que los indicados en la solicitud, es posible que tengan que pagarse otras tasas suplementarias o individuales para abarcar las clases adicionales. Además, deberá abonarse una tasa (especificada en el punto 4 de la Tabla de tasas) a fin de retribuir la labor realizada por la Oficina Internacional al agrupar los productos y servicios en clases y volver a clasificar los términos que habían sido clasificados incorrectamente. No obstante, no tendrá que abonarse la tasa cuando la cuantía total adeudada en virtud de este concepto sea inferior a la especificada en la Tabla de tasas (actualmente 150 francos suizos).

09.06 La Oficina Internacional y la Oficina de origen son responsables íntegramente del procedimiento que sigue a esa notificación. La información facilitada al solicitante le permitirá intervenir ante la Oficina de origen. No obstante, la Oficina Internacional no podrá aceptar propuestas o sugerencias directamente del solicitante.

- Regla 12.2)* 09.07 La Oficina de origen podrá comunicar su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos a la Oficina Internacional dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de notificación de la propuesta. Esa opinión podrá surgir del solicitante, o estar influida por este último, que podrá haber intervenido ante la Oficina de origen o podrá haber sido invitado a ofrecer su opinión tras haber recibido la información de la Oficina Internacional. No obstante, la Oficina de origen no estará obligada a emitir opiniones sobre la propuesta.
- Regla 12.3)* 09.08 Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la propuesta, la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la propuesta, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará la propuesta. El envío de esta comunicación no afectará el plazo de tres meses mencionado en el párrafo anterior.
- Regla 12.4) a 6)* 09.09 Si la Oficina de origen emite una opinión sobre la propuesta de la Oficina Internacional, esta última podrá retirar, modificar o confirmar su propuesta tras considerar esa opinión. La Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen y, al mismo tiempo, informará al solicitante. Cuando la Oficina Internacional decida modificar su propuesta, en la comunicación destinada a tal efecto indicará igualmente los cambios existentes en la cuantía de las tasas pagaderas. Cuando la Oficina Internacional retire su propuesta, no se adeudará la cuantía adicional reclamada previamente y, en caso de que ya haya sido abonada, se le reembolsará a la parte que la haya pagado.
- Regla 12.7)c)*
- Regla 12.7)a) y b)* 09.10 Las tasas adicionales que tengan que abonarse como consecuencia de la nueva clasificación propuesta deberán abonarse:
- si la Oficina de origen no ha comunicado opinión alguna sobre la propuesta de la Oficina Internacional, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de esa propuesta; o
  - si la Oficina de origen ha comunicado una opinión, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la decisión de modificar o confirmar su propuesta.

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

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

Aun cuando la Oficina de origen acepte la responsabilidad de recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional, en determinadas circunstancias será preferible abonar la cuantía de las tasas directamente a la Oficina Internacional.

- Regla 12.8)* 09.12 Si como consecuencia de no haber abonado las tasas adicionales, se considera abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará las tasas ya pagadas a la parte que las haya abonado (que podrá ser el solicitante, su mandatario o la Oficina de origen), tras deducir la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base que ha de abonarse por un registro en blanco y negro.
- Regla 12..8bis)* 09.13 Si la solicitud internacional contiene una limitación de la lista de productos o servicios respecto de una o más Partes Contratantes designadas (véanse los párrafos BII.07.59 a 07.61) 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 Internacional de Productos y Servicios, aplicando el mismo procedimiento de examen descrito más arriba (párrafos BII.09.04 a 09.09). Sin embargo, no examinará si los productos y servicios caen o no dentro del alcance de la lista principal, puesto que son las oficinas de las Partes Contratantes designadas las que deberían determinar ese hecho. Si la Oficina Internacional no puede agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación de la solicitud internacional (o conforme a la modificación consiguiente a toda comunicación con la Oficina de origen de conformidad con los párrafos BII.09.04 a 09.09), 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 12.9)* 09.13bis Cuando la Oficina Internacional haya efectuado una propuesta de clasificación y agrupamiento de los productos y servicios, registrará la marca con la clasificación y el agrupamiento que considere correctos, independientemente de que la Oficina de origen haya comunicado alguna opinión sobre la propuesta.

### ***Irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios***

- Regla 13.1)* 09.14 Si la Oficina Internacional considera que alguna expresión utilizada en la lista de productos y servicios es demasiado vaga a efectos de su clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, podrá recomendar que se emplee una expresión sustitutiva o que se suprima la expresión.
- Regla 13.2)a)* 09.15 La Oficina de origen podrá hacer una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la notificación. El solicitante podrá comunicar sus opiniones a la Oficina o la Oficina podrá solicitar las opiniones del solicitante. Si la propuesta de la Oficina es aceptable, o si la Oficina acepta las propuestas que haya podido efectuar la Oficina Internacional, esta última cambiará el término en consecuencia. Si la propuesta hecha por la Oficina fuese aceptable pero irregular en cuanto a la clasificación de los productos o servicios, se aplicará el procedimiento detallado anteriormente (véanse los párrafos B.II.09.03 a 09.13).

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

### *Otras irregularidades*

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

#### *Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen*

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

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

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

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

c) irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional; por ejemplo, en vista de la información que figura en la solicitud, parece que el solicitante no cumple las condiciones previstas en el Artículo 1.3) del Arreglo o, según proceda, en el Artículo 2.1) del Protocolo en relación con la Oficina de origen a través de la cual se haya presentado la solicitud (véanse los párrafos B.II.02.02 y 02.03); éste sería el caso, por ejemplo, si el solicitante ha indicado (en el punto 3.a)) que tiene un establecimiento o domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, mientras que su dirección (indicada en el punto 2.b)) no se halla en ese territorio, pero no se ha indicado ninguna dirección en el punto 3.b) (véase el párrafo B.II.07.20), o la dirección indicada tampoco se encuentra en ese territorio;



o la dirección del solicitante se encuentra en el territorio de esa Parte Contratante pero no se ha indicado si el derecho del solicitante a presentar la solicitud se basa en un establecimiento o en un domicilio;

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

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

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

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

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

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

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

*Irregularidades que debe subsanar el solicitante*

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

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

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

Reglamento, se considerará abandonada si no se subsana la irregularidad dentro del plazo permitido; la Oficina Internacional informará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen.

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

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

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

*Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca*

*Regla 11.6)a)* 09.26 Cuando una Parte Contratante que haya sido designada conforme al Protocolo sea una parte que exija una declaración de la intención de utilizar la marca *en un formulario aparte adjunto a la solicitud internacional* y la Oficina Internacional estime que se ha omitido la declaración o que ésta no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional lo notificará sin demora al solicitante

*Regla 11.6)b)* y a la Oficina de origen. La Oficina Internacional considerará que la declaración ha sido debidamente presentada siempre que reciba la declaración omitida o corregida en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por *la Oficina de origen*. En tal caso la fecha del registro internacional no resultará afectada por la irregularidad.

*Regla 11.6)c)* 09.27 Sin embargo, si no se recibe dentro de ese plazo la declaración omitida o corregida, se considerará que en la solicitud internacional no figura la designación de la Parte Contratante en cuestión. En ese caso, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen y reembolsará las tasas abonadas en relación con la designación de esa Parte Contratante. Asimismo, la Oficina Internacional indicará que la designación en cuestión podrá efectuarse como designación posterior, siempre que vaya acompañada de la declaración exigida.

## **Inscripción, notificación y publicación**

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

*Regla 32.1)a)i)* 10.02 El registro internacional será publicado en la Gaceta. Puede accederse a la Gaceta a través de Madrid Monitor ([www.wipo.int/madrid/monitor/es](http://www.wipo.int/madrid/monitor/es)).

## **EL REGISTRO INTERNACIONAL**

### **Efectos del registro internacional**

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

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

### **Fecha del registro internacional**

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

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

***Irregularidades: casos especiales de asignación de la fecha***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Duración de la validez**

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

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

## Registro de la marca en el Registro Internacional

### Contenido del registro internacional

- Regla 14.2)* 14.01 En el registro internacional de una marca figurarán:
- todos los datos contenidos en la solicitud internacional (excepto los datos relativos a una reivindicación de prioridad no válida – es decir cuando desde la fecha de la presentación anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido más de seis meses);
  - la fecha y el número del registro internacional;
  - cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos (Clasificación de Viena), los símbolos pertinentes de dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional; sin embargo, cuando en la solicitud internacional figure una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, *no* se aplicarán los símbolos de la Clasificación de Viena;
  - una indicación por cada Parte Contratante designada, en que se precise si la designación se ha hecho conforme al Arreglo o al Protocolo;
  - indicaciones correspondientes a una reivindicación de antigüedad (véanse los párrafos B.II.07.70 a 07.72), relativa al Estado o los Estados miembros en los que ha sido registrada o para los que ha sido registrada una marca anterior cuya antigüedad se reivindique, así como la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

### Publicación del registro internacional

- Regla 32.1)a)i)* 15.01 El registro internacional será publicado en la Gaceta. Puede accederse a la Gaceta a través de Madrid Monitor ([www.wipo.int/madrid/monitor/es](http://www.wipo.int/madrid/monitor/es)).
- Regla 32.1)b)* 15.02 La reproducción de la marca será escaneada del formulario de solicitud internacional, de modo que será publicada exactamente como aparece en dicha solicitud. Así, por ejemplo, si en el formulario la marca ha sido mecanografiada, de esa forma figurará publicada en la Gaceta. Cuando el solicitante haya efectuado una declaración en el sentido de que desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, en la publicación se indicará ese hecho.
- Regla 32.1)c)* 15.03 Cuando se haya facilitado una reproducción en color de la marca, en el cuerpo principal de la versión en papel de la Gaceta figurará una reproducción de la marca en blanco y negro, y la reproducción en color se publicará en otra sección, al final de la Gaceta. Cuando en la solicitud internacional se haya suministrado tanto una reproducción en blanco y negro como una reproducción en color, la primera se publicará en el cuerpo principal y estará acompañada por la indicación “véase la reproducción en color al final de este número”.

Cuando en la solicitud internacional se haya presentado sólo una reproducción de la marca en color, la Oficina Internacional preparará una reproducción en blanco y negro que publicará en el cuerpo principal de la Gaceta, acompañada por la indicación “véase el original en color al final de este número”.

- Regla 33.1) y 2)* 15.04 Aunque no se inscriba una solicitud internacional en el Registro Internacional dentro de los tres días laborables siguientes a su recepción por la Oficina Internacional, los datos sí se ingresarán inmediatamente en la base de datos. Entre esos datos figurará cualquier irregularidad que presente la solicitud internacional (para mayor información sobre esta base de datos, véanse los párrafos A.08.01 a 08.04).

### **Idioma del registro y de la publicación**

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

## **DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN**

### **Motivos de la denegación**

- Artículo 5.1)* 17.01 Cada una de las Partes Contratantes designadas tiene derecho a denegar la protección del registro internacional en su territorio. Dicha denegación puede fundarse en cualquier motivo que se sustente en alguna de las disposiciones del Convenio de París o que no se encuentre prohibido por alguna disposición del mismo; además, tal denegación estará habitualmente sujeta a los recursos de revisión o apelación que resulten pertinentes en aplicación de la legislación y de la práctica en la Parte Contratante de que se trate.



17.02 Si una marca está debidamente registrada en el país de origen, en el Artículo 6*quinquies*.a) del Convenio de París se estipula que esa marca será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión de París. En ese caso, una denegación de la protección puede fundarse en los motivos que se sustentan en aplicación del Artículo 6*quinquies*.b) del Convenio de París. Así sucede cuando el registro internacional se basa en un registro (y siempre será así cuando la designación de la Parte Contratante de que se trate esté regida por el Arreglo). Cuando el registro internacional se base en una solicitud presentada en el país de origen (como puede ocurrir cuando la designación de la Parte Contratante de que se trate esté regida por el Protocolo), podría aducirse que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6*quinquies*.a) del Convenio de París, la Oficina no estaría obligada a aceptar y proteger la marca tal cual es. Por este motivo, se debate acerca de si las Oficinas de las Partes Contratantes que son designadas en virtud del Protocolo pueden denegar la protección fundándose en motivos distintos de los que figuran en el Artículo 6*quinquies*.b) cuando el registro internacional se basa en una solicitud de base. Sin embargo, en la práctica, esas consideraciones tienen escasa repercusión. Si la Oficina de origen se niega a registrar, total o parcialmente, una marca, esa Oficina deberá, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.4) del Protocolo, solicitar que se efectúe la cancelación del registro internacional (véanse más adelante los párrafos B.II.84.01 a 85.13). En consecuencia, la decisión negativa de la Oficina de origen quedará reflejada en el registro internacional y el alcance de la protección del registro internacional se corresponderá con el registro resultante de la solicitud de base en la Parte Contratante designada. Además, aunque la marca aún no haya sido registrada por la Oficina de origen, será obligatorio limitar las objeciones a los motivos mencionados en el Artículo 6*quinquies*.b) si la marca ha sido registrada en otro país que es parte en el Convenio de París, aunque ese país no sea parte en el Arreglo ni en el Protocolo.

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

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

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

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

A Artículo 4.1)  
P Artículo 4.1)b)

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

### **Plazos relativos a la denegación**

18.01 La denegación debe ser notificada a la Oficina Internacional dentro de un plazo determinado y cualquier denegación que se envíe después del vencimiento de ese plazo no será considerada como tal por la Oficina Internacional (véase el párrafo B.II.21.02). No es necesario que se tome una decisión definitiva sobre la denegación dentro del plazo correspondiente; es suficiente que todos los motivos de denegación se notifiquen dentro de ese plazo. En otras palabras, lo que debe enviarse dentro del plazo correspondiente es una *denegación provisional*. Una Oficina podrá notificar motivos adicionales con respecto a un determinado registro internacional en notificaciones posteriores de denegación, siempre que esas notificaciones posteriores sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo correspondiente.

Sin embargo, la Oficina no podrá invocar, como fundamento para la confirmación de denegación provisional total o de una declaración de concesión de protección en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la protección de la marca, un motivo que no haya sido mencionado en una notificación de denegación provisional efectuada dentro del plazo previsto.

*A Artículo 5.2)* 18.02 El plazo normal para la notificación de una denegación provisional es de un año contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro internacional o la designación posterior a la Oficina de la Parte Contratante designada, salvo que la legislación de esa Parte Contratante prevea un plazo más corto.  
*P Artículo 5.2)a)*

*P Artículo 5.2)b)* 18.03 Sin embargo, una Parte Contratante en el Protocolo puede declarar que, para los registros internacionales en los que ha sido designada en virtud del Protocolo, el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses (véase el párrafo B.II.18.05).

*P Artículo 5.2)c)* 18.04 En esa declaración, la Parte Contratante también puede especificar que una denegación de protección resultante de una oposición podrá ser notificada a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. Con respecto a un determinado registro internacional en el que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante que haya efectuado esta declaración podrá notificar, tras el vencimiento del plazo de 18 meses, una denegación de protección resultante de una oposición, pero sólo si

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

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

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

*Instrucción 14* 18.06 En el caso de una notificación de denegación provisional enviada mediante servicio postal, la fecha de envío para determinar si ha sido enviada dentro del plazo adecuado estará determinada por el matasellos. Si éste es ilegible

o está ausente, la Oficina Internacional tratará la notificación como si hubiera sido enviada 20 días antes de la fecha de su recepción por la Oficina Internacional; sin embargo, si esta fecha resultara anterior a la fecha de la denegación o a la fecha de envío mencionada en la notificación, ésta será tratada como si hubiera sido enviada en esta última fecha. En el caso de una notificación de denegación enviada mediante un servicio de distribución, la fecha de envío se determinará sobre la base de los datos inscritos en dicho servicio.

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

*Regla 16.2)*  
*Regla 32.1)a)ii)*

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

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

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

– El titular puede responder en el plazo de seis meses, solicitando que se reconsidere la denegación provisional en relación con los productos (X + Y); como consecuencia de la reconsideración se emite una decisión denegando la protección de los productos (X), pero permitiendo que se protejan los productos (Y); la Oficina publica un aviso declarando que la marca se protegerá para los productos (Y + Z), y que cualquier oposición a ese respecto podrá presentarse

dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de publicación del aviso; en la comunicación en la que se informa al titular acerca de la decisión, también se indica que se publica dicho aviso, junto con su fecha y la duración del período de oposición.

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

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

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

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

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

*Regla Ibis)*  
*Regla 18.1) y 2*

18.11 En algunos casos es posible que cambie el tratado aplicable a la designación ya *inscrita* de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). No obstante, eso no repercutirá en el plazo de denegación, aun cuando no haya vencido dicho plazo. Ello se debe a que la aplicación de los párrafos 1 y 2 de la Regla 18 del Reglamento Común

*Regla 1.xvii) y xviii))* (sobre notificaciones irregulares de denegación provisional) está sujeta a las expresiones “*Parte Contratante designada en virtud del Arreglo*” y “*Parte Contratante designada en virtud del Protocolo*”. A su vez, en virtud de la Regla 1.xvii) y xviii), estos términos se definen como *peticiones* de ampliación de la protección. Por lo tanto, el plazo de denegación queda determinado mediante referencia a la situación pertinente en el momento de la presentación y no se ve afectado por los cambios posteriores con respecto al tratado aplicable.

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

## **Procedimiento de denegación de la protección**

### **Notificación de denegación de la protección**

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

### ***Contenido de la notificación***

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

- la Oficina que realiza la notificación;
- el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base;
- todos los motivos en los que se basa la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación;
- cuando esos motivos se refieran a una solicitud de registro o al registro de una marca con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, todos los datos relativos a la marca, entre ellos la fecha y el número del depósito o del registro, la fecha de prioridad (si la hubiere), una reproducción de la marca (que podrá ser mecanografiada, si la marca no contiene elementos figurativos), el nombre y la dirección del titular y una lista de todos los productos y servicios que abarca la marca o los productos y servicios pertinentes; dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados;

– la mención de que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella;

– el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional o de recurso contra ella o para formular una respuesta a la oposición, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión o de recurso; también deberá indicarse, cuando proceda, que dicha petición de revisión o de recurso ha de presentarse por conducto de un intermediario o de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado la denegación.

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

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

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

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

***Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular***

Regla 17.4) 20.01 La denegación provisional se inscribirá en el Registro Internacional, junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o se considere que ha sido enviada – véase el párrafo B.II.21.05). La denegación provisional también será publicada en la Gaceta, indicando si es total (es decir, si se

Regla 32.1)a)iii)

refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación de la Parte Contratante de que se trate) o parcial (es decir, si se refiere únicamente a algunos de esos productos y servicios). En este último caso, se publicarán las clases a las que afecta (o no afecta) la denegación provisional, pero no los propios productos y servicios, que no se publicarán hasta tanto hayan finalizado los procedimientos ante la Oficina. No se publicarán los motivos de la denegación.

*Regla 17.4)* 20.02 La Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación al titular,  
*Regla 16.2)* al que también transmitirá toda información enviada por la Oficina de una Parte Contratante designada en cuanto a la eventual presentación de una oposición tras el vencimiento del plazo de 18 meses, así como la información relativa a las fechas en que empieza y termina el plazo de oposición. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2009, la Oficina Internacional ha puesto a disposición de los usuarios copias digitalizadas de las notificaciones de denegación provisional en la base de datos Madrid Monitor.

### ***Idioma de la notificación de denegación provisional***

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

*Regla 40.4)* 20.04 En lo que atañe a las denegaciones, cabe señalar que respecto de los registros internacionales efectuados mediante las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

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

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

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

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



### Notificaciones irregulares de denegación provisional

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

*Regla 18.1)a) y 2)* 21.02 Una notificación de denegación provisional no será considerada como tal por la Oficina Internacional:

– si no contiene ningún número de registro internacional (a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación permitan a la Oficina Internacional identificar el registro internacional de que se trate);

– si no indica motivo alguno de denegación; o

– si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional; es decir, después del vencimiento del plazo de un año o de 18 meses mencionado en los párrafos B.II.18.02 a 18.03 (y 18.05) o, en el caso de una denegación basada en una oposición emitida por la Oficina de una Parte Contratante que haya formulado la declaración mencionada en los párrafos B.II.18.04 y 18.05, si ha sido enviada después del vencimiento del plazo de 18 meses sin que la Oficina haya informado en un plazo de 18 meses a la Oficina Internacional que existía la posibilidad de presentar oposiciones después del vencimiento de aquel plazo. A este respecto, véase asimismo el párrafo B.II.18.11, relativo al cambio del tratado aplicable.

*Regla 18.1)b y 2)c)* 21.03 En todos esos casos, la Oficina Internacional transmitirá de todos modos una copia de la notificación al titular y le comunicará (así como a la Oficina que la envió) que no considera la notificación de denegación como tal, e indicará las razones para ello.

*Regla 18.1)c)* 21.04 Si la notificación es irregular en otros aspectos (por ejemplo, si falta la indicación de los productos y servicios que se ven afectados, o no se ven afectados, por la denegación, o si en la notificación no figura la reproducción de una marca anterior en conflicto, o si faltan otros detalles pertinentes relativos a la marca anterior, por ejemplo, el nombre y la dirección de su titular), la Oficina Internacional (excepto en las circunstancias mencionadas en el párrafo siguiente) inscribirá de todos modos la denegación provisional en el Registro Internacional. Posteriormente invitará a la Oficina a rectificar su notificación dentro del plazo de dos meses. Al mismo tiempo, enviará al titular copias de la notificación irregular de denegación y de la invitación enviada a la Oficina.

*Regla 18.1)d)* 21.05 Sin embargo, cuando en la notificación no figuren las indicaciones necesarias relativas al plazo para presentar una petición de revisión o de recurso, o para formular una respuesta a la oposición ni el nombre de la autoridad a la que debe dirigirse, la denegación provisional no se inscribirá en el Registro Internacional. Si la Oficina envía una notificación rectificadora dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación, a los efectos del Artículo 5.2) del Arreglo y del Protocolo, la Oficina Internacional considerará que esa notificación rectificadora ha sido enviada en la fecha en que se le había enviado la notificación defectuosa. Es decir, que si la notificación defectuosa había sido enviada dentro del plazo previsto en el Artículo 5.2) del Arreglo o del Protocolo, se considerará que una notificación

rectificada enviada dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación ha cumplido con los requisitos impuestos por esa disposición. Sin embargo, si dentro de ese plazo de dos meses la Oficina no corrige la notificación defectuosa, ésta no será considerada como una notificación de denegación provisional. La Oficina Internacional informará en consecuencia al titular y a la Oficina, e indicará las razones correspondientes.

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

*Regla 18.1)f)*

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

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

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

### **Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional**

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

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

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

## **SITUACIÓN DE LA MARCA EN UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA**

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

### **Situación provisional de la marca**

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

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

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

*Regla 18bis.2)* 24.04 La Oficina Internacional inscribe en el Registro Internacional las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 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. A los efectos de esa regla, la Oficina Internacional aceptará de las Oficinas listas de números de registros internacionales, que transformará en comunicaciones para transmitir las a cada uno de los titulares de los registros internacionales en cuestión.

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

– o bien comunicar a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional de la protección conforme a la Regla 17.1), si se ha presentado una oposición u observaciones dentro del plazo de denegación aplicable;

– o bien enviar a la Oficina Internacional una declaración conforme a la Regla 18ter, si no se ha presentado oposición u observaciones.

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

### **Disposición definitiva relativa a la situación de la marca**

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

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

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

*Regla 18ter.1)* 26.01 Como se ha explicado anteriormente, cuando, antes de la expiración del plazo de denegación aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o del Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional y no haya motivos para que la Oficina deniegue la protección, dicha Oficina enviará a la Oficina Internacional, lo antes posible y antes del vencimiento del mencionado plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate (en relación al plazo aplicable durante el cual una declaración de concesión de la protección pueda ser enviada, véase los párrafos B.II.18.01 a 18.12). Generalmente, la situación previamente descrita puede darse, por ejemplo, cuando la Oficina aplique un sistema de examen sin posibilidad de formular oposición u observaciones o cuando el plazo para presentar dichas oposiciones u observaciones transcurra paralelamente al examen.

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

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

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

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

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

### **Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional**

- Regla 18ter.2)* 27.01 Salvo cuando confirme una denegación provisional total (véase el párrafo B.II.28.01 que figura a continuación), la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional que haya comunicado una notificación de denegación provisional enviará a la Oficina Internacional, en cuanto se hayan completado todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca,
- Regla 18ter.2)i)* – o bien una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección;
- Regla 18ter.2)ii)* – o bien una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.
- Regla 34.3)* 27.02 Cuando se aplique la Regla 34.3), la concesión de la protección estará supeditada al pago de la segunda parte de la tasa.

### **Confirmación de la denegación provisional total**

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

### **Decisión ulterior**

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

29.02 Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en la Regla 18ter.2) o 3), la Oficina tenga conocimiento de una decisión ulterior que afecte a la protección de la marca (por ejemplo, una decisión resultante de un recurso presentado ante una autoridad exterior a esa Oficina), deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca, en la medida en que la Oficina tenga conocimiento de esa decisión. A partir del 1 de noviembre de 2017, la Regla 18ter.4) ha sido modificada para incluir también la posibilidad de enviar una nueva declaración cuando ninguna denegación provisional haya sido enviada dentro del plazo aplicable o cuando tras el envío de una declaración conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla, una decisión ulterior, adoptada por la Oficina u otra autoridad, afecte la protección de la marca. En esa nueva declaración deberá indicarse la situación de la marca y, cuando proceda, los productos y servicios protegidos. Ello permitirá a las oficinas también enviar una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca tras una declaración de concesión de la protección enviada en virtud del párrafo 1) de la Regla, así como cuando se entienda que la marca queda protegida en virtud del principio de aceptación tácita. El propósito principal de la modificación es permitir que las oficinas notifiquen a la Oficina Internacional de la OMPI toda decisión posterior que afecte el alcance de la protección, sin tener que verificar si ya se ha emitido una denegación provisional. De ahora en más, la Regla modificada prevé tanto los casos de restricción o denegación completa de la protección como los casos de concesión de la protección.

### **Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias**

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

## **COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS ENVIADAS POR CONDUCTO DE LA OFICINA INTERNACIONAL**

- Regla 23bis* 31.01 A partir del 1 de noviembre de 2017, la Oficina de una Parte Contratante designada puede pedir a la Oficina Internacional que transmita a los titulares las comunicaciones relativas a registros internacionales, cuando la legislación de esa Parte Contratante no permita a la Oficina transmitir la comunicación. Ello ayudará a satisfacer las necesidades de las oficinas que no disponen de medios para enviar comunicaciones a los titulares que sean no residentes y que no hayan indicado un domicilio legal en el territorio de la Oficina de que se trate ni hayan nombrado un mandatario ante esa Oficina.

La Oficina Internacional transmite la comunicación al titular o el mandatario inscrito sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional.

## DESIGNACIÓN POSTERIOR

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

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

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

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

### Derecho a realizar una designación posterior

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

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



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

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

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

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

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

### **Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos**

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

A Artículo 14.2)  
P Artículo 14.5)

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

### **Presentación de la designación posterior**

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

### **Idioma de la designación posterior**

- Regla 6.2)* 36.01 La parte que envía la comunicación podrá escoger si desea comunicar la designación posterior a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés, con independencia del idioma de presentación de la solicitud internacional de la que resulta el registro internacional. Es decir, cuando sea el titular quien presente directamente la designación posterior, podrá escoger cuál de esos idiomas utilizar; sin embargo, si la designación posterior se presenta por conducto de una Oficina, esa Oficina podrá permitir que el titular escoja el idioma, o podrá limitar las posibilidades a uno o dos de esos idiomas.
- Regla 6.4)a)* 36.02 El titular puede adjuntar a su petición una traducción a los demás idiomas de cualquier texto que figure en la petición, tanto si la designación posterior es presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular como si la presenta una Oficina. Si la Oficina Internacional considera que la traducción propuesta no es correcta la modificará, previa invitación al titular a que formule, en el plazo de un mes, observaciones sobre la corrección propuesta. Si no se formula ninguna observación dentro del plazo establecido, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta.

### **Formulario oficial**

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

***Punto 1: Número del registro internacional***

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

***Punto 2: Titular del registro internacional******Nombre y dirección***

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

***Punto 3: Nombramiento de mandatario***

- 37.04 Si el titular desea seguir siendo representado por un mandatario que ya ha sido nombrado, por ejemplo, cuando se presentó la solicitud internacional, no deberá nombrar un mandatario en el espacio previsto a tal efecto en el punto 3, que se dejará en blanco.
- Regla 3.2)a)* 37.05 Si el titular desea nombrar un mandatario por primera vez, o cambiar de mandatario, ese nombramiento podrá realizarse indicando el nombre y la dirección del mandatario en este punto del formulario oficial. No es necesario presentar una comunicación aparte relativa al nombramiento.

***Punto 4: Partes Contratantes designadas posteriormente***

- Regla 24.3)a)iii)* 37.06 En el formulario oficial figura un recuadro que deberá marcarse para cada Parte Contratante respecto de la cual se solicita una extensión de la protección con posterioridad al registro internacional. Si el titular presenta su propio formulario, podrá enumerar allí las Partes Contratantes que desea designar.
- 37.07 El formulario oficial se actualiza periódicamente y la versión más reciente está disponible en la página de *Marcas Internacionales* del sitio Web de la OMPI. Sin embargo, si el titular desea designar una Parte Contratante que no figure en el formulario (porque se ha adherido al Arreglo o al Protocolo después de la impresión del formulario), deberá inscribir el nombre de esa Parte Contratante en el espacio previsto a tal efecto en el punto 4. El titular deberá controlar que la adhesión de esa Parte Contratante ya sea efectiva. De no ser así, la designación será desestimada por la Oficina Internacional, que reembolsará cualquier complemento de tasa o tasa individual pagada con respecto a dicha Parte Contratante.

*Declaración de intención de utilizar la marca*

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

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

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

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

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

***Punto 6: Indicaciones varias***

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

a) *Indicaciones adicionales relativas al titular*

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

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

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

c) y d) *Traducción*

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

e) *Descripción voluntaria*

37.14bis A partir del 1 de noviembre de 2017, el solicitante puede incluir una descripción voluntaria de la marca. Ello permite al solicitante cumplir con los requisitos de las Partes Contratantes designadas con independencia de que esa descripción figure en la marca de base o de que se su texto sea diferente. Ello se aplica también a las designaciones posteriores en los casos en que la descripción voluntaria no haya sido ya incluida en el registro internacional.

***Punto 7: Fecha en que surte efecto la designación posterior***

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

***Punto 8: Firma del titular o de su mandatario***

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

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

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

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

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

***Hoja de cálculo de tasas***

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

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

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

Para calcular las tasas pagaderas por una designación posterior puede utilizarse la calculadora de tasas de la sección sobre *Marcas / Sistema de Madrid* del sitio Web de la OMPI.

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

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

## **Efecto de la designación posterior**

### **Fecha de la designación posterior**

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

*Regla 24.6)b)* 38.02 Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, si cumple con los requisitos correspondientes, la fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo la designación posterior, ésta llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional. Lo anterior se aplica también en los casos de continuación de la tramitación en virtud de la Regla 5bis del Reglamento Común, habida cuenta de que el procedimiento de continuación de la tramitación no tiene efecto alguno en la determinación de la fecha de la designación posterior con arreglo a lo establecido en la Regla 24.6) del Reglamento Común.

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

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

38.05 A diferencia de lo que ocurre con una designación posterior, se considera que la inscripción de una modificación conforme a la Regla 25 surte efecto cuando efectivamente queda inscrita en el Registro Internacional, con independencia de que la petición de inscribir la modificación se presente por conducto de una Oficina o directamente a la Oficina Internacional. Así, cuando

una designación posterior y una petición de inscribir una modificación se presenten al mismo tiempo por conducto de una Oficina, por lo general la designación posterior llevará una fecha que es anterior a la fecha en que surte efecto la modificación. Por ejemplo, a veces ocurre que un titular desea renunciar a la protección en una determinada Parte Contratante (debido a la posibilidad de denegación por esa Parte Contratante) e inmediatamente volver a extender la protección a esa Parte Contratante mediante una designación posterior. Si la renuncia y la designación posterior se presentan simultáneamente por conducto de una Oficina, como consecuencia de la Regla 24.6)b) la renuncia respecto de la Parte Contratante en cuestión surtirá efecto *después* de la nueva extensión territorial a esa Parte Contratante.

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

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

### **Designación posterior irregular**

*Regla 24.5)a)* 39.01 Cuando la Oficina Internacional considere que existe una irregularidad en la designación posterior, notificará ese hecho al titular. Cuando la designación posterior haya sido presentada por una Oficina, también lo notificará a la Oficina.

*Regla 24.6)c)i)* 39.02 Cuando una designación posterior esté viciada por una irregularidad relativa al número del registro internacional de que se trate, la indicación de las Partes Contratantes designadas, la indicación de la lista de productos o servicios o cualquier declaración de intención de utilización que deba adjuntarse a la designación posterior, la fecha de la designación posterior será la fecha en que se subsane la irregularidad. Sin embargo, cuando la designación posterior haya sido presentada a la Oficina Internacional por una Oficina, la fecha de la designación posterior no se verá afectada por ninguna de esas irregularidades *si se han subsanado en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que la Oficina recibió la designación posterior*; en este caso, la designación posterior seguirá llevando la fecha en que la petición fue recibida por la Oficina.

*Regla 24.6)c)ii)* 39.03 Ninguna otra irregularidad afectará la fecha de la designación posterior.

*Regla 24.5)b)* 39.04 Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de la notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre

*Regla 24.5)c)* de 2017, la Regla 24.5)c) modificada dispone que cuando no se haya presentado el formulario oficial MM18 (declaración de intención de utilizar la marca) junto con una designación posterior que abarque a los Estados Unidos de América, o si el



formulario presentado es defectuoso, y cuando esa irregularidad no se subsane dentro del plazo concedido a tal efecto, solo se considerará que la designación de los Estados Unidos de América no figura en la designación posterior. La Oficina Internacional seguirá tramitando la designación posterior si otras Partes Contratantes están incluidas 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.

*Regla 5bis* 39.05bis Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.

39.05 En el Reglamento no se especifica quién debe subsanar la irregularidad. Si el titular presentó la designación posterior directamente a la Oficina Internacional, no cabe duda de que será él quien deba subsanar la irregularidad. Si la designación posterior fue presentada por una Oficina, esa Oficina podrá subsanar la irregularidad. De hecho, según la naturaleza de la irregularidad, podrá ser difícil o aun imposible que el titular la subsane por sí mismo (por ejemplo, si la Oficina no ha firmado la designación posterior o no ha indicado la fecha en que recibió la petición de presentarla). Por lo tanto, cuando la Oficina Internacional notifique a un titular que la designación posterior presentada por conducto de una Oficina contiene una irregularidad, conviene que el titular se ponga en contacto con la Oficina para asegurar que esa irregularidad se subsane a tiempo.

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

### **Inscripción, notificación y publicación**

*Regla 24.8)* 40.01 Cuando la Oficina Internacional estime que la designación posterior cumple los requisitos exigibles, la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido designada. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.

- Regla 32.1)a)v)* 40.02 La designación posterior se publicará en la Gaceta. Puede accederse a la Gaceta a través de Madrid Monitor ([www.wipo.int/madrid/monitor/es](http://www.wipo.int/madrid/monitor/es)). Cuando no hayan transcurrido seis meses entre la fecha de la designación posterior, tal como se ha determinado de conformidad con la Regla 24.6) (véanse los párrafos B.II.38.01 a 38.07) y la fecha de prioridad del registro internacional, la información relativa a la declaración de prioridad se incluirá en la publicación de la designación posterior.
- Regla 6.3)* 40.03 La designación posterior se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. En lo que atañe a los registros internacionales que, en virtud de las anteriores versiones de la Regla 6, se publicaron únicamente en francés, o se publicaron únicamente en francés y en inglés, se publicarán en español y en inglés y se volverán a publicar en francés, o se publicarán en español y se volverán a publicar en francés y en inglés, respectivamente (véanse los párrafos B.I.07.05 a 07.07). Esa misma designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

### **Período de protección**

- Regla 31.2)* 41.01 El período de protección resultante de la designación posterior vence en la misma fecha que el registro internacional. Por ejemplo, si un registro internacional ya ha estado inscrito durante ocho años (o la última cuota de las tasas se ha pagado hace ocho años), las tasas pagaderas por una designación posterior abarcarán únicamente un período de dos años. Ello significa que la fecha de renovación del registro internacional (o la fecha de pago de la tasa de renovación) será la misma para todas las designaciones que figuran en el registro internacional, con independencia de la fecha en que se hayan inscrito las designaciones (véase también el párrafo B.II.38.04).
- Regla 40.3)a)* 41.02 Cuando un registro internacional haya sido efectuado antes de la entrada en vigor del Reglamento Común (1 de abril de 1996) y las tasas correspondientes se hayan pagado por 20 años, si se realiza una designación posterior durante los primeros 10 años de este período, las tasas pagadas con respecto a la designación posterior abarcarán sólo lo que resta de ese período de 10 años, al final del cual será necesario pagar las tasas individuales o los complementos de tasa respecto del segundo período de 10 años (véanse también los párrafos B.II.75.01 y 75.02).

### **Denegación de la protección**

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

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

43.01 En virtud del sistema de marcas de la Unión Europea, cuando una solicitud de registro de marca comunitaria es retirada o denegada, o cuando el registro de una marca de la Unión Europea deja de surtir efecto, el propietario de esa marca puede pedir que se transforme esa solicitud en una solicitud nacional de marca ante la Oficina de uno o más Estados miembros de la Unión Europea.

43.02 El efecto de la transformación es que a la solicitud nacional de registro de marca resultante de una transformación se le asigna la misma fecha de presentación que a la solicitud de registro de marca en la Unión Europea o a su registro (y de ser el caso se le asigna la misma fecha de prioridad o de antigüedad reivindicada), siempre que la petición de transformación sea presentada dentro del plazo previsto en la legislación de la Unión Europea.

*Regla 24.7)a)* 43.03 Teniendo en cuenta esta característica del sistema de marcas de la Unión Europea, el Reglamento Común dispone que cuando en un registro internacional se designe una Organización contratante (en la práctica, la Unión Europea), y en la medida en que dicha designación haya sido retirada, denegada o haya dejado de surtir efecto, también puede pedirse la transformación mediante una designación posterior de sus Estados miembros, *en virtud del Sistema de Madrid*. Este mecanismo, que ofrece al titular de un registro internacional la opción de transformar la designación de la Unión Europea *bien* en una solicitud nacional presentada directamente en la Oficina de un Estado miembro, *bien* en una designación posterior de ese Estado miembro conforme al Sistema de Madrid, suele denominarse disposición de “vuelta al sistema de registro internacional” (en inglés “opting back”).

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

#### **Formulario oficial y contenido**

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

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

- el número del registro internacional de que se trate;
- el nombre y la dirección del titular;

– la Organización contratante cuya designación ha de transformarse;

– el Estado o Estados miembros de esa Organización contratante que son objeto de designación posterior;

– cuando la designación posterior de un Estado contratante, resultante de la transformación, corresponda a todos los productos y servicios señalados respecto de la designación de la Organización contratante, ese hecho, o cuando la designación de ese Estado contratante sea únicamente para parte de los productos y servicios señalados en la designación de esa Organización contratante, esos productos y servicios;

– la cuantía de las tasas que han de pagarse y la forma de pago, o la autorización para cargar el importe de las tasas en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago.

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

#### **Presentación de una designación posterior resultante de una transformación**

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

#### **Fecha de la designación posterior resultante de una transformación**

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

## MODIFICACIONES Y OTRAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

### **Cambio en el nombre o en la dirección del titular; inscripción de/cambios en la naturaleza jurídica del titular; cambio en el nombre o en la dirección del mandatario del titular**

*Regla 25.1)a)iv)*  
*Instrucción 4*

47.01 En el Sistema de Madrid se estableció la posibilidad de proporcionar información sobre la naturaleza jurídica y el Estado en el que se haya constituido el titular como persona jurídica, para permitir que los titulares cumplan con los requisitos que dispone la legislación de ciertas Partes Contratantes. En determinadas Partes Contratantes, 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 las Partes Contratantes. Esa información debe formar parte del registro internacional. A partir del 1 de julio de 2017, la Regla 25 modificada permite al titular de un registro internacional 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) cuando la naturaleza jurídica haya cambiado o esa información deba añadirse, para cumplir con la legislación nacional vigente, utilizando el mismo formulario exigido para un cambio en el nombre/la dirección. Cuando se desee indicar 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 en el formulario oficial (MM9) establecido por la Oficina Internacional, o en un formulario con el mismo contenido y formato.

*Regla 25.1)b)*

47.02 La petición puede ser presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

### **Formulario oficial (MM9)**

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

### ***Punto 1: Número del registro internacional***

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

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

***Punto 2: Nombre del titular***

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

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

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

***Punto 4: Inscripción de/cambios en la naturaleza jurídica del titular***

48.06 Cuando el titular de un registro internacional sea una persona jurídica, podrá inscribir o cambiar los datos relativos a la persona jurídica, lo que incluye su naturaleza jurídica y/o el Estado en virtud de cuya legislación se haya constituido, en los espacios previstos en el punto 4.

***Punto 5: Nuevos datos de contacto***

48.06bis En el punto 5 hay recuadros para suprimir o actualizar la dirección del titular para la correspondencia, los números de teléfono y de fax, así como su dirección de correo-e. Si no se pide la introducción de cambios en este punto, la Oficina Internacional de la OMPI mantendrá la información de contacto del titular de la que ya dispone.

48.07 Cuando sólo haya cambiado la dirección para la correspondencia, la dirección de correo electrónico, o el número de teléfono o de fax del solicitante o el titular, será suficiente indicar la nueva dirección para la correspondencia o de correo electrónico o el nuevo número de teléfono o de fax. Si éste fuese el único cambio que hubiera que inscribir, no se pagará tasa alguna por la petición.

***Punto 6: Nombramiento de un nuevo mandatario***

48.08 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 puede aprovecharse para nombrar un mandatario.

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

#### ***Punto 7: Firma del titular o de su mandatario***

*Regla 25.1)d)* 48.10 Cuando se presente la petición directamente a la Oficina Internacional, deberá estar firmada por el titular (o su mandatario).

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

#### ***Punto 8: Firma de la Oficina***

*Regla 25.1)d)* 48.12 Una petición presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esa Oficina.

#### ***Hoja de cálculo de tasas***

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

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

#### **Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario**

*Regla 25.1)a)vi)* 49.01 A partir del 1 de noviembre de 2017, la Regla 25.1)a)vi) dispone que es necesario un formulario oficial para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario. Para este fin, existe el formulario MM10, semejante al formulario (MM9) que se usa para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del titular. Las diferencias principales consisten en que no es

*Regla 36.i)* necesario indicar el nombre del titular y que, naturalmente, el cambio que hay que indicar se refiere al nombre o dirección del mandatario. La inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario es gratuita.

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

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

### **Peticiones irregulares**

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

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

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

*Regla 27.1)c)*

### **Inscripción, notificación y publicación**

*Regla 27.1)a)* 51.01 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la naturaleza jurídica del titular o el cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular y el Estado –así como, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado– en virtud de cuya legislación dicha persona jurídica se ha constituido, y notificará el hecho a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a ésta.

*Regla 27.1)b)*



Regla 32.1)a)vii)

Cuando se haya pedido añadir la naturaleza jurídica del titular y/o introducir cualquier cambio relativo al nombre del titular, su dirección o naturaleza jurídica, o cambio en el nombre o la dirección del mandatario, la información correspondiente se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme con los requisitos exigibles; sin embargo, cuando así se solicite, podrá inscribirse después de la inscripción de un cambio o cancelación o designación posterior respecto del registro internacional de que se trate o después de la renovación del mismo. Además, la Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta.

### **Limitación, renuncia y cancelación**

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

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

### **Efectos y consecuencias de la limitación, renuncia o cancelación**

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

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

Si desea proteger nuevamente su marca para esos productos y servicios deberá presentar una nueva solicitud internacional.

53.03 Si el titular voluntariamente pide una limitación o una renuncia a la protección de su registro internacional, o solicita su cancelación, no podrá valerse de la posibilidad prevista en el Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo, es decir, solicitar la transformación del registro internacional en solicitudes nacionales o regionales, manteniendo al mismo tiempo la fecha del registro internacional. Sólo podrá pedirse una transformación después de la cancelación del registro internacional pedida por la Oficina de origen de conformidad con el Artículo 6.4) del Protocolo (véanse los párrafos B.II.88.01 a 88.07).

### **Petición de inscripción**

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

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

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

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

*Regla 1bis* 55.01 En algunos casos es posible que cambie el tratado aplicable a la designación inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31).

*Regla 25.1)c)* 55.02 Cuando una renuncia o una cancelación afecte a una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo, la petición de inscripción deberá ser presentada a la Oficina Internacional por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

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

#### ***Formulario oficial***

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

#### ***Número del registro internacional***

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

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

#### ***Titular***

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

#### ***Nombramiento de mandatario***

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

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

#### ***Partes Contratantes***

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

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

#### ***Productos y servicios***

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

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

#### ***Firma del titular o de su mandatario***

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

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

#### ***Firma de la Oficina***

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

#### ***Hoja de cálculo de tasas (únicamente para las limitaciones)***

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

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

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

### Peticiones irregulares

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

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

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

*Regla 27.1)c)*

### Inscripción, notificación y publicación

*Regla 27.1)a)* 58.01 La Oficina Internacional inscribirá la limitación, renuncia o cancelación en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas concernidas (que serán todas ellas, en el caso de una cancelación). Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a ésta. La inscripción se efectuará en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles; sin embargo, cuando el titular así lo solicite, podrá realizarse después de la inscripción de otro cambio u otra cancelación o designación posterior respecto del mismo registro internacional o tras su renovación. Además, la Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta.

*Regla 27.1)a)*

*Regla 32.1)a)vii)  
y viii)*

*Regla 27.1)b)* 58.02 Cuando la petición de inscribir una cancelación, conforme a la Regla 25, se presente antes del vencimiento del plazo de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Arreglo y el Artículo 6.3) del Protocolo (véase el párrafo B.II.83.01), la Oficina Internacional informará de la cancelación a la Oficina de origen, aunque la petición hubiese sido presentada por conducto de una Oficina que no sea la Oficina de origen o directamente por el titular. En lo que respecta al idioma de registro, notificación y publicación, véase el párrafo B.II.54.06.

### **Declaración de que una limitación no surte efecto**

- Regla 27.5)a) a c)* 59.01 La Oficina de la Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitación de la lista de productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podrá declarar que la limitación no surte efecto en su territorio (en particular, porque considera que la modificación pedida no es efectivamente una limitación, sino una extensión de la lista). Cualquier declaración de esa índole deberá enviarse a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que dicha notificación fue enviada a la Oficina en cuestión. En su declaración, la Oficina deberá indicar las razones por las que la limitación no surte efecto y, cuando la declaración no atañe a todos los productos y servicios a los que se refiere la limitación, tanto los productos y servicios a los que afecta la declaración como aquellos a los que no les afecta, así como, las disposiciones esenciales pertinentes de la legislación y si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso. La Oficina Internacional notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la limitación.
- Regla 27.5)e)* 59.02 Cuando en la declaración se indique que ésta puede ser objeto de revisión o de recurso, será el titular quien se informará ante la Oficina respectiva sobre el plazo para pedir tal revisión o recurso y ante qué autoridad debe formularse. La Oficina deberá notificar cualquier decisión definitiva relativa a la declaración a la Oficina Internacional, que notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la limitación.
- Regla 27.5)d) y e)* 59.03 Se inscribirá en el Registro Internacional toda declaración de que una limitación no surte efecto, o toda decisión definitiva respecto de esa declaración. La información pertinente se publicará en la Gaceta.

### **Cambio en la titularidad**

- 60.01 La titularidad de una marca puede cambiar por distintas razones y de distintas maneras. Un cambio de titularidad puede resultar de un contrato, por ejemplo, un contrato de cesión. Otras razones podrán ser un dictamen judicial o el imperio de la ley, como en el caso de una sucesión o una quiebra. La fusión de dos empresas da lugar a un cambio automático en la titularidad.
- 60.02 El cambio en la titularidad de un registro internacional puede referirse a todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional o sólo a algunos de ellos. De manera similar, el cambio de titularidad puede afectar a todas las Partes Contratantes designadas o sólo a algunas de ellas.
- 60.03 En el Reglamento no se hace distinción entre las distintas causas de cambio de titularidad ni sus distintos tipos. Como en el Artículo 9 del Protocolo, en aquél se emplea la terminología uniforme “cambio en la titularidad” para todos los casos. Hasta que el cambio se haya inscrito en el Registro Internacional, el antiguo titular de ese registro seguirá denominándose “el titular” puesto que se entiende por ese término la persona, natural o jurídica, a cuyo nombre se ha inscrito el registro.
- Regla 1.xxi)*

A la persona que adquiere el registro se le denomina “nuevo titular”. Una vez inscrito el cambio en la titularidad, “el nuevo titular” pasará a ser el titular del registro internacional.

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

### **Condiciones que han de cumplirse para ser el nuevo titular**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

*A Artículo 9bis.1)* 61.07 De conformidad con la última frase del Artículo 9bis.1) del Arreglo de Madrid, si la transmisión a una persona establecida en un país contratante distinto del país de origen se efectúa antes de la expiración del plazo de dependencia de cinco años, la Oficina Internacional solicitará el consentimiento de la

Administración del país del nuevo titular y publicará, de ser posible, la fecha y el número de registro de la marca en el país del nuevo titular. Este procedimiento se justifica porque anteriormente dicha transmisión entrañaba un cambio del país de origen. A fin de asegurarse que la marca fuese objeto de un registro nacional en el nuevo país de origen, en el que pudiera basarse un ataque central, se exigía la autorización de la Oficina del nuevo país de origen para que pudiera inscribirse la transmisión. Sin embargo, a partir del Acta de Niza de 1957, el país de origen se mantiene no obstante un cambio en la titularidad, razón por la que deja de justificarse el procedimiento estipulado en la última frase del Artículo 9bis.1) del Arreglo de Madrid. Por consiguiente, la Asamblea de la Unión de Madrid decidió en 1995 que la Oficina Internacional dejase de aplicar esta disposición.

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

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

### **Petición de inscripción de un cambio en la titularidad**

- Regla 25.1)a)i*  
*Instrucción 4* 63.01 La petición para inscribir un cambio en la titularidad se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM5) establecido por la Oficina Internacional o en cualquier formulario que tenga el mismo contenido y formato.
- Regla 25.1)b)* 63.02 La petición podrá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular (o su mandatario inscrito), por la Oficina de la Parte Contratante del titular (inscrito) o por la Oficina de la Parte Contratante del nuevo titular, es decir, la Parte Contratante (o una de las Partes Contratantes) indicada, tal como se expone en el párrafo B.II.61.02. Cabe observar que, a partir del 1 de abril de 2002, ya no hay más restricciones para la presentación de una petición de inscribir un cambio de titularidad, aunque el cambio afecte a Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo. Sin embargo, ya no será posible presentar la petición por

conducto de la Oficina de origen (es decir, la Oficina en la que se presentó la solicitud internacional) cuando ni el titular actual ni el nuevo titular tengan vínculo con la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

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

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

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

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

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

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

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

## **Formulario oficial**

### ***Punto 1: Número del registro internacional***

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

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

***Punto 2: Titular***

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

***Punto 3: Nuevo titular***

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

***Punto 4: Derecho a la titularidad del nuevo titular***

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

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

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

***Punto 5: Nombramiento de mandatario***

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

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

***Punto 6: Alcance del cambio en la titularidad***

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

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

***Punto 7: Indicaciones varias***

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

***Punto 8: Firma del titular o de su mandatario***

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

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

### ***Punto 9: Firma de la Oficina***

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

### ***Hoja de cálculo de tasas***

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

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

### **Peticiones irregulares**

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

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

- Regla 5bis* 65.03 Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.
- Regla 27.1)c)*

### **Inscripción, notificación y publicación**

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

### **Cambio parcial de titularidad**

- Regla 27.2)*  
*Instrucción 16* 67.01 Cuando se presente una petición de inscribir un cambio en la titularidad de un registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas, se inscribirá la modificación en el Registro Internacional bajo el número del registro internacional de que se trate. Cuando la modificación se refiera a todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios objeto del cambio de titularidad se cancelarán del registro internacional. La parte que haya sido cedida se inscribirá como un registro internacional separado, con el mismo número del registro del que se haya cedido una parte, acompañado de una letra mayúscula. La publicación en la Gaceta consistirá en la parte del registro internacional que haya sido cedida (incluyendo, entre otras cosas, la reproducción de la marca, la lista de productos y servicios y las Partes Contratantes designadas de que se trate).
- 67.02 La titularidad de cualquiera de los registros internacionales resultantes podrá ser objeto ulteriormente de un cambio total o parcial.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Declaración de que un cambio en la titularidad no surte efecto**

69.01 La validez de un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de una Parte Contratante determinada estará regida por la legislación de dicha Parte Contratante. En particular, cuando el cambio en la titularidad se aplique únicamente a algunos de los productos y servicios, la Parte Contratante designada



tendrá la facultad de rehusar la validez de esa cesión si los productos o servicios comprendidos en la parte cedida son similares a aquellos que quedan registrados a nombre del titular. Esta posibilidad se menciona expresamente en el Artículo 9<sup>ter</sup>.1) del Arreglo. Esto podría hacerse cuando el nuevo titular fuese una persona natural o jurídica que, en virtud de la legislación de dicha Parte Contratante, no goce del derecho a ser propietaria de una marca. O cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión no permita una cesión que, a su juicio, podría inducir a error al público.

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

## Correcciones en el Registro Internacional

*Regla 28.1)* 70.01 Cuando la Oficina Internacional estime que en el Registro Internacional existe un error relativo a un registro internacional, corregirá dicho error de oficio. También corregirá dicho error a petición del titular o de una Oficina.

70.02 Antes de dar cumplimiento a una petición relativa a la corrección de un error, la Oficina Internacional deberá estar convencida de que existe un error en el Registro Internacional. La práctica que observará al respecto es la siguiente:

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

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

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

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

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

Internacional. Tampoco se aplicará a errores no sustantivos como los relativos al nombre o a la dirección del titular o a errores obvios en la lista de productos y servicios.

*Regla 28.2)*

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

*Regla 32.1)a)ix)*

### **Denegación resultante de una corrección**

*Regla 28.3)*

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

71.02 Se aplicarán, *mutatis mutandis*, el Artículo 5 del Arreglo y del Protocolo, el Artículo 9*sexies* del Protocolo y las Reglas 16 a 18 a la notificación de denegación de los efectos de una corrección y, en particular, a los plazos para notificar dicha denegación (véanse los párrafos B.II.18.01 a 18.02). Dichos plazos se contarán a partir de la fecha en que se envíe la notificación de la corrección.

### **Imposibilidad de inscribir otros cambios en el Registro Internacional**

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

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

carácter distintivo de la marca no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida al registro internacional en las Partes Contratantes designadas.

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

## RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

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

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

### Renovación tras una denegación, renuncia o invalidación

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

denegación provisional todavía no haya sido confirmada con arreglo a lo dispuesto en la Regla 18ter. En esa situación, el registro internacional se renovará para todos los bienes y servicios abarcados por él sin necesidad de contar con una declaración expresa del titular relativa a esos bienes y servicios afectados por la denegación provisional.

*Regla 30.2).d)* 74.01bis Antes del 1 de enero de 2015, si se había inscrito una denegación parcial, el registro internacional se renovaba automáticamente respecto de todos los bienes y servicios, incluidos aquellos con respecto a los cuales se había inscrito una denegación. En el caso de los registros internacionales cuya renovación se solicite el 1 de enero de 2015 o en una fecha posterior, o cuya renovación deba efectuarse en esa fecha o en una fecha posterior, solo se renovará el registro internacional en relación con los bienes y servicios que gocen de protección efectiva, si los hubiere, respecto de la Parte Contratante designada en cuestión, a menos que se pida expresamente la renovación de todos los bienes y servicios. Este cambio influirá en la cuantía de la tasa de renovación que ha de abonarse en relación con una Parte Contratante designada que haya efectuado la declaración de que desea recibir una tasa individual, cuando esta tasa individual deba calcularse teniendo en cuenta el número de clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (la Clasificación de Niza) respecto de las que se solicite la renovación.

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

*Regla 30.2)c)*

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

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

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

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

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

### **Procedimiento de renovación**

*A Artículo 7.4)* 76.01 Seis meses antes de la expiración de cada plazo de protección de 10 años,  
*P Artículo 7.3)* la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su mandatario (en caso de haberlo), mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de expiración. Sin embargo, el hecho de que el titular (o su mandatario) no reciba dicho aviso oficioso no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos para el pago de las tasas exigidas.

*Regla 29*

*Artículo 7.2)* 76.02 Habida cuenta de que la renovación se considera como una simple prolongación del período de protección del registro internacional mediante el pago de las tasas exigidas, no podrá entrañar modificación alguna respecto del registro internacional en su estado más reciente, es decir en el momento de expirar el plazo de protección vigente. Por consiguiente, no podrán efectuarse modificaciones en el nombre o en la dirección del titular o en la lista de productos y servicios, en el marco del procedimiento de renovación. Toda modificación que desee inscribir el titular en el Registro Internacional en el momento de la renovación del registro deberá comunicarse por separado a la Oficina Internacional de conformidad con los procedimientos aplicables. Estas modificaciones se incluirán en los datos inscritos en el momento de la renovación únicamente si han sido inscritos en el Registro Internacional antes de la fecha de expiración del registro internacional.

*Regla 30.2)a)*

*Regla 30.2)d)y e)*

76.03 Las dos situaciones siguientes se consideran como una modificación del registro internacional que, de conformidad con el Artículo 7.2) del Arreglo y el Artículo 7.2) del Protocolo, no podría incluirse en la renovación: i) puede renovarse el registro internacional únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes (en ese caso, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración en la que se enumerarán las Partes Contratantes respecto de las cuales no debe inscribirse la renovación); y ii) el registro internacional se renueva solo respecto de aquellos bienes y servicios que gocen de protección efectiva en determinadas Partes Contratantes designadas, y no respecto de aquellos bienes y servicios en relación a los cuales se haya inscrito una denegación en virtud de la Regla 18ter.5) del Reglamento Común.

76.04 Se ha puesto a disposición de los usuarios un sistema electrónico para la renovación de registros internacionales, al que puede accederse desde la página de *Formularios* ([www.wipo.int/madrid/es/forms/](http://www.wipo.int/madrid/es/forms/)) y *Servicios en línea* ([www.wipo.int/madrid/es/services/](http://www.wipo.int/madrid/es/services/)) de la sección del Sistema de Madrid del sitio Web de la OMPI. No existen formularios oficiales para renovar un registro internacional.

La renovación podrá llevarse a cabo mediante cualquier comunicación en la que se suministre la información necesaria (número o números del registro o los registros internacionales correspondientes y objeto del pago). Sin embargo, los titulares podrán utilizar el formulario facultativo (MM11), que envía la Oficina Internacional al titular y al mandatario con el aviso oficioso de la expiración. En este formulario se suministrarán indicaciones sobre:

- el número del registro internacional que deba renovarse (apartado 1);
- el nombre del titular (que deberá ser el mismo que el inscrito en el Registro Internacional) (apartado 2);
- todas las Partes Contratantes para las que se pida la renovación, incluidas, si lo desea el titular, las Partes Contratantes respecto de las cuales se haya inscrito una denegación total o parcial en el Registro Internacional (apartado 3);
- aquellas Partes Contratantes respecto de las cuales se inscriba una denegación parcial en virtud de la Regla 18<sup>ter</sup> del Reglamento Común, aunque se solicitará la renovación para todos los bienes y servicios (apartado 4) (debe efectuarse esta indicación además de la indicación del apartado 3);
- la firma del titular o del mandatario, o de la Oficina ante la cual se presente la petición de renovación (apartado 5);
- la cuantía de las tasas que se abonen y la forma de pago, o las instrucciones para cargar las tasas exigidas a una cuenta abierta en la Oficina Internacional (Hoja de cálculo de tasas).

### **Tasas de renovación**

*Regla 30.1)* 77.01 Las tasas exigidas para la renovación de un registro internacional se componen de:

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

*P Artículo 9sexies*

*P* Artículo 9*sexies* 1.b) 77.02 Sin reserva de lo dispuesto en el Artículo 9*sexies*. 1).b) del Protocolo, se deberá pagar una tasa individual de renovación cuando la Parte Contratante designada haya optado por recibir tasas individuales y la designación de la Parte Contratante esté regida por el Protocolo. En algunos casos es posible que, como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, cambie el tratado aplicable que rige una designación, lo cual puede incidir en las tasas de renovación (véase el párrafo B.II.62.01). Si cambiara, por ejemplo, el tratado que rige una designación, y pasara a ser el Arreglo en lugar del Protocolo, debería pagarse por supuesto el complemento de tasa, y no la eventual tasa individual, respecto de la Parte Contratante designada en cuestión, en el momento de la renovación de dicho registro internacional. Podría suceder lo contrario si en lugar de aplicarse el Arreglo se aplicara el Protocolo. Cabe señalar que también es posible que cambie la situación con respecto al pago de tasas individuales como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, aun cuando *no* haya habido un cambio en el tratado aplicable.

Regla 30.1)

*Regla Ibis* 77.03 Cabe recordar que el Artículo 9*sexies*. 1).b) del Protocolo prevé una excepción de la obligación de pagar tasas individuales en las relaciones entre los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. Así, si el Estado cuya Oficina es la Oficina de origen es parte en ambos tratados, y la solicitud internacional contiene la designación de una Parte Contratante que está también obligada por ambos tratados, en ese caso, no obstante el hecho de que la Parte Contratante haya podido elegir el pago de tasas individuales y de que la designación en cuestión se rija por el Protocolo, en virtud del Artículo 9*sexies*. 1).b), únicamente se pagarán las tasas estándar a dicha Parte Contratante. Si se inscribe a su debido tiempo un cambio de titularidad respecto de ese registro internacional, y el nuevo titular reclama el derecho de ser inscrito como titular por medio de un vínculo con una Parte Contratante que esté obligada únicamente por el Protocolo, en ese caso, aunque no haya cambiado habido un cambio del tratado que rige la designación en cuestión, esto es, cuando la designación siga rigiéndose por el Protocolo, cambiará el régimen de tasas de renovación aplicable a dicho registro internacional. Dejará de aplicarse la excepción prevista en el Artículo 9*sexies*. 1).b) que se aplicaba anteriormente, y se pagarán tasas individuales en el momento de la renovación.

77.04 Para calcular las tasas pagaderas por la renovación de un registro internacional podrá utilizarse la calculadora de tasas disponible en la sección de *Marcas (Sistema de Madrid)* del sitio Web de la OMPI ([www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp)).

*A* Artículo 7.5) *P* Artículo 7.4) 77.05 Las tasas deberán abonarse a la Oficina Internacional, a más tardar en la fecha de expiración del registro. Todo pago recibido por la Oficina Internacional más de tres meses antes de la fecha prevista se considerará como recibido tres meses antes de dicha fecha. El pago podrá efectuarse hasta seis meses después de la fecha prevista para la renovación, siempre que se abone al mismo tiempo una sobretasa (que asciende al 50% de la tasa de base de la renovación).

Regla 34.7)d) 77.06 Cuando la cuantía de las tasas pagaderas por concepto de renovación de un registro internacional se modifique en el período que media entre la fecha en que se haya pagado la tasa a la Oficina Internacional y la fecha en que deba efectuarse la renovación,



- si se efectúa el pago como máximo tres meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en la fecha del pago,
- si se paga la tasa más de tres meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se considerará que el pago ha sido recibido tres meses antes de la fecha prevista, y se aplicará la tasa vigente tres meses antes de dicha fecha,
- si la tasa de renovación se paga después de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en esa fecha.

77.07 El titular podrá abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional. No obstante, cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular convenga en recaudar y girar dichas tasas, las tasas podrán pagarse por conducto de dicha Oficina. Sin embargo, no se podrá exigir al titular que pague las tasas por conducto de una Oficina.

77.08 Cabe observar que se dispone de una interfaz electrónica (“E-Renewal”) para la renovación de los registros internacionales en la sección del sitio Web de la OMPI dedicada al Sistema de Madrid, en la siguiente dirección: [https://webaccess.wipo.int/trademarks\\_ren/erenewal\\_es.jsp](https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_es.jsp). El pago de las tasas relativas a la renovación puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI (véase el párrafo A.05.01).

*Artículo 8.1)* 77.09 Cuando la Oficina de origen acepte recaudar las tasas de renovación y girarlas a la Oficina Internacional, dicha Oficina tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en beneficio propio una tasa nacional.

### **Tasas de renovación como consecuencia del cambio del tratado aplicable**

*Regla Ibis* 78.01 Es posible que cambie el tratado aplicable a la designación *inscrita* de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). En función de si una Parte Contratante dada ha formulado la declaración sobre tasas individuales en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, podrá haber cambios en la cuantía de las tasas que han de abonarse para la renovación, como consecuencia del cambio del tratado aplicable (véase también el párrafo A.04.21).

*P Artículo 8.7)*

### **Pago de tasas insuficiente**

*Regla 30.3)a)* 79.01 Si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará tanto al titular como al mandatario, si lo hubiere, y especificará la cantidad pendiente de pago. Si las tasas han sido abonadas por una parte distinta del titular, su mandatario o una Oficina, la Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a esa otra parte.

*Regla 30.3)b)* 79.02 Si, al vencer el plazo de seis meses tras la fecha prevista para la renovación, la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía prevista (incluida la sobretasa por pago atrasado), no se inscribirá la renovación.

La Oficina Internacional reembolsará la cuantía percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y a su mandatario.

*Regla 30.3)c)* 79.03 No obstante, existe una excepción a la regla expuesta anteriormente. Si la notificación mencionada en el párrafo B.II.79.01 fue enviada durante los tres meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses, y la cuantía de las tasas percibidas asciende, al vencer ese plazo, al menos al 70% del importe debido, la Oficina Internacional renovará el registro internacional. No obstante, si la cuantía exigida no ha sido abonada íntegramente en el plazo de tres meses a partir de dicha notificación, la Oficina Internacional cancelará la renovación y reembolsará la cantidad percibida al autor del pago.

79.04 Si la cuantía abonada es insuficiente, en lugar de abonar el importe restante, el titular podrá solicitar que se omitan algunas de las Partes Contratantes designadas, reduciéndose así la cantidad pagadera. No obstante, esta petición deberá presentarse en el plazo en el que hubiera debido efectuarse el pago.

### **Inscripción de la renovación; notificación, certificado y publicación**

*Regla 31.1)* 80.01 La Oficina Internacional inscribirá la renovación en el Registro Internacional con la fecha en que debía efectuarse, aun cuando las tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia de seis meses posterior a la fecha prevista.

*Regla 31.2)* 80.02 La fecha en que surta efecto la renovación será la misma para todas las designaciones que figuren en el registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones hayan sido inscritas en el Registro Internacional.

*Regla 31.3)* 80.03 Cuando se haya renovado el registro internacional, la Oficina Internacional notificará la renovación a las Oficinas de las respectivas Partes Contratantes designadas y enviará un certificado al titular.

*Regla 31.4)b)* 80.04 Cuando un registro internacional no se renueve respecto de una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina de esa Parte Contratante.

*Regla 32.1)a)iv)* 80.05 Cuando se haya renovado un registro internacional, se publicarán en la Gaceta los datos relativos a la renovación. La publicación constituye en realidad una nueva publicación del registro internacional en el estado en que se encuentra tras la renovación.

*Regla 6.3)*  
*Regla 40.4)* 80.06 En general, el registro y la publicación se presentarán en español, francés e inglés. No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

– si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de una renovación;

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

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

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

80.07 Las Oficinas a las que se notifique la renovación (o no renovación) de un registro internacional no necesitan tomar ninguna medida aparte de actualizar cualquier registro que mantengan para su propio uso.

### **Renovación complementaria**

81.01 Cuando se haya renovado un registro internacional únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas y el titular decida, con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, renovar el registro respecto de una Parte Contratante designada no incluida en la renovación ya efectuada, podrá llevarse a cabo la renovación mediante la llamada “renovación complementaria”, siempre que no haya expirado aún el plazo de gracia de seis meses (véase el párrafo B.II.77.05). Las tasas que deberán abonarse son la tasa de base, un complemento de tasa o tasa individual respecto de la Parte Contratante correspondiente y la sobretasa mencionada en el párrafo B.II.77.05.

### **Omisión de renovar un registro**

82.01 Si no se renueva un registro internacional (debido a que el titular no abonó las tasas de renovación o debido a que las tasas abonadas fueron insuficientes), el registro caducará a partir de la fecha de expiración del anterior período de protección. (Esto es así incluso en el caso de designaciones posteriores respecto de las cuales no se hayan abonado las tasas exigidas para el segundo plazo de 10 años; véase el párrafo B.II.75.02).

*Regla 31.4)a)*  
*Regla 32.1)a)xii)*

82.02 Cuando no se renueve un registro internacional, la Oficina Internacional notificará el hecho al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y lo publicará en la Gaceta. La publicación consistirá simplemente en el número del registro internacional y la fecha en que debía efectuarse la renovación. La notificación y la publicación no se efectúan hasta que ya no exista posibilidad alguna de que se renueve el registro internacional, a saber, hasta que haya expirado el período de seis meses posterior a la fecha prevista para la renovación (durante el cual era posible renovar el registro previo pago de una

sobretasa). Cuando la renovación haya sido cancelada por impago del saldo de las tasas de renovación (véase los párrafos B.II.79.02 a 79.04), este hecho se publicará asimismo en la Gaceta.

82.03 Cuando las tasas de renovación exigidas no se hayan pagado en la fecha prevista, no se inscribirán en el Registro Internacional designaciones ulteriores ni otras modificaciones durante un período de seis meses posterior a la fecha en que debió efectuarse la renovación. Dentro de ese período podría hacerse la renovación previo pago de una sobretasa. La designación ulterior o la modificación podrán ser inscritas únicamente tras inscribirse la renovación en el Registro Internacional.

## **DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA**

### **Cesación de los efectos durante el período de dependencia**

83.01 Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante del registro internacional dependerá de la marca registrada o cuyo registro haya sido solicitado ante la Oficina de origen (solicitud de base, registro resultante de esta última o registro de base). La protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o como resultado de una acción iniciada durante dicho período, el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base, según sea el caso, ha sido cancelado, se ha renunciado a él, ha sido revocado, invalidado o ha caducado, o si la solicitud de base ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o ha sido retirada.

83.02 Esta dependencia es absoluta y surte efecto independientemente de las razones por las que es rechazada o retirada la solicitud de base o por las que el registro de base deja de gozar, en su totalidad o parcialmente, de protección jurídica. Este procedimiento mediante el cual puede impugnarse un registro internacional para todos los países en los que está protegido, por medio de una única acción de invalidación o revocación del registro de base, se conoce generalmente como “ataque central”.

83.03 En virtud del Protocolo, existe el riesgo creciente de que el titular que opte por basar su registro internacional en una solicitud presentada ante la Oficina de origen pierda su protección como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud de base. Esto no será necesariamente resultado de un “ataque central”, en el sentido de una acción emprendida por terceros. Podrá denegarse la protección, total o parcialmente, a la solicitud de base amparándose en motivos absolutos o debido a la existencia de un derecho anterior citado de oficio en el procedimiento de examen, o como resultado de una oposición por parte del titular de un derecho anterior en ese territorio. En todos estos casos, y siempre que la decisión respecto de la solicitud de base sea definitiva (es decir, ya no pueda ser objeto de revisión o recurso), la Oficina de origen deberá solicitar a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional, ya sea total o parcialmente.

83.04 A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia de cinco años característica del sistema de Madrid, el Protocolo estipula que el titular de un registro internacional cancelado como resultado del cese del efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base podrá solicitar, en los tres meses posteriores a la fecha de cancelación del registro internacional, que se inscriba la misma marca ante las Oficinas de todas las Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo donde surte efecto el registro internacional. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta llamada “transformación” serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro internacional original (para más detalles, véase los párrafos B.II.88.01 a 88.07).

83.05 Si bien una solicitud internacional debe ser presentada por el titular del registro o de la solicitud nacional o regional en que se basa, la validez de un registro internacional no se verá afectada si el registro internacional y el registro o la solicitud nacional o regional posteriormente pasan a pertenecer a distintos titulares. (Tampoco tiene importancia que la solicitud o el registro nacional o regional sea cedido a una persona que no cumpla los requisitos necesarios para ser titular de un registro internacional.) Sin embargo, habida cuenta de que el destino de un registro internacional continúa vinculado al de la marca de base, el titular de un registro internacional corre cierto riesgo si, durante el plazo de dependencia de cinco años, no controla la marca de base (véase el párrafo B.II.86.01).

*Artículo 6.2)* 83.06 Al expirar el plazo de dependencia de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente de la marca de base (sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 84.01 a 84.03). Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el plazo de dependencia único es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional.

### **Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base**

*Artículo 6.3)* 84.01 La protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si dentro del período de cinco años contado desde la fecha del registro internacional, la solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base dejara de gozar de protección legal debido a que:

- ha sido retirado;
- ha caducado;
- se ha renunciado a él; o
- ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación.

Cuando cese el efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base únicamente respecto de algunos de los productos o servicios enumerados en el registro internacional, se reduce en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional.

84.02 En virtud del Arreglo, esta disposición se aplica asimismo cuando la protección legal cesara posteriormente como resultado de una acción que se hubiese iniciado antes de que expirase el plazo de cinco años. El Protocolo contiene una disposición más detallada, que toma en cuenta la posibilidad de que exista una solicitud de base. La misma regla se aplica en caso que:

- un recurso interpuesto durante el plazo de cinco años contra una decisión en la que se deniegan los efectos de la solicitud de base,
- una acción iniciada durante el plazo de cinco años con el objeto de obtener el retiro de la solicitud de base o la revocación, cancelación o invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o
- una oposición a la solicitud de base presentada dentro del plazo de cinco años,

diese como resultado, tras la expiración de ese período, una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación, u ordenase el retiro de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base, según sea el caso.

84.03 Además, las mismas reglas se aplican según el Protocolo si se retira la solicitud de base o se renuncia al registro resultante de la misma, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años en caso de que, en el momento del retiro o de la renuncia, la solicitud o el registro fuese objeto de uno de los procedimientos indicados en el párrafo anterior, siempre que éstos hubiesen comenzado antes de que expirase el período de cinco años. Esta disposición impide que el titular de un registro internacional contrarreste los efectos de un ataque central contra su solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base abandonando dicha solicitud o registro al acabar el período de dependencia de cinco años, pero antes de que una Oficina o un tribunal haya pronunciado una decisión definitiva sobre el asunto.

### **Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos**

*Regla 22.1)a)* 85.01 Cuando hayan cesado los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base durante el período de dependencia de cinco años, la Oficina de origen notificará a la Oficina Internacional los siguientes hechos y decisiones:

- la solicitud de base ha sido rechazada de oficio antes del final del período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, o dicho rechazo se convierte en definitivo (por ejemplo, como consecuencia de un recurso) después de expirar dicho período;
- la solicitud de base es rechazada como resultado de una oposición que se interpuso antes de que expirase dicho período de cinco años, independientemente de que dicho rechazo se convierta en definitivo antes de acabar ese período;

– la solicitud de base ha sido retirada como consecuencia de una petición presentada antes de la expiración del período de cinco años;

– la solicitud de base ha caducado debido a un acontecimiento (por ejemplo, el incumplimiento de un requisito de procedimiento en la Oficina de origen) antes de que expire el período de cinco años, incluso en caso de que una decisión relativa a la caducidad de la solicitud se convierta en definitiva después de transcurrido dicho período;

– el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha sido retirado, cancelado, revocado o declarado inválido como consecuencia de una petición formulada (por el titular o por otra parte) antes de finalizar el período de cinco años, incluso si la renuncia, cancelación, revocación o invalidación se convierte en efectiva o definitiva después de la expiración de ese período;

– el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha caducado (debido, por ejemplo, al impago de las tasas de renovación) antes del final del período de cinco años, incluso si la decisión relativa a la caducidad se convierte en definitiva después del final de dicho período.

*Regla 22.1)a)* 85.02 En dicha notificación deberá indicarse el número del registro internacional correspondiente y el nombre del titular. En la notificación se indicarán asimismo los hechos y decisiones que afecten a la solicitud de base (o al registro resultante de la misma) o al registro de base, y la fecha en que surtan efecto esos hechos y decisiones. Por indicación de los hechos y decisiones se entiende una declaración similar a las siguientes:

– la solicitud número [####] ha sido rechazada por una decisión de la [nombre de la Oficina] con fecha de [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha];

– la solicitud número [####] ha sido retirada como consecuencia de una petición con fecha de [fecha];

– el registro número [####] ha cesado de surtir efecto el [fecha]; el plazo en el que podía restablecerse el registro expiró el [fecha];

– por decisión del [nombre del tribunal] con fecha de [fecha], el registro número [####] fue revocado con efecto a partir del [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha].

No es necesario que la Oficina de origen proporcione a la Oficina Internacional indicaciones sobre los motivos del rechazo u otra decisión.

*Regla 22.1)a)iv)* 85.03 Cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto de algunos productos y servicios, en la notificación deberán indicarse los productos y servicios que se vean afectados o los productos y servicios que no se vean afectados por tales hechos y decisiones. La obligación de notificar que tiene la Oficina de origen se refiere a los hechos y decisiones *pertinentes*; por consiguiente, cuando una denegación, un retiro, una cancelación

etc. afecte a la solicitud de base, al registro resultante de la misma o al registro de base únicamente respecto de productos y servicios no abarcados por el registro internacional, no deberá enviarse notificación alguna a la Oficina Internacional.

*Regla 6.2)* 85.04 En general, la Oficina podrá optar por enviar la comunicación en español, francés o inglés. No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

*Regla 6.2)i)* – si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de notificación.

– si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés o el inglés seguirán siendo los idiomas de notificación.

*Regla 40.4)* En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

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

85.05 La notificación no deberá enviarse hasta que esté claro que no existe posibilidad alguna de que se revoque la cesación de los efectos (véase también el párrafo siguiente). Por ejemplo, en el caso de una decisión administrativa o judicial, la notificación no deberá enviarse hasta que se resuelva el recurso o hasta que haya expirado el plazo previsto para presentarlo. En particular, en el caso de la cesación de los efectos del registro resultante de la solicitud de base o de la cesación de los efectos del registro de base por incumplimiento del pago de las tasas de renovación, la notificación no deberá enviarse hasta que haya expirado el plazo de gracia previsto para el caso de pago tardío o para solicitar que se restablezca el registro.

*Regla 22.1)b)* 85.06 La Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional lo antes posible cuando tenga conocimiento de que, al final del período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, sigue pendiente:

- una acción judicial que concierna al registro de base;
- un recurso contra una decisión que deniegue la solicitud de base;
- una acción para pedir el retiro de la solicitud de base;
- una oposición contra la solicitud de base;



– una acción de revocación, cancelación o invalidación del registro de base, o del registro resultante de la solicitud de base en curso, deberá notificarse lo antes posible a la Oficina Internacional. Dicha notificación deberá dejar claro que la acción en cuestión aún no ha sido objeto de una decisión definitiva.

*Regla 22.1)c)* 85.07 Cuando la Oficina de origen haya enviado una notificación preliminar en los casos referidos en el párrafo anterior, la Oficina deberá notificar sin demora a la Oficina Internacional en cuanto la decisión quede firme. Cuando no se haya notificado directamente la decisión a la Oficina (por ejemplo, cuando haya sido tomada por un tribunal o una autoridad similar), la Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional en cuanto tome conocimiento de la decisión. Por ejemplo, la Oficina podrá ser informada sobre la decisión por el titular o por otra parte en el procedimiento en cuestión. A partir del 1 de noviembre de 2017 la Regla 22.1)c) modificada 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.

*Artículo 6.4)* 85.08 Cuando proceda, la Oficina de origen pedirá a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional en la medida en que corresponda (es decir, para los productos y servicios respecto de los cuales haya cesado de tener efecto la solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base).

85.09 Evidentemente, una Oficina sólo podrá enviar la notificación a la Oficina Internacional si tiene conocimiento de la acción en cuestión. Tal será el caso cuando se inicia la acción ante la propia Oficina o se trata de un recurso contra una decisión de la Oficina. No obstante, la Oficina no tendrá necesariamente conocimiento de una acción iniciada por terceros ante un tribunal. Sin embargo, cabe esperar que, en el caso de una decisión que afecte negativamente a la solicitud de base, al registro resultante de la misma o al registro de base y que, por consiguiente, requiera la cancelación del registro internacional, la parte que inició la acción la señale a la atención de la Oficina.

*Regla 22.2)* 85.10 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cada notificación y enviará copia de ella al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Cuando en la notificación se pida la cancelación del registro internacional, la Oficina Internacional lo cancelará, en la medida en que sea aplicable, y notificará en consecuencia al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. A partir del 1 de noviembre de 2017, 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 inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, así como los resultantes de su fusión.

*Regla 32.1)a)viii)* 85.11 Se publicará e inscribirá toda cancelación del registro internacional, indicándose la fecha de cancelación. Del mismo modo, se publicará en la Gaceta  
*Regla 32.1)a)xi)* toda notificación de que una acción comenzada antes del final del período de dependencia de cinco años sigue pendiente al concluir ese período.

85.12 No existe un formulario oficial para que las Oficinas de origen pidan la cancelación de un registro internacional. El formulario (MM8) previsto para que un titular pida esa cancelación no deberá ser utilizado por las Oficinas.

85.13 Cuando una notificación no cumpla los requisitos mencionados en los párrafos B.II.85.02 a 85.05, la Oficina Internacional informará a la Oficina que envió la notificación que no puede inscribir la cesación del efecto hasta que la notificación cumpla los requisitos anteriormente mencionados.

### **Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia**

*Artículo 6.3)* 86.01 El cambio en la titularidad del registro internacional o de la marca de base (o de ambos) durante el período de dependencia de cinco años no influye en los efectos de dicha dependencia. El registro internacional seguirá dependiendo de la protección de la marca de base en la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Así, por ejemplo, el registro internacional dejará de estar protegido si no es renovado el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base, o si es retirada la solicitud de base o es denegada por la Oficina de origen, aun cuando estuviese a nombre de una persona que no fuese el titular del registro internacional.

### **División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base**

*Regla 23* 87.01 Es posible que una solicitud o un registro nacional o regional en que se basa un registro internacional se divida en varias solicitudes o registros, distribuyéndose entre los mismos los productos y servicios enumerados en la solicitud o el registro inicial, o que varias solicitudes de base o registros de base se fusionen en una única solicitud o un único registro. Cuando esto se produzca durante el plazo de dependencia de cinco años del registro internacional, la Oficina de origen deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional.

*Regla 23.1)* 87.02 En esta notificación deberá indicarse:

- el número del registro internacional correspondiente o, si no se conoce aún, el número de la solicitud de base (lo que permitirá a la Oficina Internacional identificar el registro internacional correspondiente);
- el nombre del titular o del solicitante;
- el número de cada solicitud resultante de la división de la solicitud de base o el número de la solicitud resultante de la fusión.

*Regla 23.3)* 87.03 Del mismo modo, la Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional la división del registro de base o la fusión de los registros de base, o del registro o registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando tal división o fusión ocurra durante el período de cinco años.

*Regla 32.1(a)xi)*

87.04 La Oficina Internacional inscribirá la notificación en el Registro Internacional y notificará la división o la fusión a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular del registro internacional. La Oficina Internacional publicará asimismo los datos pertinentes en la Gaceta.

87.05 En el Registro Internacional se inscribirá únicamente el hecho de que la solicitud de base o el registro de base ha sido dividido, o que las solicitudes de base o los registros de base se han fusionado. No se mencionarán los productos y servicios abarcados por cada solicitud o registro resultantes de la división. La Oficina de origen podrá suministrar toda la información relativa a dichas solicitudes o registros.

87.06 Una división o fusión no surte efectos legales en el registro internacional. La notificación por la Oficina de origen y su inscripción, notificación y publicación por la Oficina Internacional tienen por objeto simplemente ofrecer a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y a terceros información relativa a la situación de la marca de base durante el período en que el registro internacional depende de ella. Esa información es especialmente pertinente en los casos de ataque central de terceros (véanse también los párrafos B.II.61.07, 83.02 a 03 y 84.03).

## **Transformación**

*P Artículo  
9quinquies*

88.01 La transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada en la Oficina de una Parte Contratante para registrar una marca que es objeto de un registro internacional en el que se designa dicha Parte Contratante sea tratada por dicha Oficina como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando dicha Parte Contratante haya sido designada posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Cuando en el registro internacional se reivindique una prioridad, la solicitud nacional o regional se beneficiará de dicha reivindicación.

88.02 La transformación podrá tener lugar únicamente cuando el registro internacional haya sido cancelado a petición de la Oficina de origen respecto de todos o algunos de los productos o servicios, tal como se expone en los párrafos B.II.85.01 a 85.06. La transformación no podrá llevarse a cabo cuando el registro internacional se hubiese cancelado a petición del titular.

88.03 La transformación podrá tener lugar respecto de cualquiera de las Partes Contratantes en cuyo territorio surta efecto el registro internacional, es decir, cualquiera de las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales el registro internacional no haya sido objeto de una denegación, invalidación o renuncia total.

88.04 A fin de acogerse a esta disposición, la solicitud nacional o regional deberá presentarse dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional. Los productos y servicios incluidos en tal solicitud deberán figurar en el registro internacional cancelado (o en la parte cancelada del registro internacional) respecto de la Parte Contratante correspondiente.

88.05 Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud resultante de una transformación constituye una solicitud nacional o regional ordinaria. La solicitud deberá ser presentada en la Oficina correspondiente.

Tal presentación no está regida por el Protocolo ni el Reglamento, ni concierne de manera alguna a la Oficina Internacional.

88.06 Competerá a cada Parte Contratante determinar las modalidades para que surta efecto dicha transformación en una solicitud nacional o regional. Las Partes Contratantes podrán exigir que dicha solicitud cumpla todos los requisitos aplicables a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, incluidos los requisitos relativos a las tasas. Es decir, podrá exigir que se pague la cuantía total de las tasas de solicitud y otras tasas; asimismo, y particularmente cuando la Oficina concernida haya recibido tasas individuales respecto del registro internacional correspondiente, podrá prever una reducción de las tasas en relación con dicha solicitud.

88.07 Habida cuenta de que la transformación es contemplada únicamente en el Protocolo (y no en el Arreglo), sus beneficios podrán reivindicarse únicamente en una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo.

### **Transformación como consecuencia del cambio del tratado aplicable**

*Regla Ibis* 89.01 Es posible que cambie el tratado aplicable a la designación *inscrita* de una Parte Contratante en el Registro Internacional (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). Como la posibilidad de transformación está prevista únicamente en virtud del Protocolo, el titular tendrá derecho a pedir la transformación, en las circunstancias apropiadas, como consecuencia del cambio del tratado aplicable del Arreglo al Protocolo, siempre que dicho cambio haya tenido lugar, a más tardar, en la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional.

### **HECHOS OCURRIDOS EN LAS PARTES CONTRATANTES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS REGISTROS INTERNACIONALES**

90.01 Los siguientes tratan de hechos que pueden ocurrir en las Partes Contratantes designadas y que podrían afectar a los registros internacionales, y que son distintos de la denegación de protección (cuestión que se examina en los párrafos B.II.17.01 a 31.01).

### **Invalidación en una Parte Contratante designada**

*Artículo 5.6)* 91.01 Las autoridades competentes de una Parte Contratante no podrán declarar inválidos los efectos de un registro internacional en su territorio sin que se le haya ofrecido al titular de ese registro la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. El procedimiento relativo a la invalidación tendrá lugar directamente entre el titular del registro internacional, la parte que haya interpuesto la acción de invalidación y la autoridad competente que corresponda (Oficina o tribunal). En ocasiones quizás sea necesario que el titular nombre un mandatario local. El procedimiento estará regido plenamente por la legislación y la práctica de la Parte Contratante correspondiente.

91.02 Los procedimientos y el derecho sustantivo que rigen dicha invalidación serán los mismos que se aplican a las marcas registradas por la Oficina de dicha Parte Contratante. Por ejemplo, la protección de la marca podrá ser revocada si el titular no ha cumplido la legislación de la Parte Contratante relativa a la utilización de la marca, o si se ha permitido que la marca se convierta en genérica o engañosa, o si se ha encontrado (por ejemplo, en acciones interpuestas por terceros, o en reconveniones por infracciones), que la protección debía haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación.

*Regla 19* 91.03 Cuando se invaliden (total o parcialmente) los efectos de un registro internacional en una Parte Contratante y la invalidación no pueda ser objeto de recurso, la Oficina de dicha Parte Contratante notificará a la Oficina Internacional los hechos pertinentes, a saber:

- la autoridad (por ejemplo, la Oficina o un tribunal determinado) que haya pronunciado la invalidación, la fecha en que se haya pronunciado y el hecho de que la invalidación no puede ser objeto de recurso;
- el número del registro internacional y el nombre del titular;
- si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los que se hayan tenido en cuenta o los que no se hayan tenido en cuenta al pronunciarla;
- la fecha en que se haya pronunciado la invalidación y la fecha en que surta efecto.

*Regla 32.1)a)x)* La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular y a la Oficina de origen, si ésta ha informado a la Oficina Internacional de que desea recibir esa información. Asimismo, la Oficina Internacional publicará la invalidación en la Gaceta.

*Regla 1)xixbis)* 91.04 En el Reglamento, se entiende por “invalidación” toda decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte Contratante. Por ello, las Oficinas deberán notificar no sólo la fecha en que se pronunció la invalidación sino asimismo, cuando sea posible, la fecha efectiva en que surta efecto.

*Regla 19.1)vi)*

### **Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional**

*Regla 20.1)* 92.01 A partir del 1 de abril de 2002, el alcance de esta disposición se ha ampliado considerablemente. El titular de un registro internacional, o la Oficina de la Parte Contratante del titular, podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional. Dicha

restricción podrá aplicarse a la totalidad del registro internacional o únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en este último caso, deberá especificarse esta circunstancia en la información comunicada a la Oficina Internacional. Del mismo modo, la Oficina de una Parte Contratante designada podrá notificar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional pero, en este caso, la información podrá referirse únicamente a una restricción en el territorio de dicha Parte Contratante. Dicha información deberá constar de una declaración resumida donde figuren los principales hechos relativos a la restricción –por ejemplo, si ha sido consecuencia de una orden judicial relativa a la disposición de los activos del titular. Esta declaración deberá ser breve y presentarse de forma que pueda ser inscrita en el Registro Internacional. No deberán enviarse copias de las decisiones judiciales ni de las escrituras a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional no podrá tomar medidas sobre la base de una información de este tipo procedente de una fuente distinta del titular o de una Oficina, por ejemplo, una información procedente de terceros.

92.02 Un motivo de restricción podría ser, por ejemplo, que la extensión del registro internacional en dicha Parte Contratante haya sido dada como garantía o sea objeto de una garantía real, o exista una orden judicial relativa a la enajenación de los activos del titular. Esta disposición no se aplica a las licencias, que son objeto de una norma específica (véanse los párrafos B.II.93.01 a 99.04).

*Regla 20.2)* 92.03 Cuando la Oficina Internacional haya sido informada de una restricción de conformidad con esta disposición, la parte que haya comunicado la información notificará asimismo a la Oficina Internacional toda supresión parcial o total de esa restricción.

*Regla 20.3)* 92.04 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en relación con las restricciones y su supresión, en la fecha en que la reciba, siempre que la comunicación cumpla con los requisitos exigibles, e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Partes Contratantes designadas en cuestión. La Oficina Internacional publicará asimismo la información en la Gaceta.

*Regla 32.1)a)xi)*

## **Licencias**

93.01 Algunas Partes Contratantes prevén, en el plano nacional, la inscripción de licencias respecto de marcas internacionales, inscripción que surte el mismo efecto jurídico que la inscripción de una licencia respecto de una marca nacional. No obstante, a partir del 1 de abril de 2002, es posible inscribir dichas licencias en el Registro Internacional, eximiendo así a los titulares de los registros internacionales de la obligación de emprender dicha acción ante la Oficina de cada Parte Contratante respecto de la que se ha concedido una licencia.

### Presentación de una petición

*Regla 20bis.1)* 94.01 La petición de inscripción de una licencia podrá ser presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular o de una Parte Contratante respecto de la que se concede la licencia. La petición deberá estar firmada por el titular o por la Oficina en la que se presenta. No deberán enviarse a la Oficina Internacional documentos justificativos, como copias del contrato de licencia.

94.02 Todo licenciatarario que desee inscribir su licencia en el Registro Internacional podrá solicitar a la Oficina de la Parte Contratante del titular o a la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia que presente la petición. Dicha Oficina podrá tomar las medidas que considere necesarias para verificar que la persona en cuestión puede ser inscrita como licenciatarario. No obstante, la Oficina Internacional no podrá aceptar una petición del licenciatarario (que es una persona desconocida para la Oficina Internacional) que no esté firmada por el titular o por una Oficina.

*Regla 20bis.1)b)* 94.03 La petición deberá ser presentada mediante el formulario oficial  
*Instrucción 4.f)* (MM13) y en ella deberá indicarse

- el número del registro internacional en cuestión,
- el nombre del titular,
- el nombre y la dirección del licenciatarario, indicados de conformidad con las directrices relativas al nombre y a la dirección del solicitante (párrafos B.II.07.08 y 07.09),
- las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,
- que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

94.04 La lista anterior está basada en las indicaciones o elementos enumerados en el Artículo 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en septiembre de 2000<sup>3</sup>, y en la Regla 10 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas<sup>4</sup>. No se han incluido las indicaciones o elementos que no son pertinentes en el marco de la inscripción de licencias en el plano internacional.

<sup>3</sup> Publicación de la OMPI N.º 835(S).

<sup>4</sup> Publicación de la OMPI N.º 259(S).

- Regla 20bis.1)c)* 94.05 En la petición se podrá asimismo indicar
- 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 de la Parte Contratante designada especificada,
  - 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 hecho<sup>5</sup>,
  - cuando sea aplicable, la duración de la licencia.

94.06 La lista del párrafo anterior comprende elementos adicionales que podrán exigir algunas Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se concede la licencia.

94.07 La inscripción de una licencia está sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de tasas. Cabe presentar una petición única que abarque varios registros internacionales a nombre del mismo titular cuando los hechos que deban inscribirse (licenciataria, Partes Contratantes y productos y servicios concernidos) sean los mismos. Sin embargo, la tasa deberá abonarse por cada uno de los registros internacionales mencionados en la petición.

### **Petición irregular**

- Regla 20bis.2)a)* 95.01 Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos aplicables, la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.
- Regla 20bis.2)b)* 95.02 Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la ha notificado la Oficina Internacional, la petición se considerará abandonada. La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsará cualquier tasa al autor del pago, previa deducción de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes.

---

<sup>5</sup> 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*).



- Regla 5bis* 95.03 Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06bis.01 a 05.
- Regla 20bis.3)*

### **Inscripción y notificación**

- Regla 20bis.3)* 96.01 Cuando la petición cumpla los requisitos aplicables, la Oficina Internacional inscribirá la licencia en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una petición a tal efecto que cumpla con los requisitos exigibles, junto con la información contenida en la petición, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las que conceda la licencia e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

### **Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efecto**

- Regla 20bis.5)* 97.01 La Oficina de una Parte Contratante designada que haya sido informada por la Oficina Internacional de la inscripción de una licencia respecto de esa Parte Contratante podrá declarar que tal inscripción no surte efecto en dicha Parte Contratante. Esta declaración podrá efectuarse caso por caso, cuando la legislación de la Parte Contratante correspondiente reconozca el efecto de las licencias inscritas en el Registro Internacional pero haya objeciones respecto de una licencia determinada, por ejemplo, por motivo de que puede inducir a error al público.

97.02 En la declaración se indicarán:

- i) las razones por las que la inscripción de la licencia no surte efecto,
- ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos o servicios abarcados por la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaración o aquellos que no resulten afectados por la declaración,
- iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y
- iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

97.03 La declaración se enviará a la Oficina Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación de la inscripción de la licencia haya sido enviada a la Oficina en cuestión. La Oficina Internacional inscribirá la declaración en el Registro Internacional, en la fecha en

que reciba una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles, publicará la información en la Gaceta y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. Toda decisión final relativa a una declaración también se notificará a la Oficina Internacional, quien la inscribirá en el Registro Internacional y notificará a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia.

### **Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en una Parte Contratante**

*Regla 20bis.6)a)* 98.01 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea en absoluto la inscripción de licencias de marcas podrá notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en dicha Parte Contratante.

*Regla 20bis.6)b)* 98.02 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas pero no reconozca los efectos de las licencias inscritas en el Registro Internacional podrá notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en dicha Parte Contratante.

*Regla 32.2)i)* 98.03 Se publicará en la Gaceta toda notificación hecha de conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores. Por consiguiente, el titular o el licenciatarario tendrán conocimiento de que la inscripción de una licencia respecto de una Parte Contratante que ha efectuado dicha notificación no surtirá efectos legales. No obstante, la Oficina Internacional llevará a cabo la inscripción y la notificará a la Oficina de la Parte Contratante correspondiente. No es preciso que dicha Oficina presente una declaración como la mencionada en los párrafos B.II.97.01 a 97.03 ya que, en virtud de la notificación general prevista en la Regla 20bis.6)a) o b), queda entendido que la inscripción no surtirá efectos legales en esa Parte Contratante.

### **Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia**

*Regla 20bis.4)* 99.01 Después de la inscripción de una licencia, el titular podrán, si así lo desean, modificar ciertos detalles relativos a la licencia (por ejemplo, su duración). La petición deberá efectuarse por medio del formulario oficial (MM14), según lo expuesto en los párrafos B.II.94.01 a 94.05.

99.02 Cuando deba inscribirse un nuevo licenciatarario respecto de un registro internacional, esta petición no se considerará como una modificación de una licencia sino como una petición para que se inscriba una nueva licencia y deberá presentarse mediante el formulario MM13.

99.03 Los párrafos B.II.94.01 y 94.02 se aplican asimismo a la petición de cancelación de la inscripción de una licencia. La petición deberá efectuarse por medio del formulario oficial (MM15). Una vez que se haya pedido la cancelación, se suprimirá la licencia del Registro Internacional. No se abonarán tasas en relación con la cancelación de la inscripción de una licencia.

99.04 Cuando se hayan inscrito varias licencias respecto de un mismo registro internacional, toda petición destinada a modificar o cancelar la inscripción de una licencia deberá especificar claramente y sin ambigüedades a qué licencia se refiere la petición.

### **Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional**

*Artículo 4bis.1)* 100.01 En el Artículo 4bis del Arreglo y del Protocolo se establece que cuando una marca sea objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante se considerará que el registro internacional sustituye a los registros nacionales anteriores de la misma marca, a condición de que:

- tanto el registro nacional o regional como el registro internacional estén a nombre del mismo titular;
- la protección del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante;
- todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén enumerados asimismo en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante;
- la extensión del registro internacional a dicha Parte Contratante (que podrá ser una designación posterior) surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

100.02 Además, se dispone expresamente que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del registro nacional o regional anterior (por ejemplo, los derechos resultantes de una reivindicación de prioridad o de la utilización anterior de la marca).

100.03 Competerá al titular verificar que, en un caso determinado, se cumplen realmente dichas condiciones, en particular, el requisito de que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén incluidos asimismo en el registro internacional. Obviamente, la lista de productos y servicios del registro internacional no tiene por qué ser idéntica; podrá ser más amplia pero no más limitada. Además, los nombres utilizados en el registro internacional deberán ser equivalentes, al menos en cuanto a su significado.

100.04 La referencia al hecho de que un registro internacional sustituye al registro nacional o regional no deberá entenderse en el sentido de que se suspende dicho registro o se ve afectado de otro modo. Permanecerá en el registro de la Parte Contratante correspondiente, con todos los derechos que entraña dicho registro, siempre que sea renovado por su titular.

*Artículo 4bis.2)* 100.05 La Oficina en cuyo registro nacional o regional se haya inscrito la marca deberá tomar nota en su registro del registro internacional, cuando así lo solicite el titular (directamente ante dicha Oficina). Esto no debe interpretarse como un

requisito obligatorio para poder beneficiarse de la sustitución. El Artículo 4bis.1) establece claramente que la sustitución se efectuará automáticamente, sin que el titular deba emprender acción alguna y sin que deba inscribirse la sustitución. Sin embargo, es aconsejable solicitar que la Oficina tome nota del registro internacional en su registro a fin de ponerlo en conocimiento de terceros.

100.06 Independientemente de la sustitución de un registro nacional o regional, el titular del registro internacional tendría que renovar el registro nacional o regional dentro del período de cinco años durante el cual el registro internacional es dependiente de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base.

*Regla 21* 100.07 Cuando la Oficina de una Parte Contratante designada haya anotado en su registro, a raíz de una petición formulada directamente por el titular ante esa Oficina, que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará el número del registro internacional, la fecha y el número de presentación, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional y, cuando la sustitución afecte sólo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios. Además, en la notificación se deberá dejar constancia, rellenando un formulario acordado previamente entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión, de toda información sobre los derechos que se hayan adquirido en virtud del registro nacional o regional. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, las indicaciones notificadas e informará en consecuencia al titular. La Oficina Internacional publicará asimismo estas indicaciones en la Gaceta.

*Regla 32.1)a)xi)*

### **Datos relativos a la reivindicación de antigüedad**

*Regla 21bis.1)* 101.01 Cuando una reivindicación de antigüedad haya sido inscrita en el Registro Internacional en relación con la designación de la Unión Europea (véanse los párrafos B.II.07.70 a 07.72), esa reivindicación será examinada por la EUIPO, quien podrá aceptarla o rechazarla de conformidad con su legislación aplicable. Cuando la EUIPO rechace la validez de dicha reivindicación, y siempre que la decisión correspondiente sea definitiva, deberá notificarse ese hecho a la Oficina Internacional. Por otra parte, cuando la EUIPO acepte la reivindicación de antigüedad, no será necesario notificarlo a la Oficina Internacional, habida cuenta de que la inscripción de la reivindicación de antigüedad en el Registro Internacional y su publicación en la Gaceta no requieren modificación alguna.

*Regla 21bis.2)* 101.02 El Reglamento sobre las marcas de la Unión Europea permite que se presente una reivindicación de antigüedad con posterioridad a un registro de marca en la Unión Europea. Cuando se designe a la Unión Europea en un registro internacional, toda reivindicación de antigüedad “posterior” deberá presentarse directamente a la EUIPO. Además, si la EUIPO rechaza dicha reivindicación de antigüedad tras proceder a su examen, no deberá notificarlo a la Oficina Internacional (ya que no habrá nada que inscribir en el Registro Internacional).

Por consiguiente, la EUIPO deberá notificar la información pertinente a la Oficina Internacional únicamente si acepta una reivindicación de antigüedad posterior. En dicha notificación se indicará:

i) el número del registro internacional en cuestión,

ii) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

*Regla 21bis.3)* 101.03 En virtud del sistema de marcas de la Unión Europea, una reivindicación de antigüedad que haya sido aceptada por la EUIPO podrá cesar de surtir efecto posteriormente (como consecuencia, en particular, de un retiro o de una cancelación). Por consiguiente, cuando la reivindicación de antigüedad correspondiente ya haya sido inscrita en el Registro Internacional, la EUIPO deberá notificar a la Oficina Internacional toda decisión definitiva ulterior que afecte a dicha reivindicación, incluidos el retiro y la cancelación.

*Reglas 21bis.4) y 32.1)a)xi)* 101.04 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información notificada conforme se indica en los párrafos anteriores y la publicará en la Gaceta.

## **CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN DETERMINADOS ESTADOS SUCESORES**

*Regla 39)* 102.01 Estos párrafos se ocupan de la protección de un registro internacional cuando un Estado que haya sido designado se vea afectado por cambios que resulten en que una parte del territorio de dicho Estado (“la Parte Contratante predecesora”) se convierta en un Estado independiente (“el Estado sucesor”). En ese caso, el Estado sucesor podrá depositar ante el Director General una declaración de continuación en virtud de la cual el Estado sucesor aplicará el Arreglo, el Protocolo o tanto el Arreglo como el Protocolo.

*Regla 39.1)* 102.02 Todo titular de un registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante predecesora en una fecha anterior a la fecha notificada por el Estado sucesor, recibirá un aviso de la Oficina Internacional. El titular podrá asegurar la continuidad de la protección de su registro internacional en el Estado sucesor presentando ante la Oficina Internacional, en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha del aviso, una petición a los fines de que el registro internacional continúe sus efectos en el Estado sucesor y abonando, en el mismo plazo de seis meses, una tasa a la Oficina Internacional cuya cuantía se especifica en el Reglamento. La Oficina Internacional girará parte de dicha tasa al Estado sucesor.

*Regla 5bis* 102.02*bis* Si el titular no ha cumplido el plazo estipulado de seis meses para solicitar que el registro internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor y para pagar a la Oficina Internacional la tasa correspondiente, dicho titular tiene la opción de solicitar la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos B.I.06*bis*.01 a 05.

102.03 Una vez expirado el plazo para solicitar la continuación de la protección, únicamente podrá obtenerse la protección del registro internacional en la Parte Contratante en cuestión efectuando una designación posterior.

*Regla 39.3)* 102.04 Al recibir la petición y las tasas, la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina del Estado sucesor y efectuará la correspondiente inscripción en el Registro Internacional. También publicará los datos pertinentes en la Gaceta.

*Regla 39.4)* 102.05 El Estado sucesor podrá denegar protección al registro internacional únicamente si el plazo mencionado en el Artículo 5.2) del Arreglo o del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial a la Parte Contratante predecesora. No obstante, la Regla 39.4) del Reglamento no impide a la Oficina de un Estado sucesor notificar, transcurrido el plazo fijado en el Artículo 5.2) del Arreglo y del Protocolo, toda decisión definitiva relativa a una denegación de protección que la Parte Contratante predecesora hubiese notificado regularmente a la Oficina Internacional (antes de la sucesión) respecto de un registro internacional que haya sido objeto de una petición de continuación de los efectos en el Estado sucesor.