

# **PARTE B**

## **PROCEDIMIENTOS**

### **CAPÍTULO I: GENERALIDADES**

#### **INTRODUCCIÓN**

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

#### **COMUNICACIONES CON LA OFICINA INTERNACIONAL**

01.01 Tres tipos de comunicaciones son en principio posibles:

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

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

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

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

### **Modalidades de comunicación**

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

### **Comunicaciones por escrito**

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

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

*Instrucción 7*

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

### **Fax**

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

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

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

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

### **Comunicaciones electrónicas**

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

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

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

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

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

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

*Regla 39*

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

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

*Instrucción 7*

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

### **Formularios oficiales**

*Regla 1.xxvii)*  
*Instrucción 2*

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

04.02 En lugar de utilizar los formularios producidos por la Oficina Internacional, las Oficinas, los solicitantes o los titulares pueden elaborar sus propios formularios. La Oficina Internacional aceptará ese tipo de formularios siempre y cuando el contenido y el formato correspondan al contenido y formato de los formularios oficiales. No obstante, en el caso de que se recurra a este tipo de

formulario para presentar una comunicación por medio de una Oficina (por ejemplo, una solicitud internacional), dicha Oficina estará facultada para determinar si el formulario usado es aceptable (véase el párrafo B.I.04.07).

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

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

“6. Prioridad: *No aplicable*”;

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

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

### ***Hojas adicionales***

04.05 Cuando sea insuficiente el espacio previsto en una parte determinada de un formulario (por ejemplo, en el caso de una solicitud internacional, si hay más de un solicitante, o más de una solicitud de base o de un registro de base, o más de una reivindicación de prioridad), tendrán que utilizarse una o varias hojas adicionales (a menos que se utilice un formulario propio que evite recurrir a hojas adicionales). En la hoja adicional es preciso incluir la mención “Continuación del rubro ...”

(precisando el número del rubro), y presentar la información de la manera en que se hubiera hecho en el propio formulario. El número de hojas adicionales utilizadas se indicará en el recuadro previsto a tal efecto al inicio del formulario.

### ***Indicación de las fechas***

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

### ***Formularios facultativos***

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

## **Cómputo de los plazos**

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

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

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

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

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

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

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

### **Irregularidades en los servicios postales y de distribución**

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

i) la comunicación se envió a la Oficina Internacional por servicio postal o de distribución al menos cinco días antes del vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal o de distribución se haya visto interrumpido en alguno de los diez días precedentes al vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución,

agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió mediante servicio postal o de distribución con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio postal o de distribución;

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

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

*Regla 5.3)* 06.02 El incumplimiento de un plazo se excusará sólo en el caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en el párrafo 06.01, así como la comunicación o el duplicado de la misma, a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo.

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

*Regla 5.4)*

## Idiomas

### Principios generales

#### *Régimen trilingüe*

*Regla 6.1)* 07.01 Toda solicitud internacional se redactará en español, francés o inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina de origen está facultada para restringir la elección del solicitante a *un solo* idioma, o a dos idiomas, o que puede permitir a los solicitantes elegir entre los tres idiomas.

*Regla 6.2)i)* 07.02 Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional, dirigida a la Oficina Internacional (por una Oficina o por el solicitante o el titular) se redactará en español, francés o inglés, a elección de la parte que envía la comunicación, independientemente del idioma en que se presentó la solicitud internacional. No obstante, existen dos excepciones a esta regla:

*Regla 17.2)v)* – cuando en una notificación de denegación provisional se haga  
*Regla 17.3)* referencia como motivo de la denegación a una solicitud de registro de una marca conflictiva o al registro de esa marca, la lista de todos los productos y servicios

pertinentes que abarca la marca podrá redactarse en el idioma de la solicitud o del registro mencionado. Se aplicará la misma excepción cuando en la notificación de denegación provisional basada en una oposición se haga referencia, como motivo de la denegación, a una marca objeto de una solicitud o de un registro;

*Regla 6.2)ii)* – cuando una Parte Contratante haya notificado a la Oficina Internacional que exige una declaración de intención de utilizar la marca, podrá exigir que la declaración se realice en uno de los tres idiomas oficiales, a saber, español, francés o inglés, independientemente del idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional (véase el párrafo A.04.24).

*Regla 7.2)*

*Regla 6.2)iii)* 07.03 Toda notificación relativa a una solicitud o registro, dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, se redactará por regla general en el idioma en el que se presentó la solicitud internacional. Sin embargo, las Oficinas pueden notificar a la Oficina Internacional el idioma (español, francés o inglés) en el que desean recibir todas las notificaciones relativas a las solicitudes o registros internacionales, con independencia del idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional. Esta disposición faculta a las Oficinas a rechazar notificaciones en uno de los idiomas (o en dos de ellos) y a indicar a la Oficina Internacional el idioma que deberá utilizarse. Cuando la notificación dirigida por la Oficina Internacional se refiera a la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la correspondiente solicitud internacional.

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

*Regla 40.4)*

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

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

relacionada con el registro en cuestión podrá realizarse en español, francés e inglés, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Regla 17.2)v) y 17.3) y la Regla 7.2).

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

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

## **PAGO DE LAS TASAS A LA OFICINA INTERNACIONAL**

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

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

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

### **Moneda de pago**

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

### **Modalidad de pago**

- Instrucción 19* 08.05 Las tasas pueden pagarse a la Oficina Internacional:
- i) mediante débito de una cuenta corriente a favor de la Oficina Internacional;
  - ii) mediante abono en la cuenta postal suiza o en cualquiera de las cuentas bancarias especificadas de la Oficina Internacional;
  - iii) mediante tarjeta de crédito, cuando, respecto de una comunicación electrónica prevista en la Instrucción 11 de las Instrucciones Administrativas, la Oficina Internacional haya puesto a disposición una interfaz electrónica para el pago en línea.
- 08.06 En la sección “Servicios en línea” de la página del sitio Web de la OMPI dedicado al Sistema de Madrid se pone a disposición una interfaz electrónica para el pago de las tasas (“E-Payment”) pagaderas en relación con solicitudes y registros internacionales, tal como hayan sido notificados en las cartas de irregularidad o en toda comunicación de la OMPI en la que se indique el importe de las tasas pagaderas en el plazo aplicable. Cabe utilizar el servicio “E-Payment” en los siguientes casos particulares:
- a) en caso de notificación de irregularidad por parte de la Oficina Internacional y en la medida en que haya que proceder al pago de tasas, del importe que sea, en relación con una solicitud internacional, una designación ulterior, una solicitud de inscripción de cambio o de una licencia, una solicitud de modificación de la inscripción de una licencia o la renovación de un registro internacional;
  - b) en lo que respecta a las notificaciones sobre el pago de la segunda parte de la tasa individual realizadas por la Oficina Internacional en relación con la designación de una Parte Contratante:
  - c) si la Oficina Internacional realiza una invitación para solicitar la continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores.

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

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

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

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

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

08.09 Si el pago no se efectúa con cargo a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, será preciso señalar la cuantía que se va a abonar. Si por el contrario, el pago se realiza con cargo a una cuenta de ese tipo, bastará con dar instrucciones a la Oficina Internacional (marcando la casilla apropiada en la hoja de cálculo adjunta al formulario oficial) para que ésta efectúe el cargo del importe correspondiente a la transacción en cuestión. En efecto, una de las ventajas de esta modalidad de pago es que permite evitar el riesgo de irregularidad por error en el cálculo de las tasas por parte del solicitante o del titular. En caso de que se dé instrucciones a la Oficina Internacional para que efectúe el cargo de la cuantía correspondiente y, pese a ello, se indique una cuantía, la Oficina Internacional considerará esta última como meramente indicativa, efectuará el cargo de la cuantía que corresponda, y notificará ese hecho a la parte (solicitante, titular, mandatario u Oficina) que haya dado las instrucciones.

### **Fecha de pago**

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

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

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

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

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

### **Modificación de la cuantía de las tasas**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL**

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

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

## **Nombramiento del mandatario**

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

### **Método de nombramiento**

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

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

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

### *En una comunicación independiente*

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

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

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

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

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

### *Un solo mandatario*

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

### **Nombramiento irregular**

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

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

### **Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario**

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

*Regla 3.4)b)* 11.02 La Oficina Internacional notificará tanto al solicitante o titular como al mandatario la inscripción del nombramiento en el Registro Internacional. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por medio de una Oficina, la inscripción también se notificará a dicha Oficina.

### **Efecto del nombramiento**

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

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

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

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

*Regla 30.3)* – si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará tanto al titular como a su mandatario;

– cuando el mandatario solicite la cancelación de su nombramiento, la Oficina Internacional, hasta el momento en que la cancelación surta efecto, enviará las comunicaciones tanto al solicitante como al titular y al mandatario (véanse los párrafos B.I.12.05 y 12.06).

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

### **Cancelación del nombramiento**

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

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

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

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

### **Cancelación a solicitud del mandatario**

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

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

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

### ***Notificación de la cancelación***

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

### **Exención de tasas de inscripción**

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