

## **Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas**

### **Modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en vigor a partir del 1 de noviembre de 2025**

1. En su quincuagésimo noveno período de sesiones (26.º ordinario), la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó modificaciones a las Reglas 3, 20bis, 24, 25 y 35 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Reglamento”). Estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2025.
2. El texto modificado del Reglamento está disponible en el Anexo del presente Aviso.

#### Requisito de indicación de direcciones de correo electrónico cuando se presente una petición de inscripción

3. Las modificaciones introducidas en las reglas 3, 20bis, 24 y 25 del Reglamento exigen ahora a los titulares, mandatarios y licenciatarios que faciliten sus direcciones de correo electrónico cuando efectúen una petición de inscripción con arreglo a dichas reglas, siempre que dichas direcciones no se hayan indicado previamente respecto del registro internacional en cuestión. Entre esas inscripciones figuran el nombramiento de un mandatario, las licencias, las cancelaciones, las limitaciones, las renuncias, los cambios de nombre o domicilio del titular o del mandatario, los cambios de titularidad y las designaciones posteriores.
4. A partir del 1 de noviembre de 2025, se considerarán irregulares las peticiones de inscripción presentadas con arreglo a las reglas mencionadas anteriormente que no cumplan este nuevo requisito. Cuando la petición se refiera al nombramiento de un mandatario, el titular deberá presentar una nueva petición que cumpla este requisito. En el caso de las demás peticiones, los titulares o sus mandatarios dispondrán de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se les notifique la irregularidad para corregir la petición. Las peticiones que no se corrijan dentro de ese plazo se considerarán abandonadas de conformidad con las reglas pertinentes.
5. En la práctica, los titulares y mandatarios que presenten peticiones en línea por medio de eMadrid recibirán una advertencia si en el registro internacional falta la dirección de correo electrónico requerida. Así pues, deberán proporcionar la dirección de correo electrónico omitida mediante el correspondiente formulario en línea antes de que se pueda presentar su petición de inscripción. Este proceso de verificación evita retrasos en la tramitación y elimina la necesidad de emitir avisos de irregularidad.
6. Sin embargo, cuando la petición se refiera a una designación posterior, los titulares y mandatarios tendrán la opción de presentar la petición y subsanar la omisión de la dirección de correo electrónico tras haber sido notificados de la irregularidad. De este modo, podrán mantener la fecha de presentación como fecha en que surte efecto la designación posterior.

7. Estas modificaciones tienen por objeto garantizar que todas las partes se beneficien de las comunicaciones electrónicas de la Oficina Internacional, a la vez que se proporciona a los titulares y a sus mandatarios un acceso seguro en línea para gestionar sus carteras internacionales de marcas mediante eMadrid.

#### Notificaciones al licenciatario

8. Las modificaciones de la Regla 20bis.2), 3) y 5) exigirán a la Oficina Internacional que notifique al licenciatario o a su mandatario, si lo hubiera, la petición de inscripción de una licencia. En consecuencia, a partir del 1 de noviembre de 2025, se notificará al licenciatario o a su mandatario cualquier irregularidad relacionada con esas peticiones. Asimismo, se les notificará cuando la licencia se inscriba en el Registro Internacional y cuando se declaren sin efecto las licencias en una Parte Contratante determinada.

9. Estas modificaciones tienen por objeto mantener informados a los licenciatarios de las irregularidades e inscripciones que puedan afectar a sus derechos. Al exigir a la Oficina Internacional que notifique a los licenciatarios las irregularidades en las peticiones de inscripción, las inscripciones efectuadas y las declaraciones de que las licencias no surten efectos en determinadas Partes Contratantes, esas modificaciones garantizan que los licenciatarios sigan estando al tanto de la situación de sus licencias y puedan adoptar las medidas adecuadas cuando sea necesario.

#### Nuevo cálculo de las cuantías de las tasas individuales en francos suizos debido a las fluctuaciones del tipo de cambio

10. En virtud de la Regla 35.2)a) y b) del Reglamento, las tasas individuales deben expresarse en la moneda utilizada por la Oficina de la Parte Contratante de que se trate. En tales casos, el Director General deberá establecer esas cuantías basándose en el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.

11. Actualmente, en virtud de la Regla 35.2)d) del Reglamento, cuando el tipo de cambio sea inferior en al menos un 10% al utilizado para efectuar la conversión inicial durante más de tres meses consecutivos, el Director General deberá establecer nuevas cuantías en francos suizos basadas en el tipo de cambio vigente. Una modificación de este párrafo, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2025, exigirá al Director General que establezca estas nuevas cuantías cuando el tipo de cambio sea inferior en al menos un 5% al tipo de conversión inicial durante más de tres meses consecutivos.

12. Por el contrario, a partir de la misma fecha, tras la modificación de la Regla 35.2)c) del Reglamento, cuando el tipo de cambio sea superior en al menos un 5% al tipo de conversión inicial durante más de tres meses consecutivos, las Oficinas de las Partes Contratantes interesadas podrán solicitar al Director General que establezca nuevas cuantías basadas en el tipo de cambio vigente. Además, en virtud del nuevo párrafo 2)d), la Oficina Internacional deberá informar a dichas Oficinas cuando se cumplan las condiciones indicadas en el párrafo 2)c).

13. Estas modificaciones tienen por objeto armonizar en mayor medida las cuantías que pagan los usuarios del Sistema de Madrid con las cuantías que habrían pagado si hubieran optado por presentar la solicitud directamente ante las Oficinas en cuestión. Al ajustar el umbral del tipo de cambio del 10% al 5% para los nuevos cálculos obligatorios y permitir que las Oficinas soliciten nuevos cálculos cuando los tipos aumenten al menos un 5%, las modificaciones permiten minimizar las disparidades en las tasas ocasionadas por las fluctuaciones cambiarias, lo que garantiza una mayor equidad entre el Sistema de Madrid y los costos de presentación directa.

**Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas**

en vigor el 1 de noviembre de 2024 2025

[...]

**Regla 3**  
**Representación ante la Oficina Internacional**  
[...]2) *[Nombramiento de mandatario]*

- a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o puede realizarlo el nuevo titular del registro internacional en una petición formulada en virtud de la Regla 25.1)a)i) y en él deberán indicarse el nombre y la dirección, suministrados de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas, así como la direcciónlas direcciones de correo electrónico del mandatario y del solicitante o el titular, si la dirección de correo electrónico del solicitante o el titular no se hubiera indicado en la solicitud internacional o en una petición de inscripción presentada anteriormente.

[...]

**Regla 20bis**  
**Licencias**1) *[Petición de inscripción de una licencia]*

- a) La petición de inscripción de una licencia será presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el titular o, si la Oficina admite dicha presentación, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia.
- b) En la petición se indicará
- i) el número del registro internacional en cuestión,
  - ii) el nombre del titular,
  - iii) el nombre y la dirección del licenciatario, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico del licenciatario.
  - iv) las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,
  - v) que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados en el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases apropiadas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.-
  - vi) la dirección de correo electrónico del titular, si esa dirección no se hubiera indicado en la solicitud internacional o en una petición de inscripción presentada anteriormente.

- vii) la dirección de correo electrónico del mandatario, de haberlo, si esa dirección no se hubiera indicado en la petición de inscripción del nombramiento del mandatario.
- c) En la petición se podrá asimismo indicar
- i) cuando el licenciatario sea una persona natural, el Estado del que el licenciatario sea nacional,
  - ii) cuando el licenciatario 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 dicha persona jurídica,
  - iii) que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio del miembro especificado,
  - iv) cuando el licenciatario tenga un mandatario, el nombre y la dirección del mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, la dirección de correo electrónico del mandatario,
  - v) cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia única, ese hecho,<sup>[7]</sup>
  - vi) cuando sea aplicable, la duración de la licencia.
- d) La petición será firmada por el titular o por la Oficina que la presente.
- 2) *[Petición irregular]*
- a) Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos del párrafo 1)a), b) y d), la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular, al licenciatario o al mandatario del licenciatario, de haberlo, y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.
  - b) Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la irregularidad por la Oficina Internacional, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular, al licenciatario o al mandatario del licenciatario, de haberlo, y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsará cualquier tasa pagada, previa deducción de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes mencionadas en el punto 7 de la Tabla de Tasas, a la parte que haya pagado dichas tasas.
- 3) *[Inscripción y notificación]*
- a) Cuando la petición cumpla los requisitos del párrafo 1)a), b) y d), la Oficina Internacional inscribirá la licencia en el Registro Internacional, junto con la información contenida en la petición, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia e informará al mismo tiempo al titular, al licenciatario o al mandatario del licenciatario, de haberlo, y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.
  - b) La licencia se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles.
  - c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la licencia en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en el párrafo 2)b).

- 4) [Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia] Los párrafos 1) a 3) se aplicarán *mutatis mutandis* a la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.
- 5) [Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos]
  - a) La Oficina de una Parte Contratante designada que ha sido informada por la Oficina Internacional de la inscripción de una licencia respecto de dicha Parte Contratante podrá declarar que esa inscripción no surte efectos en dicha Parte Contratante.
  - b) En la declaración mencionada en el apartado a), se indicarán
    - i) las razones por las que la inscripción de la licencia no surte efectos,
    - ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaración o aquellos que no resulten afectados por la declaración,
    - iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y
    - iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.
  - c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación mencionada en el párrafo 3) haya sido enviada a la Oficina en cuestión.
  - d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cualquier declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia y al licenciatario o al mandatario del licenciatario, de haberlo. La declaración se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles.
  - e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia y al licenciatario o al mandatario del licenciatario, de haberlo.

[...]

#### **Regla 24**

#### **Designación posterior al registro internacional**

- 1) [Habilitación]

- a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación realizada con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada “designación posterior”) cuando, en el momento de realizarse esa designación, el titular satisface las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional.
- b) [Suprimido]
- c) [Suprimido]

2) [Presentación; formulario y firma]

- a) Una designación posterior deberá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; sin embargo,
  - i) [Suprimido]
  - ii) [Suprimido]
  - iii) cuando se aplique el párrafo 7), la designación posterior que resulte de la transformación deberá ser presentada por la Oficina de la Organización Contratante.
- b) La designación posterior se presentará en el formulario oficial. Estará firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina, deberá estar firmada por dicha Oficina y, si esta lo exige, también por el titular. Cuando la designación sea presentada por una Oficina y esta, sin exigir que el titular la firme también, le permita hacerlo, el titular podrá firmar.

3) [Contenido]

- a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte
  - i) el número del registro internacional en cuestión,
  - ii) el nombre del titular,
  - iii) la Parte Contratante que se designa,
  - iv) cuando la designación posterior se refiera a la totalidad de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, esos productos y servicios,
  - v) la cuantía de las tasas que se abonan y la forma de pago, o instrucciones para cargar esa cuantía en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones, **Y**
  - vi) cuando la designación posterior sea presentada por una Oficina, la fecha en que esa Oficina la haya recibido **I-**
  - vii) la dirección de correo electrónico del titular, si esa dirección no se hubiera indicado en la solicitud internacional o en una petición de inscripción presentada anteriormente, y
  - viii) la dirección de correo electrónico del mandatario, de haberlo, si esa dirección no se hubiera indicado en la petición de inscripción del nombramiento del mandatario.

[...]

**Regla 25**

**Petición de inscripción**

1) [Presentación de la petición]

- a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a alguno de los aspectos siguientes:
  - i) un cambio de titularidad del registro internacional respecto a todos o algunos de los productos y servicios y respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes designadas;
  - ii) una limitación de la lista de productos y servicios respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes designadas;
  - iii) una renuncia respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas en relación con la totalidad de los productos y servicios;
  - iv) un cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, una introducción o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y al Estado y, en su caso, la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;
  - v) la cancelación del registro internacional respecto a todas las Partes Contratantes designadas en relación con la totalidad o una parte de los productos y servicios;
  - vi) una modificación en el nombre o dirección del mandatario.
- b) La petición será presentada por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; no obstante, la petición de inscripción de un cambio de titularidad podrá ser presentada por conducto de la Oficina de la Parte Contratante, o de una de las Partes Contratantes, indicada en dicha petición, de conformidad con el párrafo 2)a)iv).
- c) [Suprimido]
- d) La petición estará firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina, estará firmada por esa Oficina y, si la Oficina lo exige, también por el titular. Cuando una Oficina presente la petición y permita al titular firmarla también, sin exigírselo, el titular podrá firmar la petición.

2) [Contenido de la petición]

- a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1)a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada,
  - i) el número del registro internacional correspondiente,
  - ii) el nombre del titular o el nombre del mandatario, cuando la modificación se refiera al nombre o a la dirección del mandatario,
  - iii) en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, el nombre y la dirección, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico de la persona natural o jurídica mencionada en la petición como nuevo titular del registro internacional (en lo sucesivo denominado “nuevo titular”),

- iv) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, la Parte o las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumple las condiciones requeridas en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional,
- v) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, cuando la dirección del nuevo titular, facilitada de conformidad con el punto iii), no se encuentre en el territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes indicadas de conformidad con el punto iv), y a menos que el nuevo titular haya señalado que es nacional de un Estado contratante o de un Estado miembro de una organización contratante, la dirección del establecimiento o el domicilio del nuevo titular en el territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumpla las condiciones requeridas para ser titular de un registro internacional,
- vi) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional que no se refiera a la totalidad de los productos y servicios ni a todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios y las Partes Contratantes designadas a que se refiera el cambio de titularidad, **y**
- vii) la cuantía de las tasas que se abonen y la forma de pago, o instrucciones para que se cargue la cantidad correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones.
- viii) la dirección de correo electrónico del titular, si esa dirección no se hubiera indicado en la solicitud internacional o en una petición de inscripción presentada anteriormente,
- ix) la dirección de correo electrónico del mandatario, de haberlo, si esa dirección no se hubiera indicado en la petición de inscripción del nombramiento del mandatario.

[...]

### **Regla 35** **Moneda de pago**

- 1) *[Obligación de utilizar la moneda suiza]* Todos los pagos a la Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado esas tasas en otra moneda.
- 2) *[Establecimiento de la cuantía de las tasas individuales en moneda suiza]*
  - a) Cuando una Parte Contratante formule, con arreglo al Artículo 8.7)a) del Protocolo, una declaración en el sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantía de la tasa individual indicada a la Oficina Internacional se expresará en la moneda utilizada por la Oficina de esa Parte Contratante.
  - b) Cuando en la declaración mencionada en el apartado a) se indique la tasa en una moneda que no sea la suiza, el director general, previa consulta con la Oficina de la Parte Contratante interesada, establecerá la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.

- c) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea superior o inferior en un 5%, como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podrá pedir al director general que establezca una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas aplicable el día precedente al día en que se formule la petición. A tal efecto, el director general adoptará las medidas pertinentes. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de publicación de dicha cuantía en la Gaceta.
- d) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea inferior en un 405% como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, el director general establecerá una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicación de dicha cuantía en la Gaceta.
- e) Cuando se cumplan las condiciones indicadas en el apartado c), la Oficina Internacional informará en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante interesada.

[Fin del Anexo]