

Unión Particular para el Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid)

Asamblea

Cuadragésimo noveno período de sesiones (21º ordinario) Ginebra, 5 a 14 de octubre de 2015

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimosegunda reunión, celebrada del 20 al 24 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, "el Grupo de Trabajo") recomendó a la Asamblea que aprobara las modificaciones a las Reglas 5, 9, 24 y 36 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo, "el Reglamento Común", "el Arreglo" y "el Protocolo", respectivamente).
2. Los debates celebrados en el Grupo de Trabajo se basaron en el documento MM/LD/WG/12/2. En los párrafos siguientes se ofrece información pertinente acerca de los antecedentes de las propuestas de modificación. Dichas propuestas de modificación se reproducen en los Anexos del presente documento. Las propuestas de adición y supresión se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente (Anexos I y II). En los Anexos III y IV figura el texto en limpio (sin subrayado ni tachado), que integra las modificaciones propuestas.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN

Regla 5 [Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica]

3. Según el nuevo texto propuesto para el párrafo 3) de la Regla 5, el incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que se demuestre que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional o de un fallo que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias. En este caso, la nueva comunicación deberá efectuarse, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica. Se proponen también las modificaciones consecuentes a los párrafos 4) y 5) de la misma Regla.

Regla 9 [Contenido de la solicitud internacional]

4. La modificación propuesta en el punto xi) del párrafo 4)a) de la Regla 9 implicará que la descripción de la marca expresada en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, en su caso, solo se incluirá en la solicitud internacional cuando la Oficina de origen así lo exija.

5. Según el nuevo texto propuesto para el punto vi) del párrafo 4)b) de la Regla 9, las solicitudes internacionales podrán contener cualquier descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi) de la misma Regla.

Regla 24 [Designación posterior al registro internacional]

6. La modificación del párrafo 5) de la Regla 24 implicará que, en los casos en que la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, se aplicarán *mutatis mutandis* las Reglas 12 y 13. Las comunicaciones relativas a cualquier irregularidad que deba ser subsanada conforme a dichas Reglas, tendrán lugar entre el titular y Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior en las clases de la *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza)* que ya figuran en el registro internacional, y esta irregularidad no se subsane, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios en cuestión.

Regla 36 [Exención de tasas]

7. La modificación del punto ii) de la Regla 36 supondrá que las peticiones de inscripción de las modificaciones relativas a la dirección para la correspondencia, la dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el titular estarán exentas del pago de una tasa, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas.

ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

8. Se sugiere que las modificaciones propuestas de las Reglas 5 y 36 entren en vigor el 1 de abril de 2016.

9. Las modificaciones propuestas de las Reglas 9 y 24 exigirán la puesta en marcha de cambios que afectarán a todos los sistemas informáticos de la Oficina Internacional que se usan para el registro internacional de marcas.

10. La Oficina Internacional dará inicio en breve a la fase de validación de su nuevo sistema administrativo, denominado *Sistema de Información de los Registros Internacionales – Madrid* (MIRIS, por sus siglas en inglés). En consecuencia, la Oficina Internacional ha cesado las mejoras previstas a su sistema administrativo actual durante la transición, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y de costos. Se ha previsto que la implantación del sistema MIRIS se lleve a cabo poco después de que concluya la fase de pruebas y validación.

11. Las nuevas funcionalidades del Sistema de Madrid solo podrán introducirse en el MIRIS una vez que se haya implantado satisfactoriamente el sistema y tras haberse comprobado su estabilidad. Cabe prever que el desarrollo, la validación y la implantación de cualquier nueva funcionalidad en el MIRIS requieran un determinado tiempo para su estabilización.

12. A fin de garantizar la adecuada introducción de los cambios necesarios a los sistemas informáticos de la Oficina Internacional, se sugiere que las modificaciones propuestas de las Reglas 9 y 24 entren en vigor el 1 de noviembre de 2017.

13. Se invita a la Asamblea a adoptar la modificación de las Reglas 5 y 36 del Reglamento Común, con fecha de entrada en vigor el 1 de abril de 2016, y la modificación de las Reglas 9 y 24 del Reglamento Común, con fecha de entrada en vigor el 1 de noviembre de 2017, como se establece en los Anexos de las “Propuestas de modificación del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo” (documento MM/A/49/3).

[Siguen los Anexos]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**
(texto en vigor el ~~1 de enero de 2015~~ 1 de abril de 2016)

LISTA de REGLAS

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribución
y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica

[...]

3) [Comunicaciones enviadas por vía electrónica] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

~~3~~ 4) [Limitación de la justificación] El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en los párrafos 1), ~~2~~ o 3) y la comunicación o, en su caso, un duplicado de la misma seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar.

~~4~~ 5) [Solicitud internacional y designación posterior] Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4) del Arreglo, en el Artículo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepción se ha debido a las circunstancias mencionadas en los párrafos 1), ~~2~~ o 3), serán de aplicación los párrafos 1), ~~2~~ o 3) y el párrafo ~~3~~ 4).

Capítulo 8 Tasas

[...]

Regla 36 Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

- i) el nombramiento de mandatario, toda modificación relativa al mandatario y la cancelación de la inscripción de un mandatario,
- ii) toda modificación relativa a los números de teléfono y de telefacsimil, [dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el ~~del~~ titular, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas.](#)
- iii) la cancelación del registro internacional,
- iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),
- v) toda limitación efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de la Regla 9.4)a)xiii) o en una designación posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),
- vi) toda petición de una Oficina en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Arreglo o en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Protocolo,
- vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decisión definitiva que afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
- viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de las Reglas 18bis ó 18ter, o toda declaración en virtud de la Regla 20bis.5) o la Regla 27.4) o 5),
- ix) la invalidación del registro internacional,
- x) la información comunicada en virtud de la Regla 20,
- xi) toda notificación en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
- xii) toda corrección efectuada en el Registro Internacional.

[Sigue el Anexo II]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el ~~4 de enero de 2015~~ [1 de noviembre de 2017](#))

LISTA DE REGLAS

[...]

**Capítulo 2
Solicitudes internacionales**

[...]

Regla 9

Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

- 4) [*Contenido de la solicitud internacional*] a) En la solicitud internacional figurará o se indicará
- i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - ii) la dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iii) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,
 - v) una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,
 - vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color,

vii**bis**) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,

viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación "marca tridimensional",

ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación "marca sonora",

x) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,

xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y ~~el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción~~, la misma descripción; cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud,

xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, 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,

xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados 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 que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

xiv) la cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional;

ii) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y al inglés, o a uno o dos de esos idiomas;

iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color,

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección;

vi) una descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi).

- (5) [Contenido adicional de una solicitud internacional] a)
[...]
d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen, en la que se certifique
[...]
iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4)a)viiibis) a xi) y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,
[...]
[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24 Designación posterior al registro internacional

[...]

5) [Irregularidades] a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, se aplicarán las Reglas 12 y 13, mutatis mutandis, con la excepción de que todas las comunicaciones relativas a cualquier irregularidad que deba ser subsanada conforme a dichas Reglas, tendrán lugar entre el titular y la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional no pueda asegurarse de que todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior pueden ser agrupados en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad.

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en el punto 5.1) de la Tabla de tasas.

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad prevista en la última frase del apartado a) no sea subsanada, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios en cuestión.

[...]

[Sigue el Anexo III]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el 1 de abril de 2016)

LISTA DE REGLAS

**Capítulo 1
Disposiciones generales**

[...]

*Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribución
y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica*

[...]

3) [*Comunicaciones enviadas por vía electrónica*] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica.

4) [*Limitación de la justificación*] El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en los párrafos 1), 2) o 3) y la comunicación o, en su caso, un duplicado de la misma seis meses después del vencimiento del plazo, a más tardar.

5) [*Solicitud internacional y designación posterior*] Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4) del Arreglo, en el Artículo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepción se ha debido a las circunstancias mencionadas en los párrafos 1), 2) o 3), serán de aplicación los párrafos 1), 2) o 3) y el párrafo 4).

Capítulo 8 Tasas

[...]

Regla 36 Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

- i) el nombramiento de mandatario, toda modificación relativa al mandatario y la cancelación de la inscripción de un mandatario,
- ii) toda modificación relativa a los números de teléfono y de telefacsímil, dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación con el solicitante o el titular, tal como se especifica en las Instrucciones Administrativas,
- iii) la cancelación del registro internacional,
- iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),
- v) toda limitación efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de la Regla 9.4)a)xiii) o en una designación posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),
- vi) toda petición de una Oficina en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Arreglo o en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Protocolo,
- vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decisión definitiva que afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
- viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de las Reglas 18*bis* ó 18*ter*, o toda declaración en virtud de la Regla 20*bis*.5) o la Regla 27.4) o 5),
- ix) la invalidación del registro internacional,
- x) la información comunicada en virtud de la Regla 20,
- xi) toda notificación en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
- xii) toda corrección efectuada en el Registro Internacional.

[Sigue el Anexo IV]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

**Reglamento Común del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el 1 de noviembre de 2017)

LISTA DE REGLAS

[...]

**Capítulo 2
Solicitudes internacionales**

[...]

Regla 9

Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

4) [*Contenido de la solicitud internacional*] a) En la solicitud internacional figurará o se indicará

i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

ii) la dirección del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iii) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos y servicios a que dicho depósito se refiera,

v) una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,

vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, una declaración a tal efecto,

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la

reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color,

vii**bis**) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,

viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación “marca tridimensional”,

ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación “marca sonora”,

x) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,

xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y la Oficina de origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción; cuando dicha descripción esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma de esa solicitud,

xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, 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,

xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados 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 que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

xiv) la cuantía de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicación del Estado del que el solicitante es nacional;

ii) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y al inglés, o a uno o dos de esos idiomas;

iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca, una indicación expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en ese color,

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca, una mención de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección.

vi) una descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi).

- 5) [Contenido adicional de una solicitud internacional] a)
[...]
d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen, en la que se certifique
[...]
iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4)a)viiibis) a xi) y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,
[...]
[...]

Capítulo 5 Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24 Designación posterior al registro internacional

[...]

5) [Irregularidades] a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional en cuestión, se aplicarán las Reglas 12 y 13, *mutatis mutandis*, con la excepción de que todas las comunicaciones relativas a cualquier irregularidad que deba ser subsanada conforme a dichas Reglas, tendrán lugar entre el titular y la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional no pueda asegurarse de que todos los productos y servicios enumerados en la designación posterior pueden ser agrupados en las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestión, la Oficina Internacional estimará que existe una irregularidad.

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en el punto 5.1) de la Tabla de tasas.

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en los párrafos 1)b) o c) o 3)b)i) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad prevista en la última frase del apartado a) no sea subsanada, se considerará que la designación posterior no contiene los productos y servicios en cuestión.

[...]

[Fin del Anexo IV y del documento]