

Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Protocolo de Madrid



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS EN VIRTUD DEL PROTOCOLO DE MADRID

(actualizada en 2021)

Para mayor información, póngase en contacto con:

División Jurídica del Sistema de Madrid
Registro de Madrid
Sector de Marcas y Dibujos y Modelos
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
1211 Ginebra 20, Suiza

Tel.: (+41) 22 338 9111

Contáctenos: <https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/>

Internet: <https://www.wipo.int/portal/es/index.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Ginebra
Publicación de la OMPI N.º 455S/21.
ISBN 978-92-805-3252-4
OMPI 2021

PRÓLOGO

La Guía está destinada principalmente a los solicitantes y titulares de registros internacionales de marcas, así como a los funcionarios de las administraciones competentes de los miembros de la Unión de Madrid. Informa acerca de las distintas etapas del procedimiento de registro internacional y explica las disposiciones esenciales del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Reglamento del Protocolo.

El texto completo del Protocolo de Madrid, el Reglamento, y las Instrucciones Administrativas está disponible en: https://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/

La Guía se actualiza de manera periódica, y se insta a sus usuarios a transmitir sus comentarios y propuestas de mejora a la Oficina Internacional.

ÍNDICE

ÍNDICE	4
PARTE A: INTRODUCCIÓN.....	10
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA	10
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE MADRID.....	11
El Protocolo	11
¿Quiénes pueden utilizar el sistema?	11
Breve descripción del sistema.....	12
Ventajas del sistema	12
EL ARREGLO DE MADRID Y EL PROTOCOLO DE MADRID.....	13
Comparación histórica entre el Protocolo y el Arreglo	13
La suspensión del Arreglo	14
Cláusula de salvaguardia	15
a) Antes del 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia	15
b) Desde el 1 de septiembre de 2008: prevalencia del Protocolo	15
MODALIDADES PARA SER PARTE DEL PROTOCOLO	16
DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES CONTRATANTES ..	17
Oficina común de varios Estados Contratantes	17
Efecto territorial	18
Limitación relativa a marcas existentes.....	18
Prórroga del plazo para notificar denegaciones	18
Notificación de las decisiones derivadas de una denegación provisional de protección	18
Tasas individuales.....	19
Presentación de designaciones posteriores.....	20
Declaración de la intención de utilizar la marca	20
Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surtirá efectos	20
Declaración de que una Parte Contratante no presentará peticiones de división de un registro internacional en virtud de la Regla 27bis.1).....	21
Declaración de que una Parte Contratante no presentará peticiones de fusión de registros internacionales resultantes de una división en virtud de la Regla 27ter.2)a).....	21
Notificación de incompatibilidad de las Reglas 27bis.1) y 27ter.2)a) con las legislaciones nacionales o regionales aplicables de una Parte Contratante.....	22
Recaudación y giro de tasas	22
Continuación de los efectos en un Estado sucesor.....	22
Publicación de notificaciones y declaraciones	22
REDUCCIÓN DE LAS TASAS PARA SOLICITANTES DE PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)	23
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SISTEMA DE MADRID.....	23
INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y A LOS REGISTROS INTERNACIONALES.....	24
La Gaceta.....	24
<i>Madrid Monitor</i>	25
Servicios de asistencia en línea para la presentación de solicitudes y la gestión de registros internacionales	26
Sobre el Asistente de solicitud Madrid	26
Gestor de Productos y Servicios de Madrid	26
Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid	27
<i>Madrid Portfolio Manager</i>	27
<i>Madrid Monitor</i>	27
Renovación electrónica.....	27
Designación posterior en línea	27

Pago electrónico	28
Formularios electrónicos	28
Extractos del Registro Internacional	28
Legalización de extractos del Registro Internacional	29
Estadísticas anuales, mensuales y en curso	29
PARTE B: PROCEDIMIENTO	29
CAPÍTULO I: GENERALIDADES	29
INTRODUCCIÓN	29
COMUNICACIONES CON LA OFICINA INTERNACIONAL	30
Métodos de comunicación	30
Comunicaciones por escrito	30
Comunicaciones electrónicas	31
Formulario oficial	32
Hojas adicionales	33
Indicación de las fechas	33
Formularios facultativos	33
Firmas	33
Cómputo de los plazos	34
Irregularidades en los servicios postales y de distribución y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica	35
Incumplimiento de los plazos debido a la pandemia de COVID-19	36
Continuación de la tramitación	37
Idiomas	38
Principios generales	38
Régimen trilingüe	38
PAGO DE LAS TASAS A LA OFICINA INTERNACIONAL	39
Moneda de pago	39
Modalidad de pago	39
Fecha de pago	41
Modificación de la cuantía de las tasas	41
Reducción de las tasas para solicitantes de Países Menos Adelantados (PMA)	41
REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL	42
Nombramiento del mandatario	42
Método de nombramiento	42
En la solicitud internacional, en una designación posterior o en una petición de inscripción de cambio	42
En una comunicación independiente	42
Un solo mandatario	43
Nombramiento irregular	43
Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario	43
Efecto del nombramiento	44
Cancelación del nombramiento	44
Cancelación a solicitud del mandatario	45
Notificación de la cancelación	45
Exención de tasas de inscripción	45
CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL	46
INTRODUCCIÓN	46
LA SOLICITUD INTERNACIONAL	46
Requisitos sustantivos	46
Registro de base o solicitud de base	46
La Oficina de origen	46
Pluralidad de solicitantes	47
Presentación de la solicitud internacional	48
Idioma de la solicitud internacional	48

Guía para el Registro Internacional de Marcas

El formulario de solicitud	48
Punto 1: Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen	49
Punto 2: Solicitante	49
Nombre	49
Dirección	49
Dirección de correo electrónico	50
Dirección para la correspondencia	50
Números de teléfono	50
Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante	50
Idioma preferido para la correspondencia	51
Otras indicaciones	51
Punto 3: Derecho a presentar una solicitud	51
Punto 4: Nombramiento de un mandatario	52
Punto 5: solicitud de base o registro de base	52
Punto 6: Reivindicación de prioridad	53
Punto 7: La marca	54
Tipos especiales de marcas	55
Marca de color	55
Caracteres estándar	55
Punto 8: Reivindicación del color	55
Punto 9: Indicaciones varias	56
a) Transcripción	56
b) Traducción	56
c) Indicación de que la marca no puede traducirse	56
d) Tipo o categoría especial de marca	56
e) Descripción de la marca	57
f) Elementos verbales de la marca	57
g) Mención según la cual el solicitante desea no reivindicar la protección de cualquier elemento de la marca	57
Punto 10: Productos y servicios	58
Punto 11: Designaciones	58
Indicación de un segundo idioma	59
Reivindicación de antigüedad	59
Declaración de intención de utilizar la marca	60
Punto 12: Firma del solicitante y/o de su mandatario	60
Punto 13: Certificación y firma de la solicitud internacional por la oficina de origen	60
Hoja de cálculo de tasas	62
Pago de tasas	62
Reducción de las tasas pagaderas por solicitantes de Países Menos Adelantados (PMA)	64
Pago mediante carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional	64
Otra forma de pago distinta de la carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional	64
Irregularidades en la solicitud internacional	65
Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios	65
Irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios	67
Otras irregularidades	68
Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen	68
Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen o el solicitante	69
Irregularidades que debe subsanar el solicitante	69
Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca	71
Inscripción, notificación y publicación	71
EL REGISTRO INTERNACIONAL	71
Efectos del registro internacional	71
Fecha del registro internacional	72
Irregularidades: casos especiales de asignación de la fecha	72
Duración de la validez	73
Registro de la marca en el Registro Internacional	73
Contenido del registro internacional	73
Publicación del registro internacional	74
Idioma del registro y de la publicación	74
DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN	74
Motivos de denegación	74
Plazos relativos a la denegación	76
Procedimiento de denegación de la protección	79
Notificación de denegación de la protección	79

Contenido de la notificación	79
Contenido adicional de la notificación cuando la denegación provisional se base en una oposición	80
Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular.....	80
Idioma de la notificación de denegación provisional	80
Notificaciones irregulares de denegación provisional	81
Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional.....	83
SITUACIÓN DE LA MARCA EN UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA	83
Situación provisional de la marca.....	83
Disposición definitiva relativa a la situación de la marca.....	84
Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional.....	84
Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional	85
Confirmación de la denegación provisional total.....	86
Otras decisiones	86
Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias	87
COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS ENVIADAS POR CONDUCTO DE LA OFICINA INTERNACIONAL	87
DESIGNACIÓN POSTERIOR.....	87
Derecho a realizar una designación posterior	88
Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos	88
Presentación de la designación posterior	88
Idioma de la designación posterior	89
Formulario oficial	89
Punto 1: Número del registro internacional	89
Punto 2: Titular del registro internacional	89
Nombre y dirección	89
Punto 3: Nombramiento de un (nuevo) mandatario.....	89
Punto 4: Designaciones.....	90
Declaración de la intención de utilizar la marca	90
Indicación de un segundo idioma y reivindicación de antigüedad (cuando se designe posteriormente la Unión Europea).....	90
Punto 5: Productos y servicios a los que se refiere la designación posterior	91
Punto 6: Indicaciones varias.....	91
a) Indicaciones relativas al titular	91
b) Indicación de la parte o partes de la marca que son en color	91
c) y d) Traducción	91
Descripción voluntaria	91
Punto 7: Fecha de la designación posterior	92
Punto 8: Firma del titular y/o de su mandatario	92
Puntos 9 y 10: Fecha de recepción y declaración de la Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la designación posterior.....	92
Hoja de cálculo de tasas	92
Efecto de la designación posterior	93
Fecha de la designación posterior	93
Designación posterior irregular	94
Inscripción, notificación y publicación	95
Período de protección.....	95
Denegación de la protección	95
Un caso particular de designación posterior: la designación posterior resultante de la transformación de la designación de una Organización contratante (la Unión Europea)	96
Formulario oficial y contenido	96
Presentación de una designación posterior resultante de una transformación.....	97
Fecha de la designación posterior resultante de una transformación	97
MODIFICACIONES Y OTRAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL.....	97
Inscripción de un cambio en el nombre o la dirección del titular; Inscripción de un cambio en la naturaleza jurídica cuando el titular sea una persona jurídica; Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario del titular	97
Formulario oficial (MM9)	98
Punto 1: Número del registro internacional	98
Punto 2: Nombre del titular	98

Punto 3: Cambios en el nombre o en la dirección del titular.....	98
Punto 4: Si el titular es una persona jurídica, inscripción de indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular, o de cambios en dichas indicaciones.....	99
Punto 5: Nombramiento de un (nuevo) mandatario.....	99
Punto 6: Firma del titular y/o de su mandatario.....	99
Punto 7: Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la petición.....	99
Hoja de cálculo de tasas.....	100
Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario.....	100
Petición irregular.....	100
Inscripción, notificación y publicación.....	101
Limitación, renuncia y cancelación.....	101
Efectos y consecuencias de la limitación, renuncia o cancelación.....	102
Petición de inscripción.....	102
Formulario oficial.....	103
Número del registro internacional.....	103
Titular.....	104
Nombramiento de mandatario.....	104
Partes Contratantes.....	104
Productos y servicios.....	104
Firma del titular y/o de su mandatario.....	104
Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la petición.....	105
Hoja de cálculo de tasas (únicamente para las limitaciones).....	105
Petición irregular.....	105
Inscripción, notificación y publicación.....	106
Declaración de que una limitación no surte efectos.....	106
Cambio en la titularidad.....	106
Derecho del cesionario a ser el nuevo titular.....	107
Petición de inscripción de un cambio en la titularidad.....	107
Formulario oficial.....	108
Punto 1: Número del registro internacional.....	108
Punto 2: Nombre del titular (cedente).....	108
Punto 3: Nuevo titular (cesionario).....	109
Punto 4: Derecho del nuevo titular (cesionario) para ser titular del registro o los registros internacionales.....	109
Punto 5: Nombramiento de un mandatario por el nuevo titular (cesionario).....	109
Punto 6: Alcance del cambio en la titularidad.....	110
Punto 7: Firma del titular (cedente) y/o de su mandatario.....	110
Punto 8: Oficina de la Parte Contratante del titular inscrito (cedente) o del nuevo titular (cesionario) que presenta la petición.....	110
Hoja de cálculo de tasas.....	110
Petición irregular.....	111
Inscripción, notificación y publicación.....	111
Cambio parcial de titularidad.....	111
Varios cambios consecutivos en la titularidad.....	112
Declaración de que un cambio en la titularidad no surte efecto.....	112
División de un registro internacional.....	113
Formulario oficial.....	114
Punto 1: Parte Contratante de la Oficina que presenta la petición.....	114
Punto 2: Nombre de la Oficina que presenta la petición.....	114
Punto 3: Número de registro internacional.....	114
Punto 4: Nombre del titular.....	114
Punto 5: Productos y servicios respecto de los cuales se inscribe una división.....	114
Punto 6: Firma del titular y/o de su mandatario.....	114
Punto 7: Declaración.....	114
Punto 8: Parte Contratante de la Oficina que presenta la petición.....	115
Información sobre el pago.....	115
Petición irregular.....	115
Inscripción, notificación y publicación.....	115
Fusión de registros internacionales.....	116
Petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad.....	116
Formulario oficial.....	116
Punto 1: Nombre del titular.....	116
Punto 2: Número del registro internacional.....	117
Punto 3: Firma del titular y/o de su mandatario.....	117
Punto 4: Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la petición.....	117
Petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división.....	117

Formulario oficial	117
Punto 1: Nombre del titular	117
Punto 2: Número del registro internacional	117
Punto 3: Firma del titular y/o de su mandatario	118
Punto 4: Oficina que presenta la petición	118
Inscripción, notificación y publicación	118
Correcciones en el Registro Internacional	118
Formularios facultativos	120
Punto 1: Número del registro internacional	120
Punto 2: Número de referencia	120
Punto 3: Descripción de la corrección pedida	120
Punto 4: Presentación y firma	120
Denegación resultante de una corrección	120
Imposibilidad de inscribir otros cambios en el Registro Internacional	120
RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL	121
Renovación tras una denegación, renuncia o invalidación	121
Procedimiento de renovación	123
Tasas de renovación	124
Pago de tasas insuficiente	125
Inscripción de la renovación; notificación, certificado y publicación	125
Renovación complementaria	126
Omisión de renovar un registro	127
DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA	127
Cesación de los efectos durante el período de dependencia	127
Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base	128
Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos	129
Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia	133
División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base	133
Transformación	134
HECHOS OCURRIDOS EN LAS PARTES CONTRATANTES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS REGISTROS INTERNACIONALES	135
Invalidación en una Parte Contratante designada	135
Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional	136
Licencias	137
Presentación de una petición	137
Petición irregular	138
Inscripción y notificación	139
Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efecto	139
Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en una Parte Contratante	140
Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia	140
Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional	141
¿Qué es la sustitución?	141
Fundamento jurídico de la sustitución	141
Condiciones	142
Fecha de entrada en vigor de la sustitución	142
Momento en que puede presentarse una petición de conformidad con el Artículo 4bis.2) del Protocolo ante la Oficina de la Parte Contratante designada	143
La extensión del registro internacional a esa Parte Contratante surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional	143
Productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional	143
Efectos de la sustitución en el registro nacional o regional	145
Requisito de tomar nota	145
La sustitución y el Brexit	147
Datos relativos a la reivindicación de antigüedad	147
CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN DETERMINADOS ESTADOS SUCESESORES	148

PARTE A: INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

1. La presente Guía se aplica al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (“el Protocolo”), que se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de diciembre de 1995, y comenzó a aplicarse el 1 de abril de 1996. Este tratado se adoptó en una conferencia diplomática celebrada en Madrid (España). El sistema de registro internacional de marcas se denomina “Sistema de Madrid”.
2. La aplicación de este tratado se rige por dos textos, a saber: el Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (“el Reglamento”) y las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (“las Instrucciones Administrativas”).
3. La Guía está dividida en dos partes. La Parte A contiene una breve introducción general al Sistema de Madrid. Explica las modalidades de adhesión de un Estado (u organización intergubernamental con su propio sistema de registro de marcas) a la Unión de Madrid, así como los textos de las distintas declaraciones y notificaciones posibles en virtud del Protocolo o del Reglamento. La Parte B trata de los procedimientos y está dividida en dos capítulos. En el Capítulo I se tratan cuestiones de procedimiento de orden general, como los métodos de comunicación con la Oficina Internacional, el cómputo de los plazos o el régimen lingüístico. Por último, en el Capítulo II se describe el procedimiento para el registro internacional, así como otros procedimientos que pueden referirse a un registro internacional (por ejemplo, las designaciones posteriores o la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional).
4. En la medida de lo posible, las disposiciones del Protocolo, del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas relacionadas con un párrafo concreto de la Guía se indican entre corchetes al final de dicho párrafo.
5. Las disposiciones indicadas en la Guía se expresan de la siguiente manera:
 - [Artículo XX] se refiere a un artículo del Protocolo;
 - [Regla XX] se refiere a una regla del Reglamento;
 - [Instrucción XX]” se refiere a una instrucción administrativa.
6. El uso de la palabra “marca” en la presente Guía hace referencia tanto a las marcas de producto como a las marcas de servicio.

Nota: Todas las menciones de cargos o colectivos que se hacen en el presente documento son genéricas en cuanto al sexo.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE MADRID

El Protocolo

7. El Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“la OMPI” o “la Oficina Internacional”), en Ginebra (Suiza).
8. Inicialmente, el Sistema de Madrid se regía por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (“el Arreglo”), que se adoptó en 1891. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (“el Protocolo”) se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996.
9. A raíz de una decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid (“la Asamblea”) en octubre de 2016, el Arreglo ha dejado de tener efecto y el Protocolo es el único tratado rector. Ya no es posible que los países se adhieran únicamente al Arreglo. Sin embargo, pueden adherirse al Arreglo y al Protocolo al mismo tiempo, en cuyo caso prevalecerá el Protocolo.
10. El marco jurídico del Sistema de Madrid está formado por el Protocolo, el Reglamento del Protocolo y las Instrucciones Administrativas.
11. Las Partes Contratantes —o miembros— del Protocolo constituyen en su conjunto la Unión de Madrid, que es una Unión particular en el sentido del Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Para más detalles sobre los miembros de la Unión y el sentido de la expresión “Parte Contratante”, véanse los párrafos 40 a 50).
12. Todo miembro de la Unión de Madrid es también miembro de la Asamblea de la Unión. Entre las tareas más importantes de la Asamblea figuran la adopción del programa y del presupuesto de la Unión, y la adopción y modificación del reglamento de ejecución, incluyendo el establecimiento de tasas relacionadas con el uso del Sistema de Madrid.

¿Quiénes pueden utilizar el sistema?

13. Solo pueden utilizar el Sistema de Madrid las personas físicas o jurídicas que tienen un establecimiento industrial o comercial efectivo en un país miembro del Protocolo de Madrid, o que están domiciliadas o son nacionales de uno de esos países. También pueden utilizar el Sistema de Madrid las personas que tienen un establecimiento con tales características o están domiciliadas en el territorio de una organización intergubernamental miembro del Protocolo, o que son nacionales de un Estado miembro de tal organización.
14. Por “Oficina de origen” se entiende la Oficina de la Parte Contratante respecto de la cual una persona física o jurídica cumple con uno o varios de los requisitos antes mencionados. Una marca puede ser objeto de registro internacional si ha sido previamente registrada o si se ha solicitado su registro en la Oficina de origen.

15. En una solicitud de registro internacional se debe designar una o varias Partes Contratantes en las que la marca ha de ser protegida. En ningún caso se puede designar a la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Asimismo, las Partes Contratantes pueden ser designadas posteriormente. Toda persona o entidad que no tenga el vínculo necesario con un miembro de la Unión de Madrid, sea por el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad, no puede utilizar el Sistema de Madrid. Asimismo, el Sistema de Madrid tampoco puede usarse para proteger una marca fuera de la Unión de Madrid.

Breve descripción del sistema

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

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

18. Durante un período de cinco años, contados desde la fecha del registro internacional, este registro queda en situación de dependencia respecto de la solicitud presentada o del registro de marca efectuado en la oficina de origen. Si dentro de ese período de cinco años el registro de base deja de surtir efecto, ya sea por una cancelación subsiguiente a una decisión de la oficina de origen o de un tribunal, por cancelación voluntaria o por no renovación, y en función del alcance de ello, el registro internacional dejará de estar protegido. Asimismo, cuando el registro internacional se base en una solicitud presentada ante la Oficina de origen, ese registro dejará de surtir efecto en la medida en que dicha solicitud haya sido objeto de denegación o de retiro, durante el mencionado período de cinco años, o si el registro resultante de esa solicitud dejara de surtir efecto en el mismo período. En esos casos, la Oficina Internacional, a petición de la Oficina de origen, cancela el registro internacional. Al término de ese período de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente del registro de base o de la solicitud de base.

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

Ventajas del sistema

20. El registro internacional presenta varias ventajas para el propietario de una marca. Tras haber registrado la marca o presentado una solicitud de registro en la Oficina de origen, el solicitante tiene que presentar únicamente una solicitud en un solo idioma (español, francés o inglés), y abonar las tasas ante una sola Oficina, en lugar de presentar solicitudes en varios idiomas en las Oficinas de marcas de las distintas Partes Contratantes y de pagar una tasa distinta para cada una de ellas.

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

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

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

EL ARREGLO DE MADRID Y EL PROTOCOLO DE MADRID

Comparación histórica entre el Protocolo y el Arreglo

24. El Arreglo de Madrid y el Protocolo son tratados distintos (aunque intrínsecamente vinculados) que comparten los mismos objetivos: ofrecer una solución práctica y rentable para registrar y gestionar las marcas en todo el mundo. El Protocolo se creó para aportar más flexibilidad al Sistema de Madrid e introdujo ciertas novedades con el objetivo de eliminar las dificultades que impedían a ciertos países y organizaciones intergubernamentales adherirse al Arreglo. Entre las principales diferencias se encuentran las siguientes:

- el solicitante puede basar su solicitud de registro internacional en una solicitud presentada ante una Oficina de origen; en cambio, el Arreglo requiere que la solicitud internacional se base en un registro efectuado en la Oficina de origen;
- toda Parte Contratante en la que el solicitante reivindique protección puede optar por un período de 18 meses (en vez de un año), e incluso un plazo más largo en caso de oposición, para declarar que no se puede conceder protección a la marca en su territorio;
- las Oficinas de las Partes Contratantes pueden percibir tasas más elevadas que las fijadas conforme al Arreglo;
- un registro internacional que es objeto de cancelación, a petición de la Oficina de origen, por ejemplo, por denegación de la solicitud de base o invalidación del registro de base durante los cinco años siguientes al registro internacional, puede transformarse en solicitudes nacionales (o regionales) en cada una de las Partes Contratantes en que el registro internacional surtió efecto; de este modo, cada una de esas solicitudes se beneficiará de la fecha de dicho registro internacional (o de la posterior designación) y, de ser el caso, de su fecha de prioridad (posibilidad que no existe en el Arreglo de Madrid);

- una organización intergubernamental puede ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) si se cumplen las siguientes condiciones: al menos uno de los Estados miembros de la organización es parte en el Convenio de París y la organización cuenta con una oficina regional dedicada al registro de marcas con validez en el territorio de la organización.

La suspensión del Arreglo

25. El 11 de octubre de 2016, la Asamblea decidió suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo.

26. Esa decisión, así como el hecho de que desde el 31 de octubre de 2015¹ todos los miembros de la Unión de Madrid son parte en el Protocolo, consolidaron al Protocolo como el único tratado por el que se rigen las solicitudes y los registros internacionales en virtud del Sistema de Madrid. En consecuencia, las disposiciones que regulan las solicitudes y los registros internacionales en virtud del Arreglo ya no son aplicables.

27. El marco jurídico del Sistema de Madrid está formado por el Protocolo, el Reglamento del Protocolo y las Instrucciones Administrativas. El 1 de febrero de 2020, el “Reglamento Común” pasó a llamarse “Reglamento”, a fin de reflejar que el Arreglo ya no se encuentra en vigor.

28. La suspensión de la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo produce los efectos siguientes:

- las nuevas Partes Contratantes no pueden ratificar el Arreglo ni adherirse a él únicamente, pero sí pueden ratificar el Arreglo y el Protocolo o adherirse a ellos simultáneamente;
- los países que son Partes Contratantes del Protocolo pueden adherirse al Arreglo;
- ya no pueden presentarse solicitudes internacionales en virtud del Arreglo;
- no se llevará a cabo ninguna actividad en virtud del Arreglo, ni siquiera la presentación de designaciones posteriores;
- el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo seguirá aplicándose en las relaciones entre las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo; y
- la Asamblea podrá seguir encargándose de todos los asuntos concernientes a la aplicación del Arreglo y podrá volver a considerar, en cualquier momento, su decisión de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo.

29. Para más información sobre la decisión de suspender la aplicación del Artículo 14.1) y 2)a) del Arreglo, véanse los documentos MM/A/50/3 y MM/A/50/5.²

¹ Fecha de la entrada en vigor del Protocolo en Argelia.

² https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39948.

Cláusula de salvaguardia

30. El Protocolo y el Arreglo eran tratados independientes y paralelos para los cuales la calidad de Parte Contratante se adquiría por separado y un Estado podía ser parte en uno o en ambos tratados, es decir, había Estados parte únicamente en el Arreglo, Estados y organizaciones parte únicamente en el Protocolo, y Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo.

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

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

32. Por lo tanto, en el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, fuera la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados, la designación (en el momento de la solicitud o posteriormente) de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo se habría regido por el Protocolo, mientras que una designación de una Parte Contratante obligada únicamente por el Arreglo se habría regido por el Arreglo y, como consecuencia de la aplicación de la cláusula de salvaguardia, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se habría regido por el Arreglo. Por lo general, un registro internacional de estas características se habría regido tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

33. Antes del 1 de septiembre de 2008, en el párrafo 2) del Artículo 9*sexies* se estipulaba que la Asamblea de la Unión de Madrid podía, por mayoría de tres cuartos, derogar o restringir el alcance de la cláusula de salvaguardia tras el vencimiento del plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del Protocolo, pero no antes del vencimiento del plazo de cinco años a partir de la fecha en la que la mayoría de los Estados miembros del Arreglo sean parte en el Protocolo. Habiéndose satisfecho esas condiciones, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó en noviembre de 2007 una modificación del Artículo 9*sexies* consistente en la derogación de la cláusula de salvaguardia, acompañada no obstante de una disposición adicional mediante la que se deja de lado la aplicación de determinadas declaraciones en las relaciones mutuas entre las Partes Contratantes obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos 31 a 35).

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

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

35. Desde el 1 de septiembre de 2008, el párrafo 1)a) del Artículo 9*sexies* del Protocolo contiene una nueva disposición que determina las relaciones mutuas de las Partes Contratantes que hayan firmado ambos tratados. En esta nueva disposición se estipula que, con respecto a una determinada solicitud o registro internacional, cuando la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del titular sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se regirá por el Protocolo y no por el Arreglo, que es lo contrario de la situación descrita en el párrafo 31.

36. Por lo tanto, en el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados, la designación (en el momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo se seguirá rigiendo, naturalmente, por el Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada solo por el Arreglo se seguirá rigiendo asimismo por el Arreglo, pero en cambio, en virtud del nuevo párrafo 1)a) del Artículo 9*sexies*, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se regirá por el Protocolo y no por el Arreglo.

37. El Artículo 9*sexies*.1)b) deja sin efecto una declaración formulada en virtud del Artículo 5.2)b) y c) (que estipula un período de denegación más largo) y el Artículo 8.7) (que prevé la aplicación de tasas individuales de designación) del Protocolo, en las relaciones mutuas entre Estados obligados por ambos tratados.

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

39. En el párrafo 2) del Artículo 9*sexies* se estipula que la Asamblea de la Unión de Madrid examinará la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9*sexies* después de un período de tres años contados a partir del 1 de septiembre de 2008. Tras este examen, la Asamblea podrá revocarlo o limitar su aplicación, por mayoría de tres cuartos. Dicho examen tuvo lugar en 2011³, cuando el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (“el Grupo de Trabajo”) decidió no recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid un nuevo examen de la aplicación del párrafo 1)b) del Artículo 9*sexies*. [Párrafo 2) del Artículo 9*sexies*.2)]

MODALIDADES PARA SER PARTE DEL PROTOCOLO

40. Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el Protocolo. [Párrafo 1.a) del Artículo 14]

41. Todo Estado que haya ratificado el Protocolo (que estuvo abierto a firma hasta finales de 1989) puede adherirse a este mediante depósito de un instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación (“instrumento de ratificación”), o adherirse al Protocolo depositando un instrumento de adhesión. [Párrafo 2 del Artículo 14].

42. Mediante depósito de un instrumento de adhesión, una organización intergubernamental puede adherirse al Protocolo siempre y cuando se satisfagan las condiciones siguientes: [Artículo 14(1)(b)]

- que al menos uno de sus Estados miembros sea parte en el Convenio de París; y

³ Véase documento
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_5.pdf).

- que la organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en su territorio (siempre que dicha organización no sea objeto de una notificación en virtud del Artículo 9^{quater} del Protocolo (véanse los párrafos 47 a 49).

43. Se entiende por “Parte Contratante” todo Estado u organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo. [Regla 1.iii)]

44. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del director general de la OMPI (“el director general”). El director general notificará a todas las Partes Contratantes el depósito de instrumentos de ratificación del Protocolo o de adhesión al mismo, así como cualquier declaración incluida en dichos instrumentos. Respecto de cualquier Parte Contratante, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que su ratificación o adhesión haya sido notificada por el director general. [Artículo 14.3)] [Artículo 14.4)b)]

DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES CONTRATANTES

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

46. En el sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/es/members/declarations.html>) pueden consultarse los detalles sobre las Partes Contratantes que han efectuado cada declaración.

Oficina común de varios Estados Contratantes

47. Un conjunto de Estados que sean parte en el Protocolo, y que hayan acordado uniformar sus legislaciones en materia de marcas, pueden notificar al director general que las Oficinas nacionales para el registro de marcas de cada uno de ellos serán remplazadas por una Oficina común, y que la totalidad de sus territorios deberá ser considerada como un solo Estado en lo que se refiere al Protocolo. Dicha notificación surtirá efecto tres meses después de que el director general la haya comunicado a las demás Partes Contratantes. [Artículo 9^{quater}]

48. Una vez comunicada esa notificación, la Oficina en cuestión ya no será considerada como la Oficina de una organización intergubernamental (véase el párrafo 42), pues son los Estados respectivos, y no la Oficina común o la organización en virtud de la cual estuviese constituida, los que son parte en el Protocolo.

49. Hasta la fecha se ha hecho una sola notificación de esta naturaleza; la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que registra marcas con efectos en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, ha pasado a ser una Oficina común conforme al Arreglo y al Protocolo.⁴

⁴ Hasta el 1 de septiembre de 2006, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (OBPI) se conocía con las denominaciones Oficina de Marcas del Benelux y Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux. La OBPI es un órgano de la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux.

Efecto territorial

50. La protección de un registro internacional en virtud del Protocolo se extenderá solamente a la Parte Contratante expresamente designada. [Artículo 3*bis*]

Limitación relativa a marcas existentes

51. Cualquier Estado u organización intergubernamental puede declarar, en el momento de ratificar el Protocolo o de adherirse a este, que no se podrá extender a dicho Estado u organización la protección de ningún registro internacional efectuado en virtud del Protocolo antes de la entrada en vigor del Protocolo respecto de ese Estado u organización. Esa declaración no puede hacerse después de la ratificación o de la adhesión. En este caso, la protección solo puede obtenerse presentando una nueva solicitud de registro internacional designando a esa Parte Contratante. [Artículo 14.5)]

Prórroga del plazo para notificar denegaciones

52. Cualquier Parte Contratante puede declarar que el plazo para que su Oficina notifique una denegación será de 18 meses en lugar de un año. En esa declaración también se puede precisar que, en determinadas circunstancias, la denegación de protección resultante de una oposición puede ser notificada después del plazo de 18 meses. [Artículo 5.2)b) y c)]

53. Ahora bien, se recuerda que el párrafo 1)b) del Artículo 9*sexies* deja sin efecto toda declaración que se hiciera en virtud de los párrafos 2)b) y c) del Artículo 5 entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos 32 a 37). [Artículo 9*sexies*.1)]

54. Es posible hacer una declaración en virtud de los párrafos 2)b) y c) del Artículo 5 en el instrumento de ratificación o de adhesión. También puede efectuarse con posterioridad, en cuyo caso surtirá efecto tres meses después de que la haya recibido el director general de la OMPI. [Artículo 5.2)d)]

Notificación de las decisiones derivadas de una denegación provisional de protección

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

56. Si se aplica tal declaración y a la Oficina no le fuera posible comunicar directamente dicha decisión al titular, la Oficina enviará la declaración mencionada en la Regla 18*ter*.2) y 3) inmediatamente a la Oficina Internacional, aunque aún no hayan concluido ante la Oficina todos los procedimientos en relación con la protección de la marca (en la declaración a la que se hace referencia en la Regla 18*ter*.2) y 3) se indica que, o bien se ha retirado la denegación provisional y se ha concedido la protección de la marca, con respecto a todos los productos y servicios o para algunos de ellos, o bien se señala que se confirma la denegación provisional respecto de todos los productos y servicios en la Parte Contratante de que se trate). Toda nueva decisión que pueda incidir en la protección de la marca deberá ponerse en conocimiento de la Oficina Internacional conforme a la Regla 18*ter*.4).

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

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

Tasas individuales

59. Toda Parte Contratante puede declarar que desea recibir una “tasa individual” por cada registro internacional en el que se la haya designado (ya sea en la solicitud internacional o posteriormente), y respecto de la renovación de tal registro internacional. La Parte Contratante determinará la cuantía de la tasa, que debe figurar en la declaración, pudiendo esta ser modificada en declaraciones posteriores. La tasa individual no puede exceder la tasa que percibiría la Oficina de la Parte Contratante por el registro de la misma marca por un período de 10 años, o por la renovación de dicho registro por un período de 10 años, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional. Se entiende que las Partes Contratantes pueden realizar este ahorro debido a que, por ejemplo, el procedimiento internacional dispensa a las Oficinas del examen de forma, de la clasificación de los productos y servicios, y de la publicación de la marca registrada internacionalmente. [Artículo 8.7)a)]

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

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

* Nota del traductor: En la presente Guía se utiliza “mandatario” en lugar del sinónimo “representante” dado que el primero es el término que se emplea en el Reglamento como traducción de *representative*.

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

63. En el caso de que una Parte Contratante no haya declarado que desea recibir una tasa individual, recibirá una parte de los ingresos procedentes de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas ("sistema de tasas estándar") (véanse los párrafos 292 a 299). Si, por el contrario, una Parte Contratante declara que desea recibir tasas individuales, se compromete a renunciar a dicha parte de los ingresos. [Artículo 8.7)a)]

64. Puede percibirse una tasa individual solamente a condición de que no se deje de lado su aplicación en virtud del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies) (véanse párrafos 37 y 38).

Presentación de designaciones posteriores

65. Es posible ampliar el alcance geográfico de un registro internacional designando posteriormente Partes Contratantes. El titular del registro internacional puede presentar la designación posterior directamente a la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina de origen u otra Oficina interesada. Existen ventajas para que el titular presente dicha designación posterior directamente ante la Oficina Internacional utilizando el servicio electrónico de designación posterior de la OMPI.

Declaración de la intención de utilizar la marca

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

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

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

68. Cuando la legislación de la Oficina de una Parte Contratante no prevea la inscripción de licencias de marcas, esta puede notificar al director general que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en esa Parte Contratante. Dicha notificación puede ser realizada en cualquier momento. No obstante, en ninguna disposición se contempla su retiro. [Regla 20bis.6)a)]

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

Declaración de que una Parte Contratante no presentará peticiones de división de un registro internacional en virtud de la Regla 27*bis*.1)

70. Cuando la legislación de la Oficina de una Parte Contratante no prevea la división de solicitudes de registro de una marca o la división de registros de una marca, habrá tenido la oportunidad de notificar al director general, antes de la entrada en vigor de la Regla 27*bis* (1 de febrero de 2019) o antes de que dicha Parte Contratante pasara a estar obligada por el Protocolo, que no presentaría peticiones de división de registros internacionales a la Oficina Internacional. [Regla 27*bis*.6)]

71. Los titulares de registros internacionales no podrán pedir la división de un registro internacional respecto de una Parte Contratante que haya efectuado la declaración prevista en el párrafo 6 de la Regla 27*bis*.

Declaración de que una Parte Contratante no presentará peticiones de fusión de registros internacionales resultantes de una división en virtud de la Regla 27*ter*.2)a)

72. Cuando la legislación de la Oficina de una Parte Contratante no prevea la fusión de registros de marca, habrá tenido la oportunidad de notificar al director general, antes de la entrada en vigor de la Regla 27*ter* (1 de febrero de 2019) o antes de que esa Parte Contratante pasara a estar obligada por el Protocolo, que no presentaría peticiones de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división a la Oficina Internacional. [Regla 27*ter*.2)b)]

73. Los titulares de registros internacionales no podrán pedir la fusión de registros internacionales resultantes de una división respecto de una Parte Contratante que haya efectuado la declaración prevista en el párrafo 2)b) de la Regla 27*ter*.

74. Las declaraciones notificadas en virtud de las Reglas 27*bis*.6) y 27*ter*.2)b) podrán ser retiradas en cualquier momento. En tal caso, los titulares de registros internacionales podrán presentar peticiones en virtud de la Regla 27*bis*.1) o 27*ter*.2)a), según proceda, respecto de la Parte Contratante que haya notificado al director general el retiro de la declaración correspondiente.

Notificación de incompatibilidad de las Reglas 27bis.1) y 27ter.2)a) con las legislaciones nacionales o regionales aplicables de una Parte Contratante

75. Toda Oficina de una Parte Contratante, antes de la entrada en vigor de las Reglas 27bis.1) y 27ter.2)a) (es decir, el 1 de febrero de 2019) o antes de que esa Parte Contratante pasara a estar obligada por el Protocolo de Madrid, habrá tenido la oportunidad de notificar al director general que las Reglas 27bis.1) y 27ter.2)a) no son compatibles con la legislación nacional o regional aplicable, según corresponda. [Regla 40.6]]

76. Las reglas que sean objeto de una notificación en virtud del nuevo párrafo 6) de la Regla 40 no se aplicarán a la Parte Contratante que haya enviado dicha notificación. Por consiguiente, los titulares de registros internacionales no podrán presentar peticiones en virtud de la Regla 27bis.1) o de la Regla 27ter.2)a) respecto de esa Parte Contratante, a menos que se retire la notificación.

Recaudación y giro de tasas

77. El solicitante o titular puede abonar las tasas por los registros internacionales directamente a la Oficina Internacional. Sin embargo, la Oficina de una Parte Contratante puede aceptar que un solicitante o titular pague las tasas por intermedio de ella. Cuando una Oficina acepte recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional, deberá notificar este hecho al director general. Todas las tasas que se paguen a la Oficina Internacional deben pagarse en moneda suiza, con independencia de la moneda en la que la Oficina haya recaudado dichas tasas. [Regla 34.2)] [Regla 35.1)]

Continuación de los efectos en un Estado sucesor

78. Todo Estado (el “Estado sucesor”) cuyo territorio haya formado parte, antes de la independencia de dicho Estado, del territorio de una Parte Contratante (la “Parte Contratante predecesora”), puede depositar ante el director general una declaración de continuación que tenga por efecto la aplicación del Protocolo por el Estado sucesor. Si se deposita tal declaración, el titular de un registro internacional vigente en la Parte Contratante predecesora antes de la fecha notificada por el Estado sucesor puede pedir que la protección del registro internacional continúe en el Estado sucesor (véanse también los párrafos 771 a 774). [Regla 39]

Publicación de notificaciones y declaraciones

79. Toda notificación o declaración mencionada anteriormente será publicada en la Gaceta que la Oficina Internacional publica periódicamente. [Regla 32.2)]

REDUCCIÓN DE LAS TASAS PARA SOLICITANTES DE PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)

80. Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o el domicilio en un país menos desarrollado (PMA), o que sean nacionales de un PMA (de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la oficina de marcas de dicho PMA como Oficina de origen al solicitar el registro internacional de la marca, deberán abonar únicamente el 10% del importe de la tasa básica. Esta reducción ha sido incorporada en la tabla de tasas y en el calculador de tasas del sitio web del Sistema de Madrid (<https://madrid.wipo.int/feecalapp/home.xhtml>).

81. La lista de PMA, elaborada y actualizada regularmente por las Naciones Unidas, puede consultarse en los sitios web de las Naciones Unidas en <https://www.un.org/es/>. Dicha lista puede consultarse en: <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html>.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

82. El sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/portal/es/index.html>) ofrece mucha información sobre el sistema de registro internacional de marcas. Dicha información se encuentra bajo el epígrafe “Madrid: El Sistema Internacional de Marcas”, que, además de información de carácter general, contiene:

- el texto completo del Protocolo, del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas;
- el texto completo de esta Guía;
- una lista de las Partes Contratantes del Protocolo y del Arreglo junto con una indicación de la fecha en la que quedaron vinculadas por los respectivos tratados, y todas las declaraciones hechas conforme al Protocolo;
- información relativa a las legislaciones (“WIPO Lex”) y prácticas vigentes en las Partes Contratantes;
- los formularios oficiales y facultativos preparados por la Oficina Internacional;
- las tasas vigentes incluidas las tasas individuales;
- un calculador en línea de tasas que deben pagarse (incluidas las tasas individuales) en el marco de una solicitud internacional, de una designación posterior o de la renovación de un registro internacional;
- avisos informativos emitidos por la Oficina Internacional (por ejemplo, avisos relativos a nuevas adhesiones o a cambios en el Reglamento);
- estadísticas anuales, mensuales y en curso sobre los registros internacionales;
- información relativa a reuniones y seminarios;
- La Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales

- *Madrid Monitor*, que es una herramienta en línea que brinda acceso a la información sobre los registros internacionales vigentes en el Registro Internacional o que hayan sido inscritos a partir del 1 de abril de 1996, y que ya hayan caducado. También da acceso a la situación en tiempo real de las solicitudes internacionales, las designaciones posteriores y las limitaciones objeto de examen por parte de la Oficina Internacional (véanse los párrafos 87 a 90). Pueden configurarse alertas por correo electrónico para las actualizaciones relativas a registros internacionales o solicitudes que sean de interés, y también puede accederse a la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*;
- la Base de datos de países miembros, que es una herramienta en línea que contiene información sobre la legislación y los procedimientos de examen de las distintas Partes Contratantes;
- el Gestor de productos y servicios de Madrid (MGS), que es una herramienta en línea concebida para ayudar a los solicitantes a compilar las listas de productos y servicios;
- las Directrices relativas a la clasificación de productos y servicios en las solicitudes internacionales (https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/pdf/madrid_examination_guidelines.pdf).
- el *Madrid Portfolio Manager*, que es un servicio en línea concebido para que los titulares de registros internacionales y sus mandatarios puedan acceder a sus carteras de marcas internacionales;
- el *Madrid Electronic Alert*, que es un servicio gratuito de vigilancia ideado para proporcionar información a los usuarios interesados en supervisar la situación en que se hallan determinados registros internacionales. Los suscriptores reciben alertas por correo electrónico cada vez que se producen cambios en el Registro Internacional.

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y A LOS REGISTROS INTERNACIONALES

83. Las personas que deseen obtener información sobre el contenido del Registro Internacional, sobre una solicitud internacional o registro internacional en particular, o información general sobre el funcionamiento del sistema de registro internacional de marcas, pueden consultar las siguientes fuentes de información:

La Gaceta

84. La Oficina Internacional publica todas las semanas la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (“la Gaceta”) en la página del sitio web de la OMPI dedicada al Sistema de Madrid. La Gaceta contiene los datos pertinentes relativos a los registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores, las modificaciones y a otras inscripciones que afecten a los registros internacionales. Los datos bibliográficos se identifican con los códigos INID de la OMPI (“Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos bibliográficos”), es decir, los códigos de la Norma ST.60 (“Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas”) y de la Norma ST.3 (“Códigos normalizados

de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales”). Los diferentes códigos utilizados en la Gaceta, así como los datos bibliográficos a los que se refieren, aparecen en todas las ediciones de la Gaceta. [Regla 32.1)] [Regla 32.3)]

85. La Gaceta contiene, además, información de interés general como las declaraciones y notificaciones relativas a requisitos particulares realizadas por las Partes Contratantes en virtud del Protocolo o del Reglamento, las cuantías de las tasas individuales con arreglo al Artículo 8.7) del Protocolo, o información relativa a los días en que la Oficina Internacional está cerrada al público. [Regla 32.2)]

86. Se puede acceder a la Gaceta por medio de *Madrid Monitor* (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>).

Madrid Monitor

87. La Oficina Internacional publica en línea, en *Madrid Monitor*, la situación de todos los registros internacionales, incluidos los datos sobre las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores objeto de examen por parte de la Oficina Internacional. En esta base de datos figuran los datos bibliográficos de todos los registros internacionales en vigor y las imágenes de las marcas registradas que contienen o consisten en caracteres especiales o elementos figurativos. La información puede obtenerse a través de los archivos de actualización cotidiana de *Madrid Monitor*, disponibles en Internet. *Madrid Monitor* se actualiza a diario y se puede descargar gratuitamente en la siguiente dirección: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>. *Madrid Monitor* brinda acceso a la Gaceta. [Regla 33]

88. *Madrid Monitor* constituye una herramienta eficaz de búsqueda para los abogados y agentes de marcas. Aunque se hace todo lo posible por asegurar que la información contenida en *Madrid Monitor* refleje fielmente los datos inscritos en el Registro Internacional, la Gaceta continúa siendo la única publicación con valor oficial, y las únicas declaraciones de la Oficina Internacional con valor oficial relativas al contenido del Registro Internacional son los extractos certificados del Registro, que la Oficina Internacional emite a pedido de las personas interesadas (véanse los párrafos 102 a 105).

89. La Oficina Internacional sigue ampliando la información disponible para los usuarios de *Madrid Monitor*. Así, se ha incluido en la base de datos, cuando procede, una declaración relativa a la designación de cada Parte Contratante en un registro internacional para señalar que la Oficina Internacional no ha registrado ninguna notificación de denegación provisional, aunque ya haya expirado el plazo de notificación de denegaciones provisionales. Dicha declaración se encuentra disponible en *Madrid Monitor* tres meses después del vencimiento del plazo de denegación aplicable.

90. Asimismo, las copias digitalizadas de las notificaciones recibidas por la Oficina Internacional de conformidad con las Reglas 17, 18bis, 18ter y 19 del Reglamento desde el 1 de enero de 2005 y que hayan sido objeto de inscripción en el Registro Internacional se encuentran a disposición de los usuarios de la base de datos *Madrid Monitor*, en formato PDF, en la sección correspondiente, con el código INID adecuado. Se trata, por ejemplo, de las declaraciones de concesión de la protección, las notificaciones de denegación provisional, las decisiones definitivas (declaración de confirmación de la denegación total o declaraciones de concesión de protección tras una denegación provisional), las decisiones ulteriores o las invalidaciones.

Servicios de asistencia en línea para la presentación de solicitudes y la gestión de registros internacionales

Existen varias herramientas útiles adaptadas e ideadas por la OMPI para dar asistencia a los solicitantes de registro de marcas en cada etapa del ciclo de vida de la marca.

Sobre el Asistente de solicitud Madrid

91. El Asistente de solicitud Madrid es una versión electrónica del formulario oficial MM2 que el solicitante puede utilizar para presentar una solicitud internacional en el marco del Sistema de Madrid. Esta nueva herramienta se pone a disposición de los solicitantes cuando la Oficina de origen no ofrece el servicio de presentación electrónica del Sistema de Madrid o sus propios servicios de presentación electrónica. El Asistente de solicitud Madrid anota toda la información necesaria para cumplimentar una solicitud internacional de forma intuitiva y lineal. Una vez preparada, la solicitud internacional se pone a disposición en un formato PDF listo para que el solicitante lo presente a la Oficina de origen a los fines de su certificación. La información necesaria para rellenar la solicitud internacional puede importarse directamente desde la base de datos nacional/regional de marcas de la Oficina de origen. Ello no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también reduce el riesgo de irregularidades, lo que a su vez aumenta la eficacia y precisión del proceso de presentación de solicitudes internacionales. Al utilizar el Asistente de solicitud Madrid, el solicitante puede verificar la lista de productos y servicios, y obtener una traducción automática de la misma, mediante el Gestor de productos y servicios Madrid que se encuentra integrado. Se pueden abonar las tasas utilizando una cuenta corriente abierta en la OMPI (https://www.wipo.int/finance/es/current_account/index.html), por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito.

92. El Asistente de solicitud Madrid se encuentra disponible al público gratuitamente en la siguiente dirección: <https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/>. Los solicitantes pueden comprobar si tienen la posibilidad de utilizar esta herramienta para presentar su solicitud por conducto de su Oficina de origen.

Gestor de Productos y Servicios de Madrid

93. El Gestor de Productos y Servicios de Madrid (MGS) es una herramienta en línea que brinda acceso a una base de datos de productos y servicios, y ayuda a los solicitantes de registros de marca a compilar las listas de productos y servicios que necesitan para presentar las solicitudes internacionales. El MGS propone términos a partir de la lista alfabética de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), así como una mayor selección de términos que la Oficina Internacional y muchas otras Oficinas de propiedad intelectual del Sistema de Madrid consideran válidos. La utilización de estos términos válidos evita que los solicitantes reciban cartas de irregularidad de la Oficina Internacional. Estos términos se encuentran disponibles en los tres idiomas oficiales del Sistema de Madrid, así como en muchos otros. Gracias al MGS, los usuarios tienen acceso a una traducción instantánea de la lista de productos y servicios en cualquiera de los idiomas disponibles en el MGS. Además, este dispone de una función que permite a los usuarios verificar si los términos que figuran en una lista de productos y servicios considerados válidos por la Oficina Internacional serán aceptados o no por algunas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid que tengan previsto designar en una solicitud internacional, o posteriormente, lo cual les permite evitar denegaciones provisionales y elaborar adecuadamente limitaciones simultáneas a la solicitud internacional, o en la designación posterior. El MGS se encuentra disponible al público gratuitamente en: <https://webaccess.wipo.int/mgs/>.

Base de datos de países miembros del Sistema de Madrid

94. La Base de datos de países miembros es una herramienta en línea que brinda acceso a la información sobre la legislación y las prácticas de las Oficinas de marcas de las Partes Contratantes. Ayuda a los solicitantes a entender las normas y procedimientos vigentes en cada uno de los mercados de interés, incluidos los plazos establecidos para responder a las denegaciones o a las oposiciones, presentar una petición de revisión o un recurso. También da asistencia a los solicitantes para cumplir con los requisitos en materia de registro en los mercados de su interés y entender los procedimientos relativos a la presentación de una solicitud internacional por conducto de la Oficina de origen. La Base de datos de países miembros está disponible al público gratuitamente en <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>.

Madrid Portfolio Manager

95. El *Madrid Portfolio Manager* es un servicio en línea concebido para que los titulares de los registros internacionales y sus mandatarios puedan acceder a sus carteras de marcas internacionales. Los titulares de registros de marca disponen de una cuenta de usuario que les permite acceder al Registro Internacional en línea y seguir, en tiempo real, todas las transacciones efectuadas en sus registros internacionales. El servicio también ofrece al titular la posibilidad de gestionar los trámites relativos a la protección de sus propios registros internacionales, tales como el cambio de nombre y/o de dirección del titular, presentaciones de una designación posterior, renovaciones y pagos de tasas. El *Madrid Portfolio Manager* se encuentra disponible gratuitamente para los titulares de registros de marca y sus mandatarios en:

<https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwww3.wipo.int%3A443%2Fmpm%2F>.

Madrid Monitor

96. *Madrid Monitor* es una herramienta que permite obtener información sobre las solicitudes o registros internacionales y estar al tanto de las novedades relativas a todas las marcas registradas a nivel internacional. *Madrid Monitor* presenta varias características y funciones: permite a los solicitantes seguir en tiempo real la situación de los registros de marca y las peticiones conexas, lo que incluye los cambios en la titularidad y las renovaciones. Una vez que se ha registrado una marca, puede utilizarse *Madrid Monitor* para seguir la marcha de la tramitación y observar dónde se ha concedido o denegado la protección. Es posible utilizar *Madrid Monitor* para configurar alertas de correo electrónico para las actualizaciones de los temas marcados como de interés, y también brinda acceso a la Gaceta. *Madrid Monitor* está disponible al público gratuitamente en Internet en: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>.

Renovación electrónica

97. Es posible renovar un registro internacional electrónicamente en el *WIPO IP Portal*. El pago de las tasas relativas a la renovación puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI;

Designación posterior en línea

98. Es posible ampliar en línea el alcance geográfico de un registro internacional.

Pago electrónico

99. Es posible efectuar el pago de las tasas pagaderas en relación con solicitudes de registro y registros internacionales, que hayan sido notificadas mediante cartas de irregularidad u otra comunicación de la OMPI en la que se indique el importe de las tasas pagaderas en el plazo aplicable. Esos pagos pueden ser efectuados mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Formularios electrónicos

100. El Registro de Madrid está desarrollando actualmente más formularios electrónicos para diversas transacciones como restringir los derechos (limitación, cancelación, renuncia), cambiar la titularidad y nombrar o cambiar un mandatario.

Extractos del Registro Internacional

101. La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, previo pago de una tasa fijada en la Tabla de tasas, los siguientes documentos certificados relativos al contenido de los registros internacionales (en vigor o expirados): [Párrafo 1 del Artículo 5ter]

- el extracto detallado, que constituye el análisis de la situación de un registro internacional. Consiste en una copia certificada del registro internacional tal como ha sido publicado originalmente en la Gaceta, con detalles, según el caso, de toda modificación posterior, denegación, invalidación, declaración de concesión de la protección, corrección o renovación inscritas en el Registro Internacional en el momento de la preparación del extracto. El extracto detallado solo está disponible en el idioma original en que se redactó la solicitud de registro internacional. No obstante, se puede solicitar que la página de portada del extracto detallado se redacte en español, árabe, chino, francés, inglés o ruso;
- un extracto certificado simple, que comprende copias certificadas de todas las referencias que se han publicado en la Gaceta con respecto a un determinado registro internacional, junto con, según el caso, toda notificación de denegación de la protección recibida en el momento de la preparación del extracto. El extracto certificado simple solo está disponible en el idioma original del registro internacional. No obstante, puede solicitarse que la página de portada del extracto simple se redacte en español, árabe, chino, francés, inglés o ruso;
- una atestación que certifica información específica sobre la situación de un registro o una solicitud internacional;
- una copia de un certificado (registro o renovación), que consiste en una copia compulsada de un certificado de registro o renovación. Solo podrá ser solicitada por el titular o el mandatario inscrito.

En toda solicitud de extracto se debe precisar el número y la fecha del registro internacional cuyo extracto se solicita, así como el tipo de extracto deseado. Se puede acelerar la elaboración de un extracto, previa petición y pago de una tasa.

Legalización de extractos del Registro Internacional

102. Esos extractos del Registro Internacional pueden ser presentados en procesos judiciales que se lleven a cabo en una Parte Contratante. Una Parte Contratante no puede exigir la legalización del extracto. Se puede legalizar un extracto del Registro Internacional con miras a su presentación en Partes no Contratantes del Sistema de Madrid. Previa petición, la OMPI dispondrá la legalización de extractos del Registro Internacional a fin de presentarlos en Partes no Contratantes del Sistema de Madrid. [Artículo 5ter.3]]

103. Los extractos del Registro Internacional exigidos para ser utilizados en las Partes Contratantes del Sistema de Madrid están exentos de los requisitos de legalización. [Artículo 5ter.3]]

104. La legalización consiste en un sello y una firma oficiales que certifican la validez de la información solicitada por la Parte no Contratante. Cualquier persona puede solicitar un extracto legalizado del Registro Internacional. El extracto solicitado (sencillo o detallado) será certificado mediante un sello oficial de la OMPI y firmado por una persona autorizada del Registro de Madrid del Sector de Marcas y Diseños. Una vez firmado y sellado, el extracto original será enviado al Servicio de Estado Civil y Legalización de la República y Cantón de Ginebra, donde se autentificará la firma. A continuación, el documento se entregará al consulado/embajada pertinente de la Parte/el país no Contratante para su legalización.

105. No es posible actualmente legalizar extractos para algunos países. Envíenos sus indicaciones o estimaciones por medio de *Contact Madrid* (<https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/>).

Estadísticas anuales, mensuales y en curso

106. La Oficina Internacional publica en su sitio web, para cada año civil, un informe estadístico en el que se resumen las actividades realizadas en virtud del Protocolo durante dicho año. También publica activamente estadísticas anuales, mensuales y en curso sobre solicitudes internacionales, registros internacionales, designaciones posteriores, denegaciones y renovaciones, entre otros. La información estadística puede ser seleccionada por Oficina de origen, Oficina de la Parte Contratante del titular o por Parte Contratante designada. Estas estadísticas se encuentran disponibles en: <https://www.wipo.int/madrid/statistics/?lang=es>.

PARTE B: PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se abordan las cuestiones de procedimiento que presentan interés para los solicitantes, los titulares y las Oficinas. En él se tratan las comunicaciones con la Oficina Internacional (en particular, los métodos 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

107. 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 el mandatario);
- entre el solicitante o el titular (o su mandatario) y una Oficina.

108. 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 Protocolo y del Reglamento. Se trata de cuestiones que se rigen por la legislación y la práctica de cada Parte Contratante.

109. 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 ofrece esta opción, por ejemplo, una solicitud internacional debe presentarse siempre por medio de la Oficina de origen.

110. 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 estos, 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 este podrá válidamente enviar una comunicación (véanse los párrafos 182 a 184).

Métodos de comunicación

111. 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. [Instrucciones 6, 8 y 11]

Comunicaciones por escrito

112. Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se enviarán por correo (servicio postal u otro servicio de distribución) o por un medio electrónico. [Instrucción 11]

113. 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 podrá ser manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. [Instrucción 6] [Instrucción 7]

114. 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. [Instrucción 6.b)]

Comunicaciones electrónicas

115. Toda comunicación entre la Oficina y la Oficina Internacional, incluida la presentación de la solicitud internacional, puede ser transmitida por medios electrónicos. Los métodos 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. [Instrucción 11.a)i)]

116. La Oficina Internacional tiene preferencia por la vía electrónica para comunicarse con las Oficinas y sus usuarios. Envía notificaciones a las Oficinas por vía electrónica, y la mayoría de las Oficinas también le transmiten sus comunicaciones por esta misma vía. Ya no es posible comunicarse con la Oficina Internacional por fax.

117. En lo posible, las comunicaciones entre la Oficina Internacional y los solicitantes y los titulares se efectuarán por vía electrónica. El 1 de febrero de 2021 entraron en vigor las modificaciones de las Reglas 3.2)a), 9.4)a)ii) y iii) y 25.2)a)iii) del Reglamento. De este modo, los solicitantes, los titulares y sus mandatarios deberán indicar una dirección de correo electrónico en la solicitud internacional, en una comunicación aparte de nombramiento de un mandatario, o en una petición de inscripción de un cambio de titularidad. En una modificación consiguiente de la Regla 36.ii) del Reglamento se aclara que los cambios en la dirección de correo electrónico de los mandatarios están exentos del pago de tasas. La dirección de correo electrónico del solicitante o del titular ya está exenta de tasas. Así pues, cuando la Oficina Internacional tenga la dirección de correo electrónico del solicitante, del titular o del mandatario, todas sus comunicaciones serán enviadas a esa dirección de correo electrónico. [Instrucción 11.a)ii)]

118. Seguir el rastro de las comunicaciones electrónicas es posible, y ello permite a la Oficina Internacional determinar si una comunicación ha llegado al destinatario previsto. La Oficina Internacional transmite las comunicaciones sujetas a un plazo determinado utilizando un servicio de correo electrónico certificado que proporciona un acuse de recibo para cada mensaje de correo electrónico enviado e indica cuando dicho mensaje de correo electrónico no ha llegado al destinatario previsto. La Oficina Internacional seguirá enviando una comunicación por correo postal cuando la comunicación enviada por medios electrónicos no llegue a su destinatario.

119. Los usuarios pueden utilizar *Contact Madrid* (<https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/>) para informar a la Oficina Internacional de la dirección de correo electrónico que desean utilizar a tal efecto, así como la lista de todos los registros internacionales en cuestión. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones en formato PDF a esa dirección de correo electrónico en el plazo de un mes desde que haya sido informada.

120. Siempre que pueda identificarse al remitente y este 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.b)]

121. 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. [Instrucción 11.c)]

122. En 2006, la OMPI introdujo una herramienta de renovación electrónica de los registros internacionales que permite a los usuarios renovar sus registros de marca de manera rápida y económica. Esta herramienta se ha mejorado considerablemente a lo largo de los años, convirtiéndose en la forma más elegida para solicitar la renovación de un registro internacional en lugar del formulario de renovación MM11 en formato PDF. [Regla 30] [Regla 39]

123. 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. [Instrucción 7]

Formulario oficial

124. Cuando el Protocolo o el Reglamento exijan la utilización de un formulario oficial, se tratará de los formularios establecidos por la Oficina Internacional. En el sitio web de la OMPI pueden consultarse los formularios. [Regla 1.xxvii] [Instrucción 2]

125. 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 128).

126. 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 punto o no sea aplicable, dicho punto no deberá ser omitido sino incluido con la mención apropiada, por ejemplo, “no procede” o “nada” o “no utilizado”; por ejemplo, si la solicitud internacional presentada no contiene una reivindicación de prioridad, el punto correspondiente debe figurar de todas formas en el formulario, entre los puntos 5 y 7, con una indicación adecuada, por ejemplo: “6. Prioridad: No procede”.

- 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 251)), ambas deben presentarse en la misma página.

127. 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. [Instrucción 6.a)]

128. Será responsabilidad de la Oficina garantizar la actualización de los formularios en función de los cambios en el Reglamento o de las nuevas Partes Contratantes.

Hojas adicionales

129. 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

130. 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 2020, se escribirá de la siguiente manera “09/03/2020”.

Formularios facultativos

131. 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. [Instrucción 3]

Firmas

132. La firma será manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. La Oficina Internacional no verifica la autenticidad de las firmas, sino que se limita a controlar que, en efecto, figure la firma. Siempre y cuando el recuadro de la firma haya sido rellenado, se considerará que se ha cumplido el requisito de la firma; tan solo el recuadro en blanco dará lugar a una irregularidad. Cuando la solicitud se transmita a la Oficina Internacional por medios electrónicos, la firma será sustituida por un medio de identificación acordado con la Oficina Internacional. [Instrucción 7] [Regla 9.2)b)]

Cómputo de los plazos

133. 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.

134. Toda comunicación de la Oficina Internacional que mencione un plazo, indicará su fecha de vencimiento, calculada de conformidad con las siguientes reglas: [Regla 4.5]]

- 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 2021, vencerá el 20 de febrero de 2031; un plazo de diez años desde el 29 de febrero de 2020, vencerá el 28 de febrero de 2030. [Regla 4.1]]
- todo plazo expresado en meses vencerá en el mes posterior correspondiente y en el día con el mismo número que el día del acontecimiento que haya originado el plazo, con la salvedad de que, cuando no haya en ese mes un día con ese 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 4.2]]
- 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 4.3]]

135. Si, de conformidad con el párrafo 134, 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 el sitio web de la OMPI y en 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. [Regla 4.4]] [Regla 32.2)v]]

136. Si, de conformidad con el párrafo 134, el plazo en el que una Oficina debe remitir una comunicación (por ejemplo, una notificación de denegación provisional) 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 135; 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 y en las comunicaciones enviadas por vía electrónica

137. 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 o en las comunicaciones enviadas por vía electrónica, 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: [Regla 5.1), 2) y 3)]

- 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 o del envío; 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.
- iv) en el caso de una comunicación enviada por vía electrónica, el incumplimiento por una parte interesada de un plazo 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 ajenas al control de la parte interesada.

138. El incumplimiento de un plazo se excusará solo en el caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en el párrafo 137, así como la comunicación o el duplicado de la misma, a más tardar seis meses después del vencimiento del plazo, o, en el caso de una comunicación enviada por vía electrónica, si la comunicación se efectúa, a más tardar, cinco días después de la reanudación del servicio de comunicación electrónica. [Regla 5.3) y 4)]

139. 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 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 340, 341 y 453), siempre que se cumplan las condiciones previstas en los párrafos 137 y 138. [Artículo 3.4)] [Regla 24.6)b)] [Regla 5.5)]

Incumplimiento de los plazos debido a la pandemia de COVID-19

140. Como consecuencia del brote de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, la aplicación de la Regla 5 del Reglamento ha sido aclarada en el Aviso N.º 27/2020⁵ titulado “Excusa del incumplimiento de un plazo debido al brote de COVID-19 en cuanto que desastre natural: Exención de la presentación de las pruebas exigidas en virtud de la Regla 5 del Reglamento”.

141. En ciertos lugares del mundo tanto el acceso a los servicios postales y de distribución como a la comunicación electrónica podrían resultar imposibles a causa de las medidas adoptadas en relación con el brote de COVID-19, entre otras, el cierre, la cuarentena o el autoaislamiento. En dicha situación, de conformidad con la Regla 5.1), 2) y 3) del Reglamento, los solicitantes, los titulares y las Oficinas que hayan incumplido el plazo establecido para el envío de una comunicación a la Oficina Internacional podrán ser excusados si envían dicha comunicación en los cinco días siguientes a la recuperación del acceso a los servicios postales o de distribución o a la comunicación electrónica. En todo caso, la Oficina Internacional debe recibir la comunicación a más tardar seis meses después de la fecha de vencimiento del plazo en cuestión. La Oficina Internacional tramitará favorablemente las peticiones que se formulen en virtud de la Regla 5 del Reglamento en las que se citen cuestiones relacionadas con la COVID-19, y no exigirá que los solicitantes, titulares ni las Oficinas presenten pruebas que apoyen dicha petición.

142. La Regla 5 del Reglamento se aplica a toda comunicación dirigida a la Oficina Internacional respecto de la que haya un plazo en virtud del Reglamento o del Tratado. Por ejemplo, una comunicación:

- en que una Oficina transmite una solicitud internacional o una designación posterior;
- en que una Oficina notifica una denegación provisional; o
- en que un solicitante, un titular o una Oficina subsana una irregularidad en una solicitud internacional o en una petición de inscripción.

143. La Regla 5 del Reglamento también se aplica al plazo establecido para abonar tasas a la Oficina Internacional, incluido el plazo de gracia para pagar las tasas de renovación de un registro internacional. En consecuencia, esto se aplicará a las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional respecto de las modalidades de pago aceptables en el marco del Sistema de Madrid (por ejemplo, instrucciones para que se efectúe el pago con cargo a una cuenta corriente abierta en la OMPI o mediante transferencia a una cuenta bancaria o postal de la OMPI).

144. Para obtener información más en detalle, véanse los Avisos N.º 7/2020⁶ y N.º 27/2020⁷. Las peticiones y comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se pueden presentar a través de nuestros servicios electrónicos o de *Contact Madrid*.

⁵ https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2020/madrid_2020_27.pdf.

⁶ https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2020/madrid_2020_7.pdf.

⁷ https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2020/madrid_2020_27.pdf.

Continuación de la tramitación

145. Desde el 1 de enero de 2015, la Regla 5*bis* del Reglamento permite que el solicitante o el titular pida a la Oficina Internacional la continuación de la tramitación cuando el solicitante o el titular haya incumplido un plazo para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina Internacional. La continuación de la tramitación está disponible únicamente en los casos que se enumeran de manera exhaustiva en la Regla 5*bis*, a saber, con respecto a los plazos relacionados con: [Regla 5*bis*]

- irregularidades relativas a una solicitud internacional, conforme a lo dispuesto en la Regla 11.2) o 3) del Reglamento;
- irregularidades relativas a una petición de inscripción de licencias, conforme a lo dispuesto en la Regla 20*bis*.2) del Reglamento;
- irregularidades relativas a una designación posterior, conforme a lo dispuesto en la Regla 24.5)b) del Reglamento;
- irregularidades relativas a una petición de inscripción de una modificación o de una cancelación, de conformidad con la Regla 26.2) del Reglamento;
- el pago de la segunda parte de la tasa individual, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 34.3)c)iii) del Reglamento; y
- una petición de continuación de los efectos del registro internacional en un Estado sucesor y el pago de la tasa relativa a esa petición, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 39.1) del Reglamento.

146. La continuación de la tramitación puede solicitarse en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo en cuestión. Sin embargo, solo es posible formular esa petición tras el vencimiento del plazo respectivo. No es posible solicitar la continuación de la tramitación como medida de precaución antes de que finalice el plazo de cualquiera de las acciones enumeradas en el párrafo anterior. Es necesario presentar la petición de continuación de la tramitación por medio del formulario oficial MM20. Este formulario debe estar firmado por el solicitante o el titular. Deberá abonarse una tasa de 200 francos suizos para la tramitación de la petición. Además de presentar la petición y efectuar el pago de la tasa de continuación de la tramitación, es necesario satisfacer los requisitos cuyo plazo respectivo se incumplió. Todo lo anterior debe hacerse dentro del plazo de dos meses previsto para solicitar la continuación de la tramitación.

147. Las peticiones que no cumplan con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerarán como tales y la Oficina Internacional notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

148. Cuando se reciba una petición que cumple los requisitos indicados, la Oficina Internacional continuará tramitando la solicitud internacional, la designación posterior, una petición u otra actuación por las que debía efectuarse un pago. La Oficina Internacional inscribirá este hecho en el Registro Internacional y notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

149. En caso de la continuación de la tramitación relativa a la inscripción de licencias de conformidad con lo dispuesto en la Regla 20*bis*.3) del Reglamento y a la inscripción de modificaciones y cancelaciones con arreglo a lo dispuesto en la Regla 27.1) del Reglamento, la fecha de la inscripción será la fecha en la que venció el plazo para el cumplimiento del requisito correspondiente.

Idiomas

Principios generales

Régimen trilingüe

150. 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 6.1)]

151. 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 6.2)i)]

- cuando en una notificación de denegación provisional se haga 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 17.2)v)] [Regla 17.3)]
- 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 66). [Regla 6.2)ii)] [Regla 7.2)]

152. 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 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)iii)]

153. 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. 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 6.2)iv)]

PAGO DE LAS TASAS A LA OFICINA INTERNACIONAL

154. La cuantía de las tasas adeudadas en relación con una solicitud o un registro internacional se especifica en la tabla de tasas que figura en anexo al Reglamento o, en el caso de tasas individuales, son fijadas por la Parte Contratante interesada. En el sitio web de la OMPI y en la Gaceta se publica información relativa a las tasas individuales.

155. 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 conducto de esa Oficina. Sin embargo, no se puede *exigir* al solicitante o al titular que abone las tasas por conducto de una Oficina. [Regla 34.2)a)]

156. 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 34.2)b)] [Regla 32.2)iv)]

Moneda de pago

157. 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. [Regla 35.1)]

Modalidad de pago

158. Las tasas pueden pagarse a la Oficina Internacional: [Instrucción 19]

- 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 efectuada en virtud de la Instrucción 11 de las Instrucciones Administrativas, la Oficina Internacional haya puesto a disposición una interfaz electrónica para el pago en línea.

159. En la sección “Pago electrónico” 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 “Pago electrónico” 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 posterior, 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.

160. 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.

161. Cada vez que se efectúe un pago a la Oficina Internacional deberá indicarse el objeto del pago junto con información acerca de la solicitud o el registro de que se trate. Habrá de suministrarse, entre otros datos: [Regla 34.5)]

- 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.

162. Si el pago no se efectúa con cargo a una cuenta corriente abierta ante 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 en el formulario oficial pertinente) para que esta 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, y efectuará el cargo de la cuantía correspondiente que figurará en el extracto mensual detallado de las transacciones registradas en la cuenta corriente. Para más información sobre la apertura de una cuenta, por favor, consulte el sitio web de la OMPI (https://www.wipo.int/finance/es/current_account/open.html).

Fecha de pago

163. Cuando la Oficina Internacional recibe instrucciones de efectuar cargos contra dicha cuenta corriente, y siempre que la cuantía requerida esté disponible en la cuenta, se considerará la tasa como abonada: [Regla 34.6)]

- 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

164. Cuando la cuantía de las tasas que deban abonarse por la presentación de una solicitud internacional (véanse los párrafos 291 a 305) se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba o dé por recibida y 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)a)]

165. 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)b)]

166. 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, siempre que el pago se efectúe con menos de tres meses de antelación a la fecha de vencimiento, se aplicará la tasa vigente en la fecha de pago. Si la tasa de renovación se paga después de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en esa fecha. [Regla 34.7)d)]

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

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

168. Los solicitantes que presenten sus solicitudes internacionales por conducto de la oficina de marcas de un país menos adelantado como oficina de origen deberán abonar únicamente el 10% del monto 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 (<https://madrid.wipo.int/feecalapp/home.xhtml>).

169. La lista de PMA, creada y actualizada regularmente por las Naciones Unidas, puede consultarse en el sitio web de las Naciones Unidas: [https://www.un.org/es/\(https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html\)](https://www.un.org/es/(https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html)).

REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL

170. El solicitante o el titular puede nombrar a 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. [Regla 3.1)a)]

171. 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 Protocolo y del Reglamento y se rigen por la legislación y la práctica de la respectiva Parte Contratante.

Nombramiento del mandatario

172. 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

173. 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 de correo electrónico 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. [Regla 3.2)a)]

En una comunicación independiente

174. El nombramiento de un mandatario también puede efectuarse en cualquier momento mediante una comunicación independiente. Esta comunicación podrá presentarla a la Oficina Internacional: [Regla 3.2)b)]

- 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.

175. La comunicación puede consistir simplemente en una carta, siempre y cuando 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.

176. 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

177. 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, solo 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, este se considerará como un solo mandatario. [Regla 3.1)b) y c)]

Nombramiento irregular

178. 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 esta. [Regla 3.3)a)]

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

Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario

180. 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 este. 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. Asimismo, se publicarán en la Gaceta las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular, conforme hayan sido inscritas en el Registro Internacional. [Regla 3.4)a)] [Regla 32.1)a)xiii)]

181. La Oficina Internacional notificará la inscripción del nombramiento en el Registro Internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y tanto al solicitante o titular como al mandatario. Así pues, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas podrán contactar directamente al titular o al mandatario inscrito, de ser necesario, para comunicarle información sobre los requisitos de mantenimiento que han de satisfacerse ante la Oficina o sobre acciones de cancelación iniciadas por terceros, por ejemplo. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por medio de una Oficina, la inscripción también se notificará a dicha Oficina. [Regla 3.4)b)]

Efecto del nombramiento

182. Salvo que el Reglamento disponga expresamente otra cosa, un mandatario 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. [Regla 3.5]]

183. Cuando se haya nombrado un mandatario, la Oficina Internacional, por regla general, no enviará las comunicaciones directamente al solicitante o al titular. Hay algunas excepciones a esta regla:

- 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; [Regla 3.3]]
- seis meses antes del vencimiento del plazo de protección, la Oficina Internacional enviará un aviso no oficial tanto al titular como al mandatario; [Artículo 7.3]]
- 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 al mandatario; [Regla 30.3]]
- cuando un registro internacional no se renueve o no se renueve respecto de una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional enviará una notificación al titular y al mandatario; [Regla 31.4]]
- 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 189 y 190).

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

Cancelación del nombramiento

185. 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 al mandatario, o bien para determinada solicitud internacional o determinado registro internacional de dicho solicitante o titular. Las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario se publicarán en la Gaceta. [Regla 3.6)a)] [Regla 32.1)a)xiii)]

186. La Oficina Internacional cancelará de oficio la inscripción de un mandatario cuando se nombre otro. Como ya se ha señalado (véase el párrafo 177), solo se reconocerá a un mandatario. Por consiguiente, se presume que el nombramiento de un nuevo mandatario reemplaza a cualquier mandatario previamente nombrado. [Regla 3.6)a)]

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

188. 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. [Regla 3.6)b)]

Cancelación a solicitud del mandatario

189. En el caso de que la Oficina Internacional reciba de un mandatario una solicitud de cancelación de inscripción del 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 este durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificación. La fecha en que surte efectos la cancelación será la primera de las siguientes: [Regla 3.6)d)] [Regla 3.6)c)]

- 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.

190. Hasta la fecha en que surta efecto la cancelación, todas las comunicaciones que la Oficina Internacional por regla general dirigiría solo 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 del nombramiento sin notificar ese hecho a su cliente, o en contra de los deseos de este último.

Notificación de la cancelación

191. Una vez que la cancelación surte efecto, la Oficina Internacional notificará la cancelación, así como la fecha en que ha surtido efecto, 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 esta. Las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario deberán notificarse igualmente a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones posteriores al nuevo mandatario o, si no hubiere un mandatario inscrito, al solicitante o al titular. [Regla 3.6)e)] [Regla 3.6)f)]

Exención de tasas de inscripción

192. 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. [Regla 36.i)]

CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN

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

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

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

LA SOLICITUD INTERNACIONAL

Requisitos sustantivos

Registro de base o solicitud de base

193. El Sistema de Madrid se basa en la existencia previa de un registro de base o una solicitud de registro de base, a nivel nacional o regional. La solicitud internacional podrá basarse tanto en un registro inscrito en la Oficina de origen (registro de base) como en una solicitud de registro presentada ante esa Oficina (solicitud de base). Esto se conoce como “requisito de marca de base”. La solicitud internacional únicamente podrá comprender los productos y servicios incluidos en la marca de base.

194. En la mayoría de los casos, la solicitud internacional se basará en un único registro o solicitud que abarca los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional. No obstante, es posible basar la solicitud internacional en varias solicitudes o registros en virtud del Protocolo que abarcan conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional. Esto sería especialmente relevante si la Parte Contratante de la Oficina de origen ha adoptado previamente un sistema de clase única. Todas las marcas de base deberán figurar a nombre de la persona que presenta la solicitud internacional y deberán haberse efectuado ante la misma Oficina. En aras de simplicidad, lo que sigue hace referencia únicamente a la marca de base, quedando entendido que es posible que existan varias marcas de base.

La Oficina de origen

195. Antes de presentar una solicitud internacional, el futuro solicitante deberá definir su vínculo con el Sistema de Madrid y qué Oficina u Oficinas pueden ser la Oficina de origen para la solicitud internacional en cuestión.

196. Se define la “Oficina de origen” (Artículo 2.2) del Protocolo) de modo que el solicitante pueda elegir libremente su Oficina de origen sobre la base del establecimiento, domicilio o nacionalidad, quedando entendido que únicamente podrá haber *una* Oficina de origen. En el caso de la Oficina de un país, podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de ese país o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho país. En el caso de la Oficina de una organización contratante, podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de un Estado miembro de esa organización o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización. [Artículo 2.2)] [Regla 1.xxv)y xxvi)] [Artículo 2.1)i) y ii)]

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

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

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

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

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

Pluralidad de solicitantes

202. Dos o más personas (sean naturales o jurídicas) podrán presentar conjuntamente una solicitud internacional, siempre que sean titulares conjuntamente de la solicitud de base o del registro de base.

203. No es necesario que los vínculos (nacionalidad, domicilio o establecimiento) sean de la misma naturaleza para cada solicitante, pero todos deberán estar facultados para presentar solicitudes internacionales ante la Oficina de la misma Parte Contratante. [Regla 8.2)]

Presentación de la solicitud internacional

204. La solicitud internacional debe ser presentada por conducto de la Oficina de origen. Por lo tanto, la Oficina entrará en contacto por primera vez con una solicitud internacional cuando un solicitante le pida que presente una de esas solicitudes a la Oficina Internacional. [Artículo 2.2)] [Artículo 8.1)]

205. No se considerará como tal la solicitud internacional que, en lugar de ser presentada por medio de una Oficina, sea presentada directamente a la Oficina Internacional por el solicitante. La solicitud será devuelta al remitente sin ser examinada de ninguna manera y las tasas pagadas serán devueltas a la persona que las haya abonado. [Regla 11.7)]

206. En esos casos, la Oficina Internacional no está obligada a acusar recibo de las solicitudes internacionales. Cuando las solicitudes internacionales hayan sido enviadas por medios electrónicos, la Oficina Internacional acusará recibo (véase el párrafo 120) y devolverá la solicitud de la manera descrita en el párrafo anterior.

Idioma de la solicitud internacional

207. Las solicitudes internacionales podrán presentarse en español, en francés o en inglés, con arreglo a lo previsto por la Oficina de origen. Es decir, la Oficina de origen estará facultada para limitar la elección del solicitante a un *único* idioma o a dos, o permitir al solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas. [Regla 6.1)]

208. Las solicitudes internacionales que no cumplan estos requisitos relativos al idioma no serán consideradas como tales por la Oficina internacional, que las devolverá a la Oficina que las haya presentado, sin examinarlas de ninguna manera, y las tasas abonadas serán devueltas a la persona que haya efectuado el pago. [Regla 11.7)]

El formulario de solicitud

209. Las solicitudes internacionales deben ser presentadas a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM2). [Regla 9.2)a)] [Instrucción 2]

210. Las Oficinas de algunas Partes Contratantes facilitan formularios de petición de solicitudes internacionales que pueden diferir del formulario oficial de solicitud internacional, para cuyo uso los solicitantes pueden estar facultados para u obligados a utilizar, con arreglo a lo previsto por la legislación de la Parte Contratante en cuestión. Cuando el español, el francés o el inglés no sean el idioma o idiomas cuya utilización esté permitida por la Oficina de origen, esta última podrá exigir al solicitante que suministre la información necesaria (en particular, la lista de productos y servicios) en el idioma de la solicitud internacional (español, francés o inglés) o podrá traducir ella misma la información a ese idioma.

211. Algunas Oficinas ofrecen el servicio de presentación electrónica del Sistema de Madrid o sus propios servicios de presentación electrónica. Si la Oficina de origen del solicitante no cuenta con ninguno de los dos, se aconseja al solicitante que utilice el Asistente de solicitud Madrid⁸, que es una versión electrónica del formulario oficial MM2.

212. En el sitio web de la OMPI pueden consultarse los formularios (<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>).

213. El formulario deberá completarse de forma legible, por medio de una máquina de escribir o de cualquier otra máquina; la Oficina Internacional no aceptará los formularios rellenos a mano. Cuando los solicitantes utilicen su propio formulario en lugar de utilizar los de la Oficina Internacional, deberán cumplirse las directrices expuestas en el párrafo 126.

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

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

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

Punto 2: Solicitante

Nombre

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

Dirección

217. La dirección postal del solicitante deberá indicarse de tal manera que satisfaga las exigencias habituales en materia de distribución de correo. Asimismo, se deberán proporcionar números de teléfono de contacto.

⁸

<https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/home.xhtml>.

Dirección de correo electrónico

218. El solicitante debe indicar una dirección de correo electrónico en la solicitud internacional. La Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones relativas a la solicitud internacional y al registro internacional correspondiente únicamente a la dirección de correo electrónico que el solicitante o titular haya indicado, a menos que se indique una dirección de correo electrónico alternativa para la correspondencia o que se nombre a un mandatario. El solicitante deberá asegurarse de mantener actualizada la dirección de correo electrónico. [Regla 9.4)a)ii)] [Instrucción 12.d)]

Dirección para la correspondencia

219. Cuando hayan sido indicados en el punto 4 el nombre y la dirección de un mandatario, todas las comunicaciones que la Oficina Internacional esté obligada a efectuar al solicitante o al titular serán enviadas a la dirección de correo electrónico de dicho mandatario. Cuando no haya sido indicada en el punto 4 la dirección de correo electrónico de un mandatario, dichas comunicaciones serán enviadas a la dirección del solicitante que haya sido indicada en el punto 2. Cuando hayan de enviarse comunicaciones a una dirección distinta de la indicada en el punto 2, podrá indicarse en este espacio una dirección para la correspondencia, a elección del solicitante; en caso contrario, deberá dejarse en blanco el campo correspondiente a la “dirección para la correspondencia”. Habida cuenta de la obligatoriedad de que el solicitante indique una dirección de correo electrónico, cuando se indique una dirección para la correspondencia, se deberá incluir también una dirección de correo electrónico. Si solo se indica una dirección postal para la correspondencia, la Oficina Internacional se pondrá en contacto con el solicitante por medio de la dirección de correo electrónico del mismo. Toda inclusión o actualización posterior de la dirección para la correspondencia (entre ellas, la dirección de correo electrónico) puede ser facilitada a la OMPI por medio de *Contact Madrid*.

Números de teléfono

220. El solicitante también puede proporcionar un número de teléfono, para que la Oficina Internacional pueda ponerse en contacto con el solicitante si es necesario, en caso de que no se indique una dirección de correo electrónico o de que la indicada sea incorrecta.

Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante

221. Cuando haya más de un solicitante, deberá indicarse el número total de solicitantes, y el nombre y la dirección únicamente del solicitante que figura en primer lugar. El nombre y la dirección de los solicitantes adicionales deberán indicarse en la “Hoja complementaria para varios solicitantes”. En el punto 2 no deberán indicarse los datos de más de un solicitante.

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

Idioma preferido para la correspondencia

223. En el caso de la solicitud internacional, el solicitante podrá (marcando la casilla adecuada en el punto 2) indicar si desea recibir las comunicaciones de la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés. No será necesario indicar nada en caso de que el solicitante desee recibir las comunicaciones en el idioma en el que ha sido presentada la solicitud internacional. Cabe observar que esto se aplicará únicamente a las comunicaciones *procedentes de la Oficina Internacional*; las comunicaciones de las Oficinas que son simplemente transmitidas por la Oficina Internacional, como las notificaciones de denegación, serán enviadas en el idioma en el que han sido recibidas de la Oficina. [Regla 6.2)iv)]

Otras indicaciones

224. Si el solicitante es una persona natural, deberá indicar el Estado del que es nacional. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, podrá indicar su naturaleza jurídica, junto con el nombre del Estado (y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado) en el cual se ha constituido. [Regla 9.4)b)i) y ii)]

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

Punto 3: Derecho a presentar una solicitud

226. En la solicitud se deberá facilitar una de las indicaciones siguientes en relación con los vínculos que posee el solicitante con la Parte Contratante por conducto de cuya Oficina se presenta la solicitud, utilizando la casilla o el espacio adecuado del punto 3.a):

- (cuando la Parte Contratante sea un Estado) que el solicitante es nacional de ese Estado;
- (cuando la Parte Contratante sea una organización) el nombre del Estado miembro de esa organización del que sea nacional el solicitante;
- que el solicitante está domiciliado en esa Parte Contratante;
- que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial efectivo y real en esa Parte Contratante.

Únicamente es necesario indicar uno de esos vínculos, aunque podrán indicarse varios si así lo desea el solicitante. [Regla 9.5)b)]

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

228. Si al marcar la casilla o casillas correspondientes del punto 3.a), el solicitante indica que tiene un establecimiento o domicilio en el territorio de la Parte Contratante por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, pero su dirección (indicada en el punto 2.b)) no se encuentra en ese territorio, el solicitante deberá indicar además en el punto 3.b), la dirección de su establecimiento o domicilio en ese territorio. [Regla 9.5)c)]

229. Como se indica en el párrafo 202, cuando dos o más solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, los requisitos aplicables al derecho a presentar la solicitud internacional deberán satisfacerse respecto de cada uno de los solicitantes. Esta información deberá indicarse en la “Hoja complementaria para varios solicitantes”.

Punto 4: Nombramiento de un mandatario

230. Si el solicitante desea estar representado ante la Oficina Internacional, deberá indicar el nombre y la dirección del mandatario en esta parte del formulario. No se inscribirá el nombramiento de un mandatario a menos que se indique una dirección de correo electrónico del mismo (véanse también los puntos 170 a 181). [Regla 9.4)a)iii)] [Instrucción 12.d)]

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

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

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

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

Punto 5: solicitud de base o registro de base

235. La solicitud internacional podrá basarse tanto en el registro efectuado por la Oficina de origen como en la solicitud de registro presentada ante esa Oficina; igualmente, podrá basarse en varias solicitudes o registros (o en una combinación de ambos). [Artículo 2.1)]

236. El registro de base efectuado por la Oficina de origen deberá indicarse mediante el número de registro y la fecha de registro. Esta fecha deberá consistir en la fecha que, en virtud de la legislación que rige la Oficina en cuestión, se considera como fecha de registro, que no será necesariamente la fecha en que la Oficina haya inscrito la marca en su registro. Por ejemplo, si en virtud de la legislación aplicable en esa Oficina, se inscribe una marca en el registro con efecto a partir de la fecha de presentación, esa será la fecha que deberá indicarse. Cuando la solicitud internacional se base en un registro efectuado en la Oficina de origen, no deberá indicarse el número de la solicitud que ha dado lugar a dicho registro, pues se correría el riesgo de tomar tal solicitud como si fuese una solicitud de base. [Artículo 3.1)] [Regla 9.5).b)]

237. La solicitud de base presentada ante la Oficina de origen deberá indicarse mediante el número de solicitud y la fecha de presentación. [Regla 9.5)b)]

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

Punto 6: Reivindicación de prioridad

239. La prioridad de una presentación anterior podrá reivindicarse en virtud del Artículo 4 del Convenio de París. La solicitud anterior será normalmente la solicitud de base o la solicitud que ha dado lugar al registro de base. Sin embargo, también podrá ser: [Artículo 4.2)]

- otra solicitud efectuada en un país parte en el Convenio de París o en un Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aun cuando este último no sea parte en el Convenio de París⁹; o
- una solicitud que, en virtud de un tratado bilateral o multilateral concertado entre países de la Unión de París, sea equivalente a una solicitud presentada regularmente a nivel nacional.¹⁰

240. Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, es necesario indicar el nombre de la Oficina nacional o regional ante la cual se ha efectuado dicha solicitud, así como la fecha y (si se conoce) el número de la misma. No es necesario adjuntar una copia de la solicitud anterior. [Regla 9.4)a)xiv)]

241. Cuando se reivindique la prioridad de más de una solicitud anterior, y no quepan en el espacio previsto todas las indicaciones pertinentes, (a no ser que el solicitante utilice su propio formulario) en el punto 6 se señalarán las indicaciones correspondientes a la prioridad de fecha más antigua, y las restantes se indicarán en una hoja complementaria.

242. Cuando la solicitud anterior no guarde relación con todos los productos o servicios consignados en el punto 10 del formulario de solicitud internacional, el solicitante deberá indicar en el punto 6 los productos o servicios relacionados con la solicitud anterior. Cuando se indiquen varias solicitudes anteriores con fechas distintas, deberán indicarse los productos y servicios relacionados con cada una de ellas.

⁹ Esto se desprende del hecho de que los Miembros de la OMC están obligados por el Artículo 2.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) a cumplir el Artículo 4 del Convenio de París. Sin embargo, los Miembros de la Unión de Madrid que no sean Miembros de la OMC no están obligados a reconocer los efectos de una reivindicación de prioridad basada en una solicitud presentada en un Miembro de la OMC que no sea parte en el Convenio de París. No obstante, la Oficina de origen no deberá negarse a transmitir dicha reivindicación. En caso contrario, se pondrían trabas a un Estado designado que sea Miembro de la OMC a la hora de cumplir su obligación de reconocer la reivindicación de prioridad.

¹⁰ Esto se desprende del Artículo 4A.2) del Convenio de París. Partiendo de esta base, la Oficina Internacional registra las reivindicaciones de prioridad de las solicitudes de registro de marcas de la Unión Europea presentadas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

243. La Oficina Internacional desestimará una fecha de prioridad reivindicada cuando hayan transcurrido más de seis meses entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y la fecha del registro internacional, e informará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen. Por lo tanto, esa fecha de prioridad no se inscribirá en el Registro Internacional. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 4C.3) del Convenio de París, cuando el último día del plazo de seis meses a partir de la fecha de reivindicación de prioridad fuese un día en que la Oficina de origen no recibe peticiones de presentación de solicitudes internacionales, y el registro internacional lleve la fecha de recepción de tal petición en la Oficina de origen, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina de origen. Igualmente, cuando el registro internacional lleve la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional, o una fecha posterior, y el último día del plazo de seis meses fuese un día en que la Oficina Internacional no abre al público, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina Internacional. (Para la fecha del registro internacional, véanse los párrafos 340 a 345). [Regla 14.2)i)]

244. Como se explica en los párrafos 342 a 345, es posible que, debido a irregularidades o retrasos, el registro internacional tenga una fecha posterior a la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional. Si como consecuencia de ello resultara que la fecha del registro internacional es posterior en más de seis meses a la fecha de prioridad reivindicada, se perderá el derecho a la prioridad y la Oficina Internacional no inscribirá ningún dato de prioridad. [Regla 14.2)i)]

Punto 7: La marca

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

246. Los recuadros que figuran en este punto del formulario de solicitud miden 8 cm x 8 cm, que es el tamaño estándar para la publicación de las marcas en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

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

248. La reproducción o reproducciones de la marca podrán ser mecanografiadas, impresas, pegadas o reproducidas de otras maneras, a elección del solicitante y a reserva de lo que pueda prever la Oficina de origen.

249. Cuando la Oficina de origen transmita a la Oficina Internacional la reproducción de la marca en formato electrónico, por ejemplo, en JPEG, esta imagen será publicada en la Gaceta. Cuando la Oficina de origen transmite la solicitud internacional en formato papel o PDF, la imagen utilizada para la publicación se produce escaneando el formulario de solicitud, y la marca será publicada en la Gaceta exactamente tal y como aparece en el formulario. Por ejemplo, si en el formulario figura simplemente mecanografiada, esa es la manera en que aparecerá en la Gaceta.

Tipos especiales de marcas

250. Cuando la marca sea de un tipo especial (por ejemplo, una marca tridimensional o una marca sonora), la reproducción del recuadro a) deberá corresponder exactamente a la representación gráfica de la marca que aparece en la marca de base. Si la representación que figura en la marca de base consiste por ejemplo en una perspectiva de una marca tridimensional o en una representación en notación musical convencional o en una descripción en palabras de una marca sonora, eso es lo que deberá figurar en el recuadro a) del punto 7. Las descripciones complementarias de esta representación gráfica de la marca deberán figurar en el punto 9 (véase el párrafo 261). No deberán incluirse las representaciones no gráficas de dichas marcas (como las muestras de marcas tridimensionales o las grabaciones de marcas sonoras).

Marca de color

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

Caracteres estándar

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

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

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

Punto 8: Reivindicación del color

255. Cuando se haya reivindicado el color como elemento distintivo de la marca en la marca de base, esa reivindicación deberá quedar reflejada en la solicitud internacional, marcando el recuadro respectivo y designando en palabras el color o la combinación de colores. Asimismo, podrá reivindicarse el color en una solicitud internacional a pesar del hecho de que no exista una reivindicación correspondiente en la marca de base. Cuando no exista dicha reivindicación en la marca de base, la marca de base deberá figurar en el color o en la

combinación de colores reivindicados en la solicitud internacional. Por último, cuando se reivindique el color, el solicitante podrá además indicar en palabras las partes principales de la marca que son de ese color respecto de cada color reivindicado (véase asimismo el párrafo 286). [Artículo 3.3)] [Regla 9.4)a)vii)] [Regla 9.4)b)iv)]

Punto 9: Indicaciones varias

a) Transcripción

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

b) Traducción

257. Cuando la marca consista, total o parcialmente, en una o varias palabras traducibles, deberá indicarse la traducción. La traducción podrá ser en español, en francés o en inglés, independientemente del idioma de la solicitud. Proporcionar una traducción es opcional. Sin embargo, al hacerlo, el solicitante puede evitar que las oficinas de las Partes Contratantes designadas que exijan dichas traducciones emitan denegaciones provisionales. La Oficina Internacional no verificará la exactitud de la traducción de la marca, no cuestionará el hecho de que no se haya presentado una traducción, ni suministrará una traducción propia. [Regla 9.4)b)iii)] [Regla 6.4)b)]

c) Indicación de que la marca no puede traducirse

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

d) Tipo o categoría especial de marca

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

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

e) Descripción de la marca

261. Cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure la descripción de la marca, podrá incluirse la misma descripción en el espacio correspondiente si así lo exige la Oficina de origen. En dicha descripción podrá indicarse asimismo que la marca es de un tipo que no figura entre los tipos o categorías mencionados en el formulario (véase el párrafo 259), por ejemplo, un holograma, siempre que esto haya sido indicado en la marca de base. Cuando la descripción de la marca de base se halle en un idioma distinto del idioma de la solicitud internacional, la descripción que figure en este punto deberá estar escrita en el idioma de la solicitud internacional. [Regla 9.4)a)xi)] [Regla 9.4)b)vi)]

262. El solicitante también podrá incluir en la solicitud internacional una descripción de la marca que no esté incluida en la marca de base. Eso permitirá al solicitante incluir una descripción necesaria a los fines cumplir con los requisitos de algunas Partes Contratantes, por ejemplo, las que exigen una descripción de la marca en caracteres no estándar, evitando con ello denegaciones provisionales innecesarias.

f) Elementos verbales de la marca

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

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

264. Cuando el solicitante desee no reivindicar la protección de algún elemento de la marca, deberá mencionar en este punto el elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la protección. Esto tiene por fin evitar que las Partes Contratantes designadas puedan exigir posteriormente que se inscriba dicha mención en el Registro Internacional. No obstante, si se incluye esa mención en la solicitud internacional, deberá aplicarse al registro internacional en su totalidad; la mención no podrá efectuarse únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas. [Regla 9.4)b)v)]

265. El hecho de que no figure una mención de ese tipo en la marca de base carece de importancia. En cambio, si se efectúa esa mención en la marca de base, no por ello será obligatorio incluirla en la solicitud internacional. Una vez que la Oficina Internacional haya registrado la marca, no será posible incluir una mención de una renuncia en el Registro Internacional.

Punto 10: Productos y servicios

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

267. Esta lista de productos y servicios debe corresponder al ámbito de los productos y servicios establecidos en la marca de base. Así pues, la lista en la solicitud internacional podrá ser más reducida, pero no podrá ser más amplia ni contener productos o servicios distintos. Los términos empleados en la solicitud internacional no tienen que ser exactamente los mismos, pero sí deben ser equivalentes a los empleados en el registro de base o en la solicitud de base.

268. La Oficina de origen deberá comprobar que todos los productos y servicios indicados están comprendidos en los que figuran en la marca de base, de manera que pueda efectuar la declaración mencionada en el párrafo 286 (punto 13 del formulario oficial MM2). Asimismo, la Oficina deberá comprobar que los productos y servicios están clasificados y agrupados correctamente a fin de evitar que la Oficina Internacional tenga que notificarle cualquier irregularidad a este respecto (véanse los párrafos 308 a 318).

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

270. Podrá adjuntarse a la solicitud internacional una traducción al español, francés o inglés, según proceda, de la lista de productos y servicios. Aunque la Oficina Internacional no está obligada a dar por válida dicha traducción (véase el párrafo 353), ayudará a la Oficina Internacional a verificar que se reflejan bien las intenciones del solicitante, especialmente cuando la lista que figura en la marca de base se halle en un idioma distinto del español, el francés o el inglés. Regla 6.4)a)].

Punto 11: Designaciones

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

272. Podrá indicarse el nombre de una Parte Contratante para la que no figure un recuadro en el formulario oficial, debido a que ha ratificado el Protocolo, o se ha adherido a ellos, después de haber sido impreso el formulario, siempre y cuando haya entrado en vigor la ratificación o adhesión. Puede consultarse la versión más reciente del formulario en el sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>).

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

274. Es posible designar, en la solicitud internacional o posteriormente, determinados territorios que no son Partes Contratantes propiamente dichas, en casos en los que la Parte Contratante en cuestión haya ampliado la aplicación del Protocolo a territorios específicos. Este es el caso de Bonaire, San Eustaquio y Saba (islas BES), Curaçao y San Martín (parte holandesa). Estos territorios no son Partes Contratantes; la Parte Contratante en cuestión es Países Bajos. Asimismo, la Bailía de Guernsey no es una Parte Contratante, pero puede ser designada porque el Reino Unido ha ampliado la aplicación del Protocolo a la Bailía de Guernsey (desde el 1 de enero de 2021). Aunque estos territorios no son Partes Contratantes, desempeñarán, sin embargo, las funciones de una Oficina como si fueran Partes Contratantes.

Indicación de un segundo idioma

275. Cuando la Unión Europea sea designada en una solicitud internacional, el solicitante deberá indicar, además del idioma de la solicitud en sí, un segundo idioma de trabajo ante la Oficina de esa Organización contratante. Este segundo idioma deberá seleccionarse de entre los (cinco) idiomas oficiales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), a saber, alemán, español, francés, inglés o italiano. Con respecto a la designación de la UE en una designación posterior, cabe remitirse al párrafo 438. [Regla 9.5)g)ii)]

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

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

Reivindicación de antigüedad

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

279. Los solicitantes que deseen reivindicar la antigüedad de una designación de la UE, hecha en virtud del Protocolo, estarán obligados a indicar los elementos siguientes en un formulario oficial aparte (MM17), que habrá de adjuntarse al formulario de solicitud internacional: [Instrucción 2]

- cada Estado miembro en el que está registrada la marca anterior, o para el cual ha sido registrada,

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

280. Para lo relativo al tratamiento de las reivindicaciones de antigüedad por la Oficina Internacional y a las situaciones que puedan surgir en relación con dichas reivindicaciones (como el retiro, la denegación o la cancelación), véanse los párrafos 767 a 770.

Declaración de intención de utilizar la marca

281. Cuando una Parte Contratante designada conforme al Protocolo haya notificado al director general de la OMPI en virtud de la Regla 7.2) que exige que se presente una declaración de intención de utilizar la marca en un formulario aparte (MM18), deberá adjuntarse esa declaración a la solicitud internacional. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos adicionales de esa Parte Contratante en relación con el idioma o la firma de la declaración. En particular, una Parte Contratante puede exigir que la declaración esté firmada por el solicitante. [Regla 9.5)f)] [Instrucción 2]

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

Punto 12: Firma del solicitante y/o de su mandatario

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

284. La firma del solicitante o del mandatario podrá ser manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. Por lo que respecta a las comunicaciones electrónicas, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación que determinará la Oficina Internacional. [Instrucción 7] [Instrucción 11.a)ii)]

Punto 13: Certificación y firma de la solicitud internacional por la oficina de origen

285. La Oficina de origen deberá firmar la solicitud internacional y certificar la fecha en que haya recibido la petición de presentación de la solicitud (o la fecha en que se considera que ha recibido la solicitud. Esta fecha es importante porque en principio pasará a ser la fecha del registro internacional (véase el párrafo 340). Asimismo, la Oficina de origen deberá certificar determinados hechos relativos a la relación existente entre la solicitud internacional y el registro de base o la solicitud de base. [Regla 9.2)b)] [Regla 9.5)d)i)]

286. En la declaración del punto 13 del formulario de solicitud, la Oficina de origen deberá certificar:

- a) que el solicitante del registro internacional es el mismo que el solicitante o el titular de la marca de base mencionada en el punto 5; cuando varios solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, todos ellos deberán ser solicitantes o titulares de la marca de base; [Regla 9.5)d)ii)] [Regla 8.2)]
- b) que la marca indicada en el punto 7 es la misma que la marca de base mencionada en el punto 5; [Regla 9.5)d)iv)].
- c) que, cuando alguna de las indicaciones siguientes figure en la solicitud internacional, las mismas indicaciones también aparecen en la marca de base: [Regla 9.4)a)viibis) a xi), 5)d)iii)] [Regla 9.5)d)v)]
 - una indicación de que la marca consiste en un color o una combinación de colores como tales;
 - una indicación de que se trata de una marca tridimensional, una marca sonora o una marca colectiva, de certificación o de garantía;
 - una descripción de la marca en palabras (quedando entendido que las descripciones que figuran en la solicitud internacional deben efectuarse en el idioma de dicha solicitud);
- d) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la marca de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicado en la marca de base, la marca que figura en la marca de base está efectivamente en el color o en la combinación de colores reivindicados;
- e) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios que figuran en la marca de base en el momento en que la Oficina certifica la solicitud internacional; es decir, cada uno de los productos y servicios mencionados en la solicitud internacional deberá figurar en la lista de la marca de base o deberá estar comprendido dentro de un término más amplio incluido en esa lista; por supuesto, la lista de productos y servicios que figure en la solicitud internacional podrá ser más limitada que la que figura en la marca de base. [Regla 9.5)d)vi)]

287. Cuando la solicitud internacional se base en dos o más marcas de base, esta declaración podrá efectuarse únicamente si las declaraciones previstas en los puntos a), b), c) y d) del párrafo 286 son verdaderas en todos y cada uno de los casos. En cuanto a la declaración prevista en el punto e), la Oficina de origen podrá efectuar esta declaración siempre y cuando los productos y servicios mencionados en la marca o marcas de base, considerados conjuntamente, incluyan los que figuran en la lista de la solicitud internacional. [Regla 9.5)e)]

288. La solicitud internacional deberá estar firmada por la Oficina de origen. La firma podrá ser manuscrita, impresa, mecanografiada o estampada. La Oficina Internacional no verifica la autenticidad de las firmas, sino que se limita a controlar que, en efecto, figure la firma. Siempre y cuando el recuadro de la firma haya sido rellenado, se considerará que se ha cumplido el requisito de la firma; tan solo el recuadro en blanco dará lugar a una irregularidad. Cuando la solicitud se transmita a la Oficina Internacional por medios electrónicos, la firma será sustituida por un medio de identificación acordado con la Oficina Internacional. [Regla 9.2)b)] [Instrucción 7]

289. La declaración que debe firmar la Oficina de origen, mencionada en el párrafo 286, aparece impresa en el formulario oficial. Se presume que, al firmar el formulario, la Oficina de origen afirma la veracidad de la declaración. Cuando, por ejemplo, una solicitud internacional contenga una descripción o indicación que esté incluida en la declaración pero que no se halle presente en la marca de base, o en la solicitud internacional figuren productos y servicios que no están incluidos en la marca de base, la Oficina no podrá firmar la declaración. En este caso, la Oficina deberá pedir al solicitante que corrija las discrepancias (por ejemplo, suprimiendo la descripción o indicación o limitando la lista de productos y servicios de manera que se ajuste a la lista contenida en la solicitud de base). Hasta que no se haya realizado esto, no deberá enviarse la solicitud a la Oficina Internacional.

290. La Oficina de origen deberá verificar el contenido del formulario en la medida en que sea necesario para evitar irregularidades de las que pueda ser responsable (véanse los párrafos 324 y 325). No obstante, no se deberá retrasar el envío de la solicitud a la Oficina Internacional debido a ese tipo de examen, puesto que esto podría influir en la fecha del registro internacional (véase el párrafo 341).

Hoja de cálculo de tasas

Los párrafos siguientes deberán leerse conjuntamente con las observaciones generales que figuran en los párrafos 154 a 167 relativos al pago de las tasas a la Oficina Internacional.

291. En la hoja de cálculo de tasas contenida en el formulario oficial deberá indicarse: [Regla 9.4)a)xiv)]

- la autorización para cargar el importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y la identidad del autor de las instrucciones; o
- la cuantía de las tasas que se paguen, la forma de pago y la identidad del autor del pago.

Pago de tasas

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

293. En el Artículo 8.2) del Protocolo se prevé que las tasas pagaderas en relación con la solicitud internacional consistirán en: [Artículo 8.2)]

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

294. El Artículo 8.7) del Protocolo dispone que toda Parte Contratante puede declarar que desea recibir una tasa individual en lugar de una parte de los ingresos procedentes de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas. El Artículo 9sexies.1)b) deja sin efecto la declaración prevista en el Artículo 8.7) en las relaciones entre las Partes Contratantes tanto en el Arreglo como en el Protocolo. Dicho de otro modo, cuando la Parte Contratante designada que haya hecho la declaración sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo y la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea también parte en ambos tratados, en virtud del Artículo 9sexies.1)b) (véase el párrafo 63) se entiende que habrán de pagarse las tasas suplementarias y los complementos de tasas, en lugar de la tasa individual. [Artículo 8.7)]

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

296. Si el solicitante no ha cumplido el plazo estipulado para pagar la segunda parte de la tasa individual, tendrá la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán pagarse la tasa que no se haya abonado y la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5bis] [Instrucción 2]

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

- la tasa de base;
- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo 294) en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no deba pagarse una tasa individual;
- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera; no obstante, cuando todas las Partes Contratantes designadas sean partes respecto de las cuales se deba pagar una tasa individual, no será necesario abonar tasas suplementarias.

298. En la Tabla de tasas se expone la cuantía de la tasa de base, del complemento de tasa y de las tasas suplementarias. Cabe observar que la cuantía de la tasa de base depende de si la marca se reproduce en color; cuando la reproducción de la marca o una de las reproducciones (véase el párrafo 251) sea en color, habrá de pagarse una tasa más elevada. En la sección dedicada al Sistema de Madrid del sitio web de la OMPI (https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html) figura la cuantía de las tasas individuales vigentes. Asimismo, en esa página web (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>) se ha puesto a disposición un calculador de tasas que tiene en cuenta todas las permutaciones posibles de designaciones de Partes Contratantes y clases de productos y servicios (incluidas las limitaciones respecto de determinadas Partes Contratantes).

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

299. Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o el domicilio en un PMA, o que sean nacionales de un PMA (de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la oficina de marcas de dicho PMA como Oficina de origen al solicitar el registro internacional de la marca, deberán abonar únicamente el 10% del importe de la tasa básica. Esta reducción ha sido incorporada en la tabla de tasas y en el calculador de tasas del sitio web del Sistema de Madrid (<https://madrid.wipo.int/feecalapp/home.xhtml>).

300. La lista de PMA, que establece y actualiza regularmente las Naciones Unidas, puede consultarse en los sitios web de las Naciones Unidas en <https://www.un.org/es/> (<https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html>).

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

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

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

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

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

304. Cuando no se paguen las tasas por medio de la Oficina de origen, esa Oficina hará notar al solicitante el hecho de que no se podrá efectuar el registro internacional hasta que la Oficina Internacional haya recibido las tasas necesarias. La Oficina no estará obligada a verificar que se haya realizado el pago

305. Deberá indicarse la forma de pago de las tasas (véase el párrafo 158) marcando el recuadro correspondiente en la parte c) de la hoja de cálculo de tasas.

Irregularidades en la solicitud internacional

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

307. Existen tres clases de irregularidades, y para subsanarlas se aplican reglas distintas. Estas son:

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

Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios

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

309. Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios no están agrupados en la clase o clases adecuadas, si esos productos y servicios no van precedidos del número de la clase o clases correspondientes, o si ese número no es correcto, la Oficina Internacional formulará su propia propuesta, que notificará a la Oficina de origen con copia al solicitante. Cuando un producto o servicio en particular pueda clasificarse en más de una clase, pero únicamente haya sido indicado en una de las clases aplicables, la Oficina Internacional no considerará que se trata de una irregularidad, sino que dará por supuesto que únicamente se hace referencia al producto o servicio que entra dentro de esa clase. No obstante, dicha interpretación no obliga a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca. [Regla 12.1)a)] [Artículo 4.1)b)]

310. En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y el agrupamiento propuestos. Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional pertenecen a más clases de la Clasificación Internacional que los indicados en la solicitud, es posible que tengan que pagarse otras tasas suplementarias o

individuales para abarcar las clases adicionales. Además, deberá abonarse una tasa (especificada en el punto 4 de la Tabla de tasas) a fin de retribuir la labor realizada por la Oficina Internacional al agrupar los productos y servicios en clases y volver a clasificar los términos que habían sido clasificados incorrectamente. No obstante, no tendrá que abonarse la tasa cuando la cuantía total adeudada en virtud de este concepto sea inferior a la especificada en la Tabla de tasas (actualmente 150 francos suizos). [Regla 12.1)b)]

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

312. La Oficina de origen podrá comunicar su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos a la Oficina Internacional dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de notificación de la propuesta. Esa opinión podrá surgir del solicitante, o estar influida por este último, que podrá haber intervenido ante la Oficina de origen o podrá haber sido invitado a ofrecer su opinión tras haber recibido la información de la Oficina Internacional. No obstante, la Oficina de origen no estará obligada a emitir opiniones sobre la propuesta. [Regla 12.2)]

313. Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la propuesta, la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la propuesta, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará la propuesta. El envío de esta comunicación no afectará el plazo de tres meses mencionado en el párrafo 312. [Regla 12.3)]

314. Si la Oficina de origen emite una opinión sobre la propuesta de la Oficina Internacional, esta última podrá retirar, modificar o confirmar su propuesta tras considerar esa opinión. La Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen y, al mismo tiempo, informará al solicitante. Cuando la Oficina Internacional decida modificar su propuesta, en la comunicación destinada a tal efecto indicará igualmente los cambios existentes en la cuantía de las tasas pagaderas. Cuando la Oficina Internacional retire su propuesta, no se adeudará la cuantía adicional reclamada previamente y, en caso de que ya haya sido abonada, se le reembolsará a la parte que la haya pagado. [Regla 12.4) a 6)] [Regla 12.7)c)]

315. Las tasas adicionales que tengan que abonarse como consecuencia de la nueva clasificación propuesta deberán abonarse: [Regla 12.7)a) y b)]

- si la Oficina de origen no ha comunicado opinión alguna sobre la propuesta de la Oficina Internacional, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de esa propuesta; o
- si la Oficina de origen ha comunicado una opinión, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la decisión de modificar o confirmar su propuesta.

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

316. De esto se desprende que el solicitante no podrá permanecer siempre inactivo. Cuando deba abonarse una cuantía adicional de tasas y el solicitante reciba el recordatorio de la Oficina Internacional dos meses después de la primera notificación (de la cual haya sido informado), el solicitante deberá intervenir ante la Oficina de origen a fin de verificar si la Oficina tiene intención de comunicar alguna opinión sobre la propuesta. Asimismo, el solicitante debe asegurarse de que la Oficina Internacional reciba el pago de la cuantía adicional o instrucciones para retirar una o más clases (o una combinación de ellas) antes de que expire el plazo previsto. Aun cuando la Oficina de origen acepte la responsabilidad de recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional, en determinadas circunstancias será preferible abonar la cuantía de las tasas directamente a la Oficina Internacional.

317. Si como consecuencia de no haber abonado las tasas adicionales, se considera abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará las tasas ya pagadas a la parte que las haya abonado (que podrá ser el solicitante, su mandatario o la Oficina de origen), tras deducir la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base que ha de abonarse por un registro en blanco y negro. [Regla 12.8]]

318. Si la solicitud internacional contiene una limitación de la lista de productos o servicios respecto de una o más Partes Contratantes designadas (véanse los párrafos 267 a 269) la Oficina Internacional de la OMPI examinará las limitaciones para asegurarse de que los productos y servicios indicados están clasificados y agrupados correctamente en virtud de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, aplicando el mismo procedimiento de examen descrito más arriba (párrafos 309 a 314). Sin embargo, no examinará si los productos y servicios caen o no dentro del alcance de la lista principal, puesto que son las oficinas de las Partes Contratantes designadas las que deberían determinar ese hecho. Si la Oficina Internacional no puede agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación de la solicitud internacional (o conforme a la modificación consiguiente a toda comunicación con la Oficina de origen de conformidad con los párrafos 309 a 314), emitirá una notificación de irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios de que se trate. [Regla 12.8bis]]

319. Cuando la Oficina Internacional haya efectuado una propuesta de clasificación y agrupamiento de los productos y servicios, registrará la marca con la clasificación y el agrupamiento que considere correctos, independientemente de que la Oficina de origen haya comunicado alguna opinión sobre la propuesta. [Regla 12.9]]

Irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios

320. Si la Oficina Internacional considera que alguna expresión utilizada en la lista de productos y servicios es demasiado vaga a efectos de su clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, podrá recomendar que se emplee una expresión sustitutiva o que se suprima la expresión. [Regla 13.1]]

321. La Oficina de origen podrá hacer una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la notificación. El solicitante podrá comunicar sus opiniones a la Oficina o la Oficina podrá solicitar las opiniones del solicitante. Si la propuesta de la Oficina es aceptable, o si la Oficina acepta las propuestas que haya podido efectuar la Oficina Internacional, esta última cambiará el término en consecuencia. Si la propuesta hecha por la Oficina fuese aceptable pero irregular en cuanto a la clasificación de los productos o servicios, se aplicará el procedimiento detallado anteriormente (véanse los párrafos 308 a 319). [Regla 13.2a)]

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

Otras irregularidades

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

Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen

324. Existen varias irregularidades que la Oficina de origen tendría que subsanar en los tres meses siguientes a la notificación. De no subsanarse las irregularidades en cuestión, se considerará abandonada la solicitud internacional y se notificará en consecuencia a la Oficina de origen y al solicitante. [Regla 11.4)]

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

- a) la solicitud no se ha presentado en el formulario oficial adecuado o no ha sido mecanografiada o impresa de otro modo, o no ha sido firmada por la Oficina de origen;
- b) irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional; por ejemplo, en vista de la información que figura en la solicitud, si parece que el solicitante no cumple las condiciones previstas en el Artículo 2.1) del Protocolo en relación con la Oficina de origen a través de la cual se haya presentado la solicitud (véase el párrafo 196); este sería el caso, por ejemplo, si el solicitante ha indicado (en el punto 3.a)) que tiene un establecimiento o domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, mientras que su dirección (indicada en el punto 2.b)) no se halla en ese territorio, pero no se ha indicado ninguna dirección en el punto 3.b) (véase el párrafo 228), o la dirección indicada tampoco se encuentra en ese territorio; o la dirección del solicitante se encuentra en el territorio de esa Parte Contratante pero no se ha indicado si el derecho del solicitante a presentar la solicitud se basa en un establecimiento o en un domicilio;
- c) falta uno o más de los siguientes elementos en la solicitud recibida por la Oficina Internacional:
 - indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con este o con su mandatario;
 - indicaciones relativas a los vínculos del solicitante con la Oficina de origen (véanse los párrafos 226 a 229);

- la fecha y el número de la marca de base;
- una reproducción de la marca;
- la lista de los productos y servicios para los que se solicita la marca;
- la indicación de las Partes Contratantes designadas;
- la declaración de la Oficina de origen (véase el párrafo 286).

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

326. Incumbe directamente a la Oficina de origen subsanar algunas de estas irregularidades. En otros casos, es posible que sea necesario consultar con el solicitante, por ejemplo, si la Oficina Internacional considera que existen irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional (véanse párrafos 227 y 228).

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

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

328. Si el solicitante ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para el pago de la cuantía que falta por pagar, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán pagarse la tasa que no se abonó y la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5bis]

Irregularidades que debe subsanar el solicitante

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

- la información indicada en relación con el solicitante o el mandatario no cumple todos los requisitos, pero es suficiente para que la Oficina Internacional identifique al solicitante y se ponga en contacto con el mandatario; por ejemplo, la dirección es incompleta, o falta cualquier transcripción que sea necesaria;

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

330. El solicitante podrá subsanar cualquiera de esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya enviado la notificación de la irregularidad. Cuando la irregularidad se refiera a un defecto en las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad y no sea corregida en ese plazo de tiempo, no se inscribirá la reivindicación de prioridad en el Registro Internacional. En los demás casos, cuando la solicitud internacional no cumpla los requisitos del Reglamento, se considerará abandonada si no se subsana la irregularidad dentro del plazo permitido; la Oficina Internacional informará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen. [Regla 11.2)b)]

331. Si el solicitante no ha cumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5bis]

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

333. Cuando en la solicitud internacional se pretenda designar una Parte Contratante que no pueda ser designada (por ejemplo, cuando el solicitante haya intentado designar la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen), la Oficina Internacional desestimará la designación e informará en consecuencia a la Oficina de origen.

Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca

334. Cuando una Parte Contratante que haya sido designada conforme al Protocolo sea una parte que exija una declaración de la intención de utilizar la marca en un formulario aparte adjunto a la solicitud internacional y la Oficina Internacional estime que se ha omitido la declaración o que esta no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional lo notificará sin demora al solicitante y a la Oficina de origen. La Oficina Internacional considerará que la declaración ha sido debidamente presentada siempre que reciba la declaración omitida o corregida en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina de origen. En tal caso la fecha del registro internacional no resultará afectada por la irregularidad. [Regla 11.6) a)] [Regla 11.6)b)]

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

Inscripción, notificación y publicación

336. Si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, inscribirá la marca en el Registro Internacional. Asimismo, notificará el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, informará a la Oficina de origen y enviará un certificado al titular. No obstante, cuando la Oficina de origen así lo desee y haya informado en consecuencia a la Oficina Internacional, se enviará el certificado al titular por conducto de la Oficina de origen. El certificado de registro internacional no se considerará como una notificación y siempre estará en el idioma de la solicitud internacional, aun cuando el solicitante haya expresado el deseo de remitirla en un idioma diferente al que se hace referencia en el párrafo 223. Se pueden obtener copias compulsadas de los certificados de los registros internacionales, previo pago de una tasa. [Regla 14.1)]

337. El registro internacional será publicado en la Gaceta. Puede accederse a la Gaceta por conducto de *Madrid Monitor* (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>). [Regla 32.1)a)i)]

EL REGISTRO INTERNACIONAL

Efectos del registro internacional

338. Los efectos del registro internacional se amplían a las Partes Contratantes expresamente designadas por el solicitante en la solicitud internacional. [Artículo 3*bis* and 3*ter*]

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

Fecha del registro internacional

340. El registro internacional resultante de la solicitud internacional llevará, por norma, la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional. [Artículo 3.4]]

341. Sin embargo, cuando la Oficina Internacional no haya recibido la solicitud internacional dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que la haya recibido (o se considere que la ha recibido) la Oficina de origen, el registro internacional llevará en su lugar la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud. Cuando se establezca que la tardanza en la recepción ha sido consecuencia de una irregularidad del servicio postal o de distribución (véanse los párrafos 137 a 139), el registro internacional podrá igualmente llevar la fecha en que la solicitud internacional ha sido recibida o se considere que ha sido recibida por la Oficina de origen.

Irregularidades: casos especiales de asignación de la fecha

342. La fecha del registro internacional podrá verse afectada si se omite en la solicitud internacional alguno de los elementos importantes que figuran a continuación:

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

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

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

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

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

- si la Oficina subsana la irregularidad el 1 de junio o antes de esa fecha, la fecha del registro internacional será el 1 de abril;
- si la Oficina subsana la irregularidad después del 1 de junio pero antes del 5 de agosto o en esa fecha, la fecha del registro internacional será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la información omitida;
- si la Oficina no subsana la irregularidad a más tardar el 5 de agosto, se considerará abandonada la solicitud internacional.

345. La fecha del registro internacional no se verá afectada por otras irregularidades distintas de las mencionadas en el párrafo 342 (por ejemplo, el pago tardío de las tasas o las irregularidades relativas a la clasificación de los productos y servicios). [Regla 15.2]]

Duración de la validez

346. El registro de la marca se efectúa por diez años a partir de la fecha del registro internacional, con posibilidad de renovación por nuevos períodos de diez años. [Artículo 6.1]] [Artículo 7.1]]

Registro de la marca en el Registro Internacional

Contenido del registro internacional

347. En el registro internacional se incluirán: [Regla 14.2]]

- todos los datos contenidos en la solicitud internacional (excepto los datos relativos a una reivindicación de prioridad no válida – es decir cuando desde la fecha de la presentación anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido más de seis meses);
- la fecha y el número del registro internacional;
- cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos (Clasificación de Viena), los símbolos pertinentes de dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional; sin embargo, cuando en la solicitud internacional figure una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, no se aplicarán los símbolos de la Clasificación de Viena;
- indicaciones correspondientes a una reivindicación de antigüedad (véanse los párrafos 278 a 280), relativa al Estado o los Estados miembros en los que ha sido registrada o para los que ha sido registrada una marca anterior cuya antigüedad se reivindique, así como la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

Publicación del registro internacional

348. El registro internacional será publicado en la Gaceta. Puede accederse a la Gaceta por conducto de *Madrid Monitor* (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>). [Regla 32.1)a)i)]

349. La reproducción de la marca será escaneada del formulario de solicitud internacional, de modo que será publicada exactamente como aparece en dicha solicitud. Así, por ejemplo, si en el formulario la marca ha sido mecanografiada, de esa forma figurará publicada en la Gaceta. Cuando el solicitante haya efectuado una declaración en el sentido de que la marca debe considerarse una marca en caracteres estándar, en la publicación se indicará ese hecho. [Regla 32.1)b)]

350. Cuando en la solicitud internacional se haya suministrado tanto una reproducción en blanco y negro como una reproducción en color, en la Gaceta figurarán ambas reproducciones. [Regla 32.1)c)]

351. Aunque no se inscriba una solicitud internacional en el Registro Internacional dentro de los tres días laborables siguientes a su recepción por la Oficina Internacional, los datos sí se ingresarán inmediatamente en la base de datos. Entre esos datos figurará cualquier irregularidad que presente la solicitud internacional (para mayor información sobre esta base de datos, véanse los párrafos 87 a 90). [Regla 33.1) y 2)]

Idioma del registro y de la publicación

352. El registro internacional se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. [Regla 6.3]

353. La Oficina Internacional realizará las traducciones necesarias para la inscripción y la publicación. El solicitante podrá adjuntar a la solicitud internacional una traducción de cualquier texto que figure en la solicitud. Sin embargo, la Oficina Internacional no está obligada a aceptar esa traducción; si considera que la traducción propuesta no es correcta, la modificará, tras invitar al solicitante a formular, en el plazo de un mes, observaciones sobre las correcciones propuestas. Si no se recibe ninguna observación en el plazo previsto, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta. Este procedimiento no influirá en la fecha del registro internacional. [Regla 6.4)a)]

354. La Oficina Internacional no traducirá la marca, ni verificará la traducción de la marca presentada por el solicitante. [Regla 6.4)b)]

DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Motivos de denegación

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

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

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

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

359. Tampoco es procedente que una Oficina formule objeciones a la clasificación de productos y servicios del registro internacional. Aun cuando una Oficina no esté de acuerdo con la clasificación (que naturalmente habrá sido aprobada por la Oficina Internacional) no tendría efecto una objeción de ese tipo, ya que no se modifica la clasificación del Registro Internacional. Una Oficina puede aplicar su propia interpretación de la clasificación para, por ejemplo, llevar a cabo una búsqueda de marcas anteriores que planteen conflicto; de hecho, se estipula expresamente que la indicación de las clases no obliga a las Partes Contratantes en cuanto a la determinación del alcance de la protección de la marca. [Artículo 4.1)b)]

360. Una Oficina podrá presentar objeciones si considera que un término es demasiado amplio o demasiado vago. Dichas objeciones podrán plasmarse en una denegación parcial, que tendrá como consecuencia la sustitución del término más amplio o vago por uno más restrictivo o preciso en la lista de productos y servicios del Registro Internacional en relación con la Parte Contratante correspondiente, algo que, en la práctica, supone una limitación de la protección en esa Parte Contratante.

Plazos relativos a la denegación

361. La denegación deberá notificarse a la Oficina Internacional dentro del plazo prescrito. La denegación debe ser notificada a la Oficina Internacional dentro de un plazo determinado (véase el párrafo 383). No es necesario que se tome una decisión definitiva sobre la denegación dentro del plazo correspondiente; es suficiente que todos los motivos de denegación se notifiquen dentro de ese plazo. En otras palabras, lo que debe enviarse dentro del plazo correspondiente es una *denegación provisional*. Una Oficina podrá notificar motivos adicionales con respecto a un determinado registro internacional en notificaciones posteriores de denegación, siempre que esas notificaciones posteriores sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo correspondiente.

362. La Oficina no podrá basar una confirmación de denegación provisional total en una denegación provisional parcial ni un motivo que no haya sido mencionado en la notificación de denegación provisional efectuada dentro del plazo previsto. Tampoco podrá basar una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18ter.2) del Reglamento en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la protección de la marca, en un motivo que no haya sido mencionado en la notificación de denegación provisional.

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

364. Sin embargo, una Parte Contratante puede declarar que, para los registros internacionales en los que ha sido designada, el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses (véase el párrafo 366). [Artículo 5.2)b)]

365. En esa declaración, la Parte Contratante también puede especificar que una denegación de protección resultante de una oposición podrá ser notificada a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. La Oficina de una Parte Contratante que haya efectuado esta declaración podrá notificar, tras el vencimiento del plazo de 18 meses, una denegación de protección resultante de una oposición, pero solo si [Artículo 5.2)c)]

- antes de la expiración del plazo de 18 meses, ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a ese registro internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses, y
- la notificación de denegación resultante de una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

366. El párrafo 1)b) del Artículo 9sexies deja sin efecto toda declaración que se hiciera en virtud de los párrafos 2)b) y c) del Artículo 5 en las relaciones mutuas entre Estados obligados por ambos tratados. Por consiguiente, en el caso de un registro internacional en que la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos estará supeditada al régimen estándar descrito en el Artículo 5.2)a), esto es, el plazo de un año para la notificación de una denegación provisional, sin perjuicio de que la Parte Contratante designada en cuestión haya formulado una declaración por la que amplía el plazo para la notificación de una denegación provisional [Artículo 9sexies].

367. En el caso de una notificación de denegación provisional enviada mediante servicio postal, la fecha de envío para determinar si ha sido enviada dentro del plazo adecuado estará determinada por el matasellos. Si este es ilegible o está ausente, la Oficina Internacional tratará la notificación como si hubiera sido enviada 20 días antes de la fecha de su recepción por la Oficina Internacional. Sin embargo, si esta fecha resultara anterior a la fecha de la denegación o a la fecha de envío mencionada en la notificación, esta será tratada como si hubiera sido enviada en esta última fecha. En el caso de una notificación de denegación enviada mediante un servicio de distribución, la fecha de envío se determinará sobre la base de los datos inscritos en dicho servicio. [Instrucción 14]

368. Cuando, en relación con determinado registro internacional, una Oficina informe a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se presenten oposiciones tras el vencimiento del plazo de 18 meses, en la comunicación deberán indicarse las fechas de comienzo y de fin del plazo de oposición, si se conocen. Cuando, en relación con determinado registro internacional, una Oficina informe a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se presenten oposiciones tras el vencimiento del plazo de 18 meses, en la comunicación deberán indicarse las fechas de comienzo y de fin del plazo de oposición, si se conocen. Si aún no se conocen, deberán ser comunicadas a la Oficina Internacional una vez conocidas. La Oficina Internacional inscribirá esta información en el Registro Internacional, la transmitirá al titular del registro internacional y la publicará en la Gaceta. Puede accederse a la Gaceta por medio de *Madrid Monitor* (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>). [Regla 16.1)b)] [Regla 16.2)] [Regla 32.1)a)ii)]

369. cuando se haya informado de la posibilidad de formular oposiciones con posterioridad, como se describe en el párrafo 368, una oficina podrá notificar una denegación resultante de una oposición después del vencimiento del plazo de 18 meses. El siguiente ejemplo puede ilustrar el funcionamiento de estas disposiciones:

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

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

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

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

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

- en todas las designaciones cuando la Parte Contratante designada no haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses, y
- en todas las designaciones cuando la Parte Contratante designada haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses, pero la Parte Contratante por medio de la cual el titular está facultado para efectuar la designación y la Parte Contratante designada sean parte en el Arreglo (en virtud del Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo) (véanse también los párrafos 30 a 38).

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

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

Procedimiento de denegación de la protección

Notificación de denegación de la protección

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

Contenido de la notificación

374. En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán: [Regla 17.2]]

- la Oficina que realiza la notificación;
- el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la marca de base;
- todos los motivos en los que se basa la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación;
- cuando esos motivos se refieran a una solicitud de registro o al registro de una marca con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, todos los datos relativos a la marca, entre ellos la fecha y el número del depósito o del registro, la fecha de prioridad (si la hubiere), una reproducción de la marca (que podrá ser mecanografiada, si la marca no contiene elementos figurativos), el nombre y la dirección del titular y una lista de todos los
- la mención de que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella;
- el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional o de recurso contra ella o para formular una respuesta a la oposición, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión o de recurso; también deberá indicarse, cuando proceda, que dicha petición de revisión o de recurso ha de presentarse por conducto de un intermediario o de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado la denegación.

375. El requisito de indicar todos los motivos en que se basa la denegación provisional, junto con una referencia a las disposiciones fundamentales de la legislación, es particularmente importante para el titular. En la práctica, la Oficina suele comunicar las denegaciones en un formulario especial. Los motivos aplicables a un caso determinado se mencionan en la notificación, con referencia a la disposición o disposiciones correspondientes de la legislación.

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

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

377. Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, en la notificación deberá indicarse ese hecho. Además de las indicaciones mencionadas en el párrafo 374, la notificación contendrá el nombre y la dirección del oponente y, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de una solicitud o de un registro, una lista de los productos y servicios en los que se basa la oposición. Además, la Oficina podrá comunicar la lista completa de productos y servicios de esa solicitud o ese registro anteriores. Esas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores (aunque ese idioma no sea el español, el francés ni el inglés). [Regla 17.3)]

Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular

378. La denegación provisional se inscribirá en el Registro Internacional, junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o se considere que ha sido enviada; véase el párrafo 386). La denegación provisional será publicada en la Gaceta, indicando si es total (es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación de la Parte Contratante de que se trate) o parcial (es decir, si se refiere únicamente a algunos de esos productos y servicios). En este último caso, se publicarán las clases a las que afecta (o no afecta) la denegación provisional, pero no los propios productos y servicios, que no se publicarán hasta tanto hayan finalizado los procedimientos ante la Oficina. No se publicarán los motivos de la denegación. [Regla 17.4)] [Regla 32.1)a)iii)]

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

Idioma de la notificación de denegación provisional

380. La denegación provisional es notificada a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés (a elección de la Oficina que la efectúe). La denegación se inscribirá y publicará en los tres idiomas. La Oficina Internacional se encargará de preparar la traducción necesaria de los datos que han de inscribirse y publicarse. El titular recibirá de la Oficina Internacional una copia de la notificación de denegación en el idioma en que haya sido enviada por la Oficina de la Parte Contratante designada. Sin embargo, la comunicación de la Oficina

Internacional en la que se reenvía la copia de la notificación de denegación estará redactada en el idioma de presentación de la solicitud internacional (o en el idioma escogido por el titular para recibir comunicaciones de la Oficina Internacional, véase el párrafo 153). [Regla 6.2]] [Regla 6.3]] [Regla 6.4]]

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

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.
- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de comunicación, inscripción y publicación.

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

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

Notificaciones irregulares de denegación provisional

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

383. Una notificación de denegación provisional no será considerada como tal por la Oficina Internacional: [Regla 18.1)a) y 2)]

- si no contiene ningún número de registro internacional (a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación permitan a la Oficina Internacional identificar el registro internacional de que se trate);
- si no indica motivo alguno de denegación; o
- si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional; es decir, después del vencimiento del plazo de un año o de 18 meses mencionado en los párrafos 363, 364 y 366) o, en el caso de una denegación basada en una oposición emitida por la Oficina de una Parte Contratante que haya formulado la declaración en virtud del párrafo 5.2)c) del Artículo 5 mencionada en los párrafos 365 y 366, si ha sido enviada después del vencimiento del plazo de 18 meses sin que la Oficina haya informado en un plazo de 18 meses a la Oficina Internacional que existía la posibilidad de presentar oposiciones después del vencimiento de aquel plazo.

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

385. Si la notificación es irregular en otros aspectos (por ejemplo, si falta la indicación de los productos y servicios que se ven afectados, o no se ven afectados, por la denegación, o si en la notificación no figura la reproducción de una marca anterior en conflicto, o si faltan otros detalles pertinentes relativos a la marca anterior, por ejemplo, el nombre y la dirección de su titular), la Oficina Internacional (excepto en las circunstancias mencionadas en el párrafo 386) inscribirá de todos modos la denegación provisional en el Registro Internacional. Posteriormente invitará a la Oficina a rectificar su notificación dentro del plazo de dos meses. Al mismo tiempo, enviará al titular copias de la notificación irregular de denegación y de la invitación enviada a la Oficina. [Regla 18.1)c)]

386. Sin embargo, cuando en la notificación no figuren las indicaciones necesarias relativas al plazo para presentar una petición de revisión o de recurso, o para formular una respuesta a la oposición ni el nombre de la autoridad a la que debe dirigirse, la denegación provisional no se inscribirá en el Registro Internacional. Si la Oficina envía una notificación rectificadora dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación, a los efectos del Artículo 5.2) del Protocolo, la Oficina Internacional considerará que esa notificación rectificadora ha sido enviada en la fecha en que se le había enviado la notificación defectuosa. Es decir, que si la notificación defectuosa había sido enviada dentro del plazo previsto en el Artículo 5.2) del Protocolo, se considerará que una notificación rectificadora enviada dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación ha cumplido con los requisitos impuestos por esa disposición. Sin embargo, si la Oficina no rectifica su notificación dentro de este plazo de dos meses, no será considerada una notificación de denegación provisional. La Oficina Internacional informará en consecuencia al titular y a la Oficina, e indicará las razones correspondientes. [Regla 18.1)d)]

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

388. La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificadora.

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

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

Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional

391. Cuando el titular de un registro internacional reciba, por intermedio de la Oficina Internacional, una notificación de denegación (junto con una notificación irregular de denegación en virtud de la Regla 18.1)c), véanse los párrafos 385 y 386), tendrá los mismos derechos y dispondrá de los mismos recursos (por ejemplo, pedir la revisión o interponer una apelación con respecto a la denegación) que si la marca hubiera sido registrada directamente en la Oficina que emitió la notificación de denegación. Por lo tanto, con respecto a la Parte Contratante de que se trate, el registro internacional será objeto de los mismos procedimientos que se aplicarían a una solicitud de registro presentada en la Oficina de esa Parte Contratante. [Artículo 5.3]]

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

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

SITUACIÓN DE LA MARCA EN UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

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

Situación provisional de la marca

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

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

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

398. La Oficina Internacional inscribe en el Registro Internacional las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18*bis*, informa al titular del registro internacional en cuestión y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmite una copia de ese documento al titular. A los efectos de esa regla, la Oficina Internacional aceptará de las Oficinas listas de números de registros internacionales, que transformará en comunicaciones para transmitir las a cada uno de los titulares de los registros internacionales en cuestión. [Regla 18*bis*.2)]

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

- o bien comunicar a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional de la protección conforme a la Regla 17.1), si se ha presentado una oposición u observaciones dentro del plazo de denegación aplicable;
- o bien enviar a la Oficina Internacional una declaración conforme a la Regla 18*ter*, si no se ha presentado oposición u observaciones.

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

Disposición definitiva relativa a la situación de la marca

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

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

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

403. En primer lugar, cuando antes del vencimiento del plazo de oposición aplicable en virtud del párrafo 5.2)a), b) o c) del Artículo 5 del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional y no haya motivos para que la Oficina deniegue la protección, la Oficina enviará a la Oficina Internacional, lo antes posible y antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate (véase la Regla 18*ter* [Regla 18*ter*.1)])

404. En la medida en que no haya motivos para que la Oficina de una Parte Contratante designada deniegue la protección y se hayan completado todos los procedimientos ante esa Oficina, se informará a los titulares de registros internacionales y a terceros, lo antes posible antes del vencimiento del plazo de denegación, acerca del resultado del procedimiento en esa Parte Contratante designada. Si bien dicha declaración, en virtud de la Regla 18ter.1), es obligatoria cuando se cumplen las condiciones, en caso de que la Oficina Internacional no reciba dicha declaración -o una denegación provisional- de la Parte Contratante designada en cuestión antes de que expire el plazo aplicable de un año o 18 meses, se aplica el principio de “aceptación tácita”. [Regla 18ter.1)]

405. La declaración de concesión de la protección puede referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada electrónicamente o en papel, que permita identificar esos registros. La Oficina Internacional transformará esta lista en comunicaciones individuales para transmitirlos a cada uno de los titulares de los registros internacionales en cuestión. Sin embargo, desde la perspectiva de los usuarios, siempre es preferible recibir una declaración individual de la Oficina interesada.

406. Cuando se aplique la Regla 34.3), la concesión de la protección estará supeditada al pago de la segunda parte de la tasa. [Regla 34.3)]

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

Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional

408. Salvo cuando confirme una denegación provisional total (véase el párrafo 410), la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional que haya comunicado una notificación de denegación provisional enviará a la Oficina Internacional, en cuanto se hayan completado todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca. [Regla 18ter.2)]

- una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección; o [Regla 18ter.2)i)]
- una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión. [Regla 18ter.2)ii)]

409. Cuando se aplique la Regla 34.3), la concesión de la protección estará supeditada al pago de la segunda parte de la tasa. [Regla 34.3)]

Confirmación de la denegación provisional total

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

Otras decisiones

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

412. Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en la Regla 18ter.2) o 3), la Oficina tenga conocimiento de una decisión ulterior que afecte a la protección de la marca (por ejemplo, una decisión resultante de un recurso presentado ante una autoridad exterior a esa Oficina), deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca, en la medida en que la Oficina tenga conocimiento de esa decisión.

413. También es posible que una Oficina, en virtud de la Regla 18ter.4), envíe una nueva declaración cuando ninguna denegación provisional haya sido enviada dentro del plazo aplicable o cuando tras el envío de una declaración conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla, una decisión ulterior, adoptada por la Oficina u otra autoridad, afecte la protección de la marca. En esa nueva declaración deberá indicarse la situación de la marca y, cuando proceda, los productos y servicios protegidos. Ello permitirá a las oficinas enviar una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca tras una declaración de concesión de la protección enviada en virtud del párrafo 1) de la Regla, así como cuando se entienda que la marca queda protegida en virtud del principio de aceptación tácita. El propósito principal de la modificación es permitir que las oficinas notifiquen a la Oficina Internacional de la OMPI toda decisión posterior que afecte el alcance de la protección, sin tener que verificar si ya se ha emitido una denegación provisional. De ahora en más, la Regla modificada prevé tanto los casos de restricción o denegación completa de la protección como los casos de concesión de la protección.

Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias

414. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18^{ter} y comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular. Las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18^{ter} se publicarán igualmente en la Gaceta. Además, la Oficina Internacional publica en *Madrid Monitor* copias digitalizadas de esas declaraciones, a las que tienen acceso directamente los usuarios de la base de datos (véase el párrafo 90). [Regla 18^{ter}.5)] [Regla 32.1)a)iii)]

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

415. La Oficina de una Parte Contratante designada puede pedir a la Oficina Internacional que transmita a los titulares las comunicaciones relativas a registros internacionales, cuando la legislación de esa Parte Contratante no permita a la Oficina transmitir la comunicación. Ello ayudará a satisfacer las necesidades de las oficinas que no disponen de medios para enviar comunicaciones a los titulares que sean no residentes y que no hayan indicado un domicilio legal en el territorio de la Oficina de que se trate ni hayan nombrado un mandatario ante esa Oficina. La Oficina Internacional transmite la comunicación al titular o el mandatario inscrito sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional. [Regla 23^{bis}]

DESIGNACIÓN POSTERIOR

416. El titular podrá añadir una Parte Contratante a un registro internacional existente en cualquier momento presentando una designación posterior. El titular puede desear hacerlo por diversas razones, por ejemplo, si la protección en esa Parte Contratante no se ha solicitado en el momento del registro internacional o porque la marca ya no esté protegida en esa Parte Contratante debido a una denegación definitiva, una invalidación o una renuncia y ya no existan motivos de dicha denegación, invalidación o renuncia. [Artículo 3^{ter}.2)]

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

418. Siempre que se cumplan todas las formalidades, la Oficina Internacional también inscribirá una designación posterior respecto de una Parte Contratante ya designada en un registro anterior. Una designación posterior podrá efectuarse respecto de todos los productos o servicios inscritos en el Registro Internacional o únicamente respecto de una parte de los mismos. Por lo tanto, una Parte Contratante determinada podrá ser objeto de varias designaciones posteriores, cada una de ellas relativa a los mismos productos y servicios o a una parte distinta de la lista de productos y servicios inscrita en el Registro Internacional, según proceda.

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

Derecho a realizar una designación posterior

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

421. La designación de una determinada Parte Contratante se realizará en virtud únicamente del Protocolo dado que el Protocolo rige todas las solicitudes y registros internacionales.

Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos

422. En principio, puede realizarse una designación posterior con respecto a cualquier Parte Contratante. No obstante, existe una excepción: al adherirse al Protocolo, un Estado o una organización intergubernamental podrán declarar que la protección resultante de un registro internacional efectuado en virtud de ese tratado antes de la fecha de entrada en vigor respecto de ese Estado u organización no puede ser objeto de una extensión respecto de dicho Estado u organización. [Artículo 14.5)]

Presentación de la designación posterior

423. A reserva de las excepciones mencionadas más adelante, el titular puede presentar la designación posterior ya sea directamente a la Oficina Internacional, ya sea por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. [Regla 24.2)a)]

424. Podrá transmitirse una designación posterior a la Oficina Internacional por correo o por medios electrónicos mediante el formulario oficial MM4 o utilizando el servicio electrónico de designación posterior de la OMPI (<https://www3.wipo.int/osd/?lang=es>) (véanse los párrafos 115, 121 y 123). La manera más sencilla de añadir Partes Contratantes al registro internacional es utilizar el servicio electrónico de designación posterior de la OMPI. Una vez introducido el número de registro internacional en el formulario electrónico, aparecerá una lista de las Partes Contratantes disponibles a los efectos de la designación posterior, lo que permite al titular seleccionar fácilmente las que desee designar y respecto de qué productos y servicios (incluida una limitación de la lista de productos y servicios). Además, las tasas se calcularán automáticamente y podrán ser abonadas mediante tarjeta de crédito o con cargo a una cuenta corriente abierta en la OMPI. [Instrucciones 6, 7 y 11.a)]

425. Si no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo 2)a) de la Regla 24, la Oficina Internacional no considerará la designación posterior como tal e informará en consecuencia al remitente (véase el párrafo 423). [Regla 24.10)]

Idioma de la designación posterior

426. La parte que envía la comunicación podrá escoger si desea comunicar la designación posterior a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés, con independencia del idioma de presentación de la solicitud internacional de la que resulta el registro internacional. Es decir, cuando sea el titular quien presente directamente la designación posterior, podrá escoger cuál de esos idiomas utilizar; sin embargo, si la designación posterior se presenta por conducto de una Oficina, esa Oficina podrá permitir que el titular escoja el idioma, o podrá limitar las posibilidades a uno o dos de esos idiomas. [Regla 6.2)]

427. El titular podrá adjuntar a su petición una traducción a los demás idiomas de cualquier texto que figure en la petición, tanto si la designación posterior es presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular como si la presenta una Oficina. Si la Oficina Internacional considera que la traducción propuesta no es correcta la modificará, previa invitación al titular a que formule, en el plazo de un mes, observaciones sobre la corrección propuesta. Si no se formula ninguna observación dentro del plazo establecido, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta. [Regla 6.4)a)]

Formulario oficial

428. La designación posterior se presentará en el formulario oficial (MM4) preparado por la Oficina Internacional o en un formulario que tenga el mismo contenido y formato (véanse los párrafos 125 y 126). Se podrá utilizar un solo formulario para designar a varias Partes Contratantes. [Regla 24.2)b)] [Instrucción 2]

Punto 1: Número del registro internacional

429. El titular deberá indicar el número del registro internacional respecto del cual realiza la designación posterior. Tal designación solo puede referirse a un único registro internacional. [Regla 24.3)a)i)]

Punto 2: Titular del registro internacional

Nombre y dirección

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

431. Si hay más de un titular, debe indicarse el número total de titulares, seguido del nombre y la dirección del primer titular únicamente. El nombre y la dirección del titular o titulares adicionales deben indicarse en la “Hoja complementaria para varios titulares”.

Punto 3: Nombramiento de un (nuevo) mandatario

432. Si el titular desea seguir siendo representado por un mandatario que ya ha sido nombrado, por ejemplo, cuando se presentó la solicitud internacional, no deberá nombrar a un mandatario en el espacio previsto a tal efecto en el punto 3, que se dejará en blanco.

433. Si el titular desea nombrar a un mandatario por primera vez, o cambiar un mandatario previamente inscrito, ese nombramiento podrá realizarse indicando el nombre y la dirección del (nuevo) mandatario en este punto del formulario oficial. No es necesario presentar una comunicación aparte relativa al nombramiento. [Regla 3.2).a)]

Punto 4: Designaciones

434. En el formulario oficial figura un recuadro que deberá marcarse para cada Parte Contratante respecto de la cual se solicita una extensión de la protección con posterioridad al registro internacional. Si el titular presenta su propio formulario, podrá enumerar allí las Partes Contratantes que desea designar. [Regla 24.3) a) iii)]

435. Es posible designar, en la solicitud internacional o posteriormente, determinados territorios que no son Partes Contratantes propiamente dichas, pero en los que la Parte Contratante en cuestión haya ampliado la aplicación del Protocolo a territorios específicos. Este es el caso de Bonaire, San Eustaquio y Saba (islas BES), Curaçao y San Martín (parte holandesa). Estos territorios no son Partes Contratantes; la Parte Contratante en cuestión es Países Bajos. Del mismo modo, la Bailía de Guernsey no es una Parte Contratante, pero puede ser designada porque el Reino Unido ha ampliado la aplicación del Protocolo a Bailía de Guernsey (desde el 1 de enero de 2021). Aunque estos territorios no sean Partes Contratantes, desempeñarán las funciones de una Oficina como si lo fueran.

436. El formulario oficial se actualiza periódicamente y la versión más reciente está disponible en el sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>). Sin embargo, si el titular desea designar una Parte Contratante que no figure en el formulario (porque se ha adherido al Protocolo después de la impresión del formulario), deberá inscribir el nombre de esa Parte Contratante en el espacio previsto a tal efecto en el punto 4. Si el titular escribe el nombre de una Parte Contratante cuya adhesión aún no haya sido efectiva, la designación será desestimada por la Oficina Internacional, que reembolsará cualquier complemento de tasa o tasa individual pagada con respecto a dicha Parte Contratante.

Declaración de la intención de utilizar la marca

437. Cuando una Parte Contratante haya hecho una declaración de intención de utilizar la marca en virtud de la Regla 7.2) del Reglamento, dicho requisito se aplicará también cuando Parte Contratante sea objeto de una designación posterior. Véanse las observaciones sobre la intención de utilizar la marca en virtud de la solicitud internacional. [Regla 24.3)b)]

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

438. Las observaciones relativas a la indicación de un segundo idioma ante la EUIPO y a la reivindicación de antigüedad formuladas más arriba en el apartado “Presentación de la solicitud internacional” en los párrafos 275 a 277 (relativos a la indicación de un segundo idioma ante la EUIPO) y en los párrafos 278 a 280 (relativos a la reivindicación de antigüedad) se aplican *mutatis mutandis* a la designación posterior. Sin embargo, cabe observar que, en el caso de una designación posterior de la UE, el segundo idioma no podrá ser el idioma de la solicitud internacional de la que haya resultado el registro internacional, independientemente del idioma de la designación posterior. Por lo tanto, por ejemplo, si la solicitud internacional ha sido presentada en francés y la designación posterior en cuestión se presenta en inglés, no podrá elegirse el francés como el segundo idioma a los fines de la designación posterior de la UE. [Regla 24.3)c)iii)]

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

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

Punto 6: Indicaciones varias

440. Este punto se refiere a algunas indicaciones que pueden exigir determinadas Partes Contratantes designadas conforme al Protocolo, y que convendrá que el titular indique para evitar una denegación por esas Partes Contratantes. Cuando esas indicaciones ya se hayan suministrado en la solicitud internacional, no es necesario repetirlas aquí, puesto que automáticamente se incluirán en la notificación de la designación posterior a las Oficinas de que se trate. [Regla 24(3)(c)]

a) Indicaciones relativas al titular

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

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

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

c) y d) Traducción

443. Cuando la marca consista en una palabra o palabras que pueden traducirse, el titular podrá anotar en el espacio correspondiente una traducción de esas palabras al español, al francés o al inglés. Si las palabras contenidas en la marca no tienen ningún significado y, por lo tanto, no pueden traducirse, deberá indicarse en el punto d).

Descripción voluntaria

444. El titular podrá incluir una descripción voluntaria de la marca cuando esta no haya sido incluida en el registro internacional. Ello permite al titular cumplir con los requisitos de las Partes Contratantes designadas con independencia de que esa descripción figure en la marca de base o de que su texto sea diferente.

Punto 7: Fecha de la designación posterior

445. El titular puede solicitar que la designación posterior surta efecto después de la inscripción de una modificación o cancelación del registro internacional de que se trate, o después de la renovación del mismo. [Regla 24.3)c)ii)]

Punto 8: Firma del titular y/o de su mandatario

446. Cuando el titular presente directamente su designación posterior a la Oficina Internacional, este (o el mandatario) deberá firmarla. [Regla 24.2)b)]

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

Puntos 9 y 10: Fecha de recepción y declaración de la Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la designación posterior

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

Hoja de cálculo de tasas

Véanse las observaciones relativas a la manera de cumplimentar la hoja de cálculo de tasas en el formulario de solicitud internacional (párrafos 291 a 305 y las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina Internacional (párrafos 154 a 167).

449. Las tasas pagaderas en relación con una designación posterior consisten en: [Regla 24.4)]

- la tasa de base;
- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo 294), excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no deba pagarse una tasa individual.

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

450. Esas tasas corresponden a lo que resta de los diez años por los cuales ya se han pagado las tasas del registro internacional de que se trate. Dicho de otro modo, la cuantía de las tasas es la misma con independencia del número de años durante el cual la designación posterior surtirá efecto hasta la renovación del registro internacional.

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

Efecto de la designación posterior

Fecha de la designación posterior

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

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

454. La fecha de una designación posterior podrá verse afectada si contiene irregularidades (véase el párrafo 460).

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

456. A diferencia de lo que ocurre con una designación posterior, se considera que la inscripción de una modificación conforme a la Regla 25 surte efecto cuando efectivamente queda inscrita en el Registro Internacional, con independencia de que la petición de inscribir la modificación se presente por conducto de una Oficina o directamente a la Oficina Internacional. Así, cuando una designación posterior y una petición de inscribir una modificación se presenten al mismo tiempo por conducto de una Oficina, por lo general la designación posterior llevará una fecha que es anterior a la fecha de modificación. Por ejemplo, a veces ocurre que un titular desea renunciar a la protección en una determinada Parte Contratante (debido a la posibilidad de denegación por esa Parte Contratante) e inmediatamente volver a extender la protección a esa Parte Contratante mediante una designación posterior. Si la renuncia y la designación posterior se presentan simultáneamente por conducto de una Oficina, como consecuencia de la Regla 24.6)b) la renuncia respecto de la Parte Contratante en cuestión surtirá efecto después de la nueva extensión territorial a esa Parte Contratante.

457. Para evitar problemas como los descritos anteriormente, el titular puede indicar que la designación posterior debe surtir efecto después de la inscripción de una modificación o una cancelación respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación del registro internacional, marcando la casilla correspondiente en el punto 7 del formulario de designación posterior. Debe especificarse dicha modificación o cancelación. [Regla 24.6)d)]

458. Cuando la fecha de una designación posterior, determinada según se describe en los párrafos anteriores, caiga dentro de los seis meses contados a partir de una fecha de prioridad inscrita respecto del registro internacional, la prioridad que corresponde a este último también tendrá efecto en las Partes Contratantes comprendidas en la designación posterior (véase el párrafo 466).

Designación posterior irregular

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

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

461. Ninguna otra irregularidad afectará la fecha de la designación posterior. [Regla 24.6)c)ii)]

462. Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de la notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada. Sin embargo, la Regla 24.5)c) modificada dispone que cuando no se haya presentado el formulario oficial MM18 (declaración de intención de utilizar la marca) junto con una designación posterior que abarque a los Estados Unidos de América, o si el formulario presentado es defectuoso, y cuando esa irregularidad no se subsane dentro del plazo concedido a tal efecto, solo se considerará que la designación de los Estados Unidos de América no figura en la designación posterior. La Oficina Internacional seguirá tramitando la designación posterior si otras Partes Contratantes están incluidas en ella. La Oficina Internacional reembolsará al autor del pago (titular, mandatario u Oficina) las tasas pagadas, pero retendrá la mitad de la tasa de base. [Regla 24.5)b)] [Regla 24.5)c)]

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

464. Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5bis]

Inscripción, notificación y publicación

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

466. La designación posterior se publicará en la Gaceta. Puede accederse a la Gaceta por medio de *Madrid Monitor* (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>). Cuando no hayan transcurrido seis meses entre la fecha de la designación posterior, tal como se ha determinado de conformidad con la regla 24.6) (véanse los párrafos 452 a 458) y la fecha de prioridad del registro internacional, la información relativa a la declaración de prioridad se incluirá en la publicación de la designación posterior. [Regla 32.1a)v)]

467. La designación posterior se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. En lo que atañe a los registros internacionales que, en virtud de las anteriores versiones de la Regla 6, se publicaron únicamente en francés, o se publicaron únicamente en francés y en inglés, se publicarán en español y en inglés y se volverán a publicar en francés, o se publicarán en español y se volverán a publicar en francés y en inglés, respectivamente. Esa misma designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés. [Regla 6.3]

Período de protección

468. El período de protección resultante de la designación posterior vence en la misma fecha que el registro internacional. Por ejemplo, si un registro internacional ya ha estado inscrito durante ocho años (o la última cuota de las tasas se ha pagado hace ocho años), las tasas pagaderas por una designación posterior abarcarán únicamente un período de dos años. Ello significa que la fecha de renovación del registro internacional (o la fecha de pago de la tasa de renovación) será la misma para todas las designaciones que figuran en el registro internacional, con independencia de la fecha en que se hayan inscrito las designaciones (véase también el párrafo 455). [Regla 31.2]

Denegación de la protección

469. Los procedimientos previstos en caso de denegación de la protección de una designación que figura en una solicitud internacional se aplican asimismo a la denegación de la protección por una Parte Contratante designada en una designación posterior. Por lo tanto, se aplicarán las Reglas 16 a 18ter, *mutatis mutandis*, quedando entendido que el plazo para que una Parte Contratante notifique una denegación de protección comienza a contarse a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado la designación posterior a la Oficina de esa Parte Contratante. Cabe remitirse a las observaciones formuladas en los párrafos 410 a 414. [Regla 24.9]

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

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

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

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

473. Como principio general, las designaciones posteriores resultantes de una transformación deben cumplir con los requisitos establecidos para las designaciones posteriores “ordinarias” (véanse los párrafos 416 a 469), a reserva de lo dispuesto a continuación.

Formulario oficial y contenido

474. La designación posterior resultante de una transformación se presentará en el formulario oficial, que puede ser el formulario oficial MM16 creado por la Oficina Internacional, que es distinto del que se utiliza para la designación posterior “ordinaria” (MM4) o el formulario establecido por la EUIPO (véase más información a continuación). [Instrucción 3]

475. En la petición de inscripción de una designación posterior resultante de una transformación deberá figurar o indicarse lo siguiente: [Regla 24.7)b)]

- el número del registro internacional correspondiente,
- el nombre y la dirección del titular;
- la Organización contratante cuya designación ha de transformarse;
- el Estado o Estados miembros de esa Organización contratante que son objeto de designación posterior;

- cuando la designación posterior de un Estado contratante, resultante de la transformación, corresponda a todos los productos y servicios señalados respecto de la designación de la Organización contratante, ese hecho, o cuando la designación de ese Estado contratante sea únicamente para parte de los productos y servicios señalados en la designación de esa Organización contratante, esos productos y servicios;
- la cuantía de las tasas que han de pagarse y la forma de pago, o la autorización para cargar el importe de las tasas en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago.

476. Cuando el titular desee nombrar a un mandatario por primera vez, o cambiar su mandatario, el nombramiento se podrá realizar indicando su nombre y dirección en el punto correspondiente del formulario oficial. [Regla 3.2)a)]

Presentación de una designación posterior resultante de una transformación

477. Una designación posterior resultante de una transformación siempre deberá presentarse a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Organización contratante (en la práctica, la EUIPO). En particular, ello supone que, antes de transmitir a la Oficina Internacional la designación posterior resultante de una transformación, dicha Oficina deberá determinar si esa petición cumple con las condiciones necesarias previstas en su propia legislación (por ejemplo, si se cumplieron los requisitos relativos a los plazos). Se recomienda a los usuarios utilizar el formulario creado por la EUIPO dado que las solicitudes deben presentarse directamente ante dicha Oficina. [Regla 24.2)a)iii)]

Fecha de la designación posterior resultante de una transformación

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

MODIFICACIONES Y OTRAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

Inscripción de un cambio en el nombre o la dirección del titular; Inscripción de un cambio en la naturaleza jurídica cuando el titular sea una persona jurídica; Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario del titular

479. En el Sistema de Madrid se estableció la posibilidad de proporcionar información sobre la naturaleza jurídica y el Estado en el que se haya constituido el titular como persona jurídica, con miras a permitir que los titulares cumplan con los requisitos que dispone la legislación de ciertas Partes Contratantes. En determinadas Partes Contratantes, una persona jurídica puede cambiar su naturaleza jurídica sin que ese cambio dé origen a una nueva persona jurídica. Esto puede plantear importantes desafíos para los titulares de registros internacionales, por ejemplo, en los procedimientos de enjuiciamiento, observancia y litigios, cuando ha perdido actualidad la información sobre el titular que figura en el Registro Internacional y se ha notificado a las Partes Contratantes. Esa información forma parte del

Registro Internacional. La Regla 25 permite al titular de un registro internacional añadir o actualizar la información sobre su naturaleza jurídica inscrita por la Oficina Internacional de la OMPI (por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad comercial) cuando la naturaleza jurídica haya cambiado o esa información deba añadirse, para cumplir con la legislación nacional vigente, utilizando el mismo formulario exigido para un cambio en el nombre/la dirección. Cuando se desee indicar la naturaleza jurídica del titular o inscribir un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular, esa información deberá presentarse a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM9) establecido por la Oficina Internacional, o en un formulario con el mismo contenido y formato. [Regla 25.1a)iv)] [Instrucción 2]

480. La petición puede ser presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. [Regla 25.1b)]

Formulario oficial (MM9)

481. El formulario para pedir que se indique la naturaleza jurídica del titular o que se inscriba un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular *no* deberá ser utilizado cuando el cambio de nombre sea consecuencia de un cambio en la titularidad. En ese caso, deberá utilizarse el formulario MM5 (véanse los párrafos 534 a 568).

Punto 1: Número del registro internacional

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

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

Punto 2: Nombre del titular

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

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

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

486. Cuando se trate de cotitulares y el cambio se aplique únicamente a uno de ellos, deberá quedar claro a qué titular se aplica el cambio. Si hay varios cotitulares, **pero** solo uno de ellos tiene un nuevo nombre y/o una nueva dirección, indíquese en la hoja complementaria el nuevo nombre o la nueva dirección del titular en cuestión, **así como** el nombre o la dirección de los demás titulares.

Punto 4: Si el titular es una persona jurídica, inscripción de indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular, o de cambios en dichas indicaciones

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

488. Para solicitar un cambio en los datos de contacto del titular (por ejemplo, la dirección de correo electrónico o la dirección para la correspondencia), utilícese el servicio *Contact Madrid* (en la lista desplegable “Mi pregunta concierne:”, selecciónese la opción “un cambio en los datos del titular”). [Regla 36.ii)]

Punto 5: Nombramiento de un (nuevo) mandatario

489. La petición de inscripción de la naturaleza jurídica del titular o de un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular puede aprovecharse para nombrar a un mandatario. Desde el 1 de febrero de 2021, es obligatorio facilitar la dirección de correo electrónico del mandatario.

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

Punto 6: Firma del titular y/o de su mandatario

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

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

Punto 7: Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la petición

493. Toda petición presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esa Oficina. [Regla 25.1)d)]

Hoja de cálculo de tasas

Véanse las observaciones generales relativas al pago de tasas a la Oficina Internacional (párrafos 154 a 167).

494. La petición de inscripción de la naturaleza jurídica del titular o de un cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular estará sujeta al pago de la tasa indicada en la tabla de tasas, que abarcará todos los registros internacionales y/o las inscripciones o cambios mencionados en la petición. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la hoja de cálculo de tasas. La forma más cómoda de efectuar el pago es mediante una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente autorizar a la Oficina Internacional (rellenando la parte a) de la hoja de cálculo de tasas) a que cargue el importe correspondiente. Si el pago se efectúa por este medio, no hará falta indicar el importe que se ha de cargar. Se deberá abonar una tasa fija de 150 francos suizos para inscribir los cambios solicitados en el formulario oficial MM9.

Cambio en el nombre o en la dirección del mandatario

495. La Regla 25.1)a)vi) dispone que es necesario un formulario oficial para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección, incluida la dirección de correo electrónico, del mandatario. Para este fin, existe el formulario MM10, semejante al formulario (MM9) que se usa para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del titular. Las principales diferencias consisten en que para el formulario MM10 no es necesario indicar el nombre del titular y que el cambio indicado corresponde al nombre o a la dirección, incluida la nueva dirección de correo electrónico, del mandatario. La inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del mandatario es gratuita. [Regla 25.1)a)vi)] [Instrucción 2] [Regla 36.i)]

496. El formulario MM10 ha de utilizarse solo para pedir la inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección, incluida la nueva dirección de correo electrónico, de un mandatario cuyo nombramiento ya haya sido inscrito en el Registro Internacional. No puede utilizarse para pedir la inscripción del nombramiento de un nuevo mandatario.

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

Petición irregular

498. Si la petición de inscripción de un cambio en el nombre o en la dirección del titular o su mandatario no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificará esa circunstancia al titular y, si la petición ha sido presentada por conducto de una Oficina, a esta. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si no se subsana la irregularidad en ese plazo, la petición se considerará abandonada; se reembolsarán las tasas pagadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de la cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes. [Regla 26]

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

500. Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo haya sido incumplido y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha de vencimiento del plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5*bis*] [Regla 27.1)c)]

Inscripción, notificación y publicación

501. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la naturaleza jurídica del titular o el cambio en el nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular y el Estado –así como, en su caso, la unidad territorial dentro de ese Estado– en virtud de cuya legislación dicha persona jurídica se ha constituido, y notificará el hecho a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esta. La información relativa la naturaleza jurídica del titular o cualquier cambio relativo al nombre del titular, su dirección o naturaleza jurídica, o cambio en el nombre o la dirección del mandatario se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la petición conforme con los requisitos exigibles. Sin embargo, cuando así se solicite, podrá inscribirse después de la inscripción de un cambio o cancelación o designación posterior respecto del registro internacional de que se trate o después de la renovación del mismo. Además, la Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta. [Regla 27.1)a)] [Regla 27.1)b)] [Regla 32.1)a)vii)]

Limitación, renuncia y cancelación

502. El titular podrá pedir que se inscriba una de las siguientes restricciones a la protección del registro internacional:

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

Efectos y consecuencias de la limitación, renuncia o cancelación

503. La inscripción de una limitación no supone la supresión de los productos y servicios en cuestión del registro internacional tal y como están inscritos en el Registro Internacional; los productos y servicios no se suprimen de la lista principal del registro internacional. El único efecto es que el registro internacional deja de estar protegido respecto de los productos y servicios en cuestión en las Partes Contratantes abarcadas por la limitación. Aunque se haya inscrito una limitación en la lista de productos y servicios respecto de todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios que hayan sido objeto de esa limitación podrán ser más adelante objeto de una designación posterior. Dado que los productos y servicios objeto de una limitación permanecen en la lista principal del registro internacional, se tendrán en cuenta al calcular las tasas suplementarias pagaderas en el momento de la renovación.

504. La renuncia tiene como consecuencia que la protección del registro internacional deje de aplicarse respecto de las Partes Contratantes objeto de la renuncia. Sin embargo, las Partes Contratantes respecto de las cuales se haya renunciado a la protección podrán ser designadas nuevamente.

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

506. Si el titular voluntariamente pide una limitación o una renuncia a la protección del registro internacional, o solicita su cancelación en virtud de la Regla 25 del Reglamento, no podrá valerse de la posibilidad prevista en el Artículo 9^{quinquies} del Protocolo, es decir, solicitar la transformación del registro internacional en solicitudes nacionales o regionales, manteniendo al mismo tiempo la fecha del registro internacional. Solo podrá pedirse una transformación después de una cancelación del registro internacional que haya sido pedida por la Oficina de origen de conformidad con el Artículo 6.4) del Protocolo (véanse los párrafos 698 a 703).

Petición de inscripción

507. La petición de inscripción de una limitación, renuncia o cancelación se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente (MM6, MM7 o MM8) preparado por la Oficina Internacional, o en un formulario que tenga el mismo contenido y formato. [Regla 25.1a)] [Instrucción 2]

508. La petición puede ser presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. [Regla 25.1b)]

509. En general, la petición puede redactarse en español, en francés o en inglés. No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales efectuados mediante las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de una designación posterior: [Regla 6.2)] [Regla 40.4)]

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.
- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de comunicación, inscripción y publicación.

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

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

Formulario oficial

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

511. La manera más sencilla de inscribir una limitación es utilizar el servicio electrónico de limitaciones del *WIPO IP Portal*. Al introducir el número de registro internacional en el formulario electrónico, se visualizará claramente la lista de productos y servicios tal como figura inscrita en la actualidad para cada una de las Partes Contratantes designadas. Estos productos y servicios podrán modificarse fácilmente, y se podrán suprimir clases completas para reflejar la limitación. Además, se ofrecerán varias opciones para el pago de las tasas aplicables, entre ellas, mediante tarjeta de crédito o cargando la cuantía correspondiente en una cuenta abierta en la OMPI.

Número del registro internacional

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

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

Titular

514. El nombre del titular debe ser el mismo que el nombre inscrito en el Registro Internacional.

Nombramiento de mandatario

515. El titular puede nombrar a un mandatario en una petición de inscripción de una limitación, renuncia o cancelación.

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

Partes Contratantes

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

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

Productos y servicios

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

520. En el caso de una cancelación respecto de todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional, deberá marcarse la casilla pertinente del punto 4 del formulario MM8. En el caso de una cancelación parcial, en el punto 4 deberá indicarse el alcance de la cancelación, según se describe en el párrafo 519.

Firma del titular y/o de su mandatario

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

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

Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la petición

523. Toda petición presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esa Oficina. Si el titular presenta una petición directamente a la Oficina Internacional, ese espacio deberá dejarse en blanco. [Regla 25(1)(d)]

Hoja de cálculo de tasas (únicamente para las limitaciones)

Véanse las observaciones generales relativas al pago de tasas a la Oficina Internacional (párrafos 154 a 167).

524. La petición de inscripción de una limitación está sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de Tasas. Cuando la petición se refiera a varios registros internacionales, deberá abonarse una tasa de 177 francos suizos en relación con cada uno de ellos. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la hoja de cálculo de tasas. El método más conveniente de pago consiste en abrir una cuenta corriente en la Oficina Internacional y dar instrucciones a esta (cumplimentando la hoja de cálculo de tasas) para que cargue la cantidad correspondiente a dicha cuenta; cuando el pago se realice por este medio, no se especificará la cantidad que deberá abonarse. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, o cuando la parte que efectúa el pago desee especificar el importe que ha de cargarse en la cuenta corriente en la Oficina Internacional, en la hoja de cálculo de tasas deberá indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago o al cargo y la persona (titular, mandatario u Oficina) que efectúa el pago o que da las instrucciones.

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

Petición irregular

526. Si una petición de inscripción de una limitación, renuncia o cancelación no cumple con los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificará esa circunstancia al titular y, si la petición ha sido presentada por una Oficina, a esta. La irregularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si no se subsana la irregularidad en ese plazo, la petición se considerará abandonada; se reembolsarán las tasas abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de la cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes. [Regla 26]

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

528. Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5*bis*] [Regla 27.1)c)]

Inscripción, notificación y publicación

529. La Oficina Internacional inscribirá la limitación, renuncia o cancelación en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas concernidas (que serán todas ellas, en el caso de una cancelación). Al mismo tiempo, informará al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esta. La inscripción se efectuará en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles; sin embargo, cuando el titular así lo solicite, podrá realizarse después de la inscripción de otro cambio u otra cancelación o designación posterior respecto del mismo registro internacional o tras su renovación. Además, la Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta. [Regla 27.1)a)] [Regla 27.1)a)] [Regla 32.1)a)vii) y viii)] [Regla 27.1)b)]

530. Cuando la petición de inscribir una cancelación, conforme a la Regla 25, se presente antes del vencimiento del plazo de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Protocolo (véase el párrafo 669), la Oficina Internacional informará de la cancelación a la Oficina de origen, aunque la petición hubiese sido presentada por conducto de una Oficina que no sea la Oficina de origen o directamente por el titular. En lo que respecta al idioma de registro, notificación y publicación, véase el párrafo 509.

Declaración de que una limitación no surte efectos

531. La Oficina de la Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitación de la lista de productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podrá declarar que la limitación no surte efecto en su territorio (en particular, porque considera que la modificación pedida no es efectivamente una limitación, sino una extensión de la lista). Cualquier declaración de esa índole deberá enviarse a la Oficina Internacional antes del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que dicha notificación fue enviada a la Oficina en cuestión. En su declaración, la Oficina deberá indicar las razones por las que la limitación no surte efecto y, cuando la declaración no atañe a todos los productos y servicios a los que se refiere la limitación, tanto los productos y servicios a los que afecta la declaración como aquellos a los que no les afecta, así como, las disposiciones esenciales pertinentes de la legislación y si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso. La Oficina Internacional notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la limitación. [Regla 27.5)a) a c)]

532. Cuando en la declaración se indique que esta puede ser objeto de revisión o de recurso, será el titular quien se informará ante la Oficina respectiva sobre el plazo para pedir tal revisión o recurso y ante qué autoridad debe formularse. La Oficina deberá notificar cualquier decisión definitiva relativa a la declaración a la Oficina Internacional, que notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la limitación. [Regla 27.5)e)]

533. Se inscribirá en el Registro Internacional toda declaración de que una limitación no surte efecto, o toda decisión definitiva respecto de esa declaración. La información pertinente se publicará en la Gaceta. [Regla 27.5)d) y e)]

Cambio en la titularidad

534. La titularidad de una marca puede cambiar por distintas razones y de distintas maneras. Un cambio de titularidad puede producirse a raíz de un contrato —como una cesión—, de una sentencia judicial o del imperio de la ley —como una sucesión o una quiebra—. La fusión de dos empresas da lugar a un cambio automático en la titularidad.

535. El cambio en la titularidad de un registro internacional puede referirse a todos los productos y servicios enumerados en el registro internacional o solo a algunos de ellos. De manera similar, el cambio en la titularidad puede afectar a todas las Partes Contratantes designadas o solo a algunas de ellas.

536. En el Reglamento no se hace distinción entre esas diferentes causas de cambio de titularidad ni sus varios tipos. Como en el Artículo 9 del Protocolo, en aquél se emplea la terminología uniforme “cambio en la titularidad” para todos los casos. Hasta que el cambio se haya inscrito en el Registro Internacional, el antiguo titular de ese registro seguirá denominándose “el titular” puesto que se entiende por ese término la persona, natural o jurídica, a cuyo nombre se ha inscrito el registro, y el nuevo titular se denomina “cesionario”. Una vez inscrito el cambio en la titularidad, “el nuevo titular” pasará a ser el titular del registro internacional. [Regla 1.xxi)]

Derecho del cesionario a ser el nuevo titular

537. El cambio en la titularidad podrá inscribirse solo si el cesionario es una persona que cumple las condiciones exigidas para presentar solicitudes internacionales.

538. En la petición de inscripción del cambio en la titularidad, el cesionario deberá indicar la Parte o Partes Contratantes respecto de las cuales cumple, conforme al Artículo 2.1) del Protocolo, las condiciones necesarias para ser titular de un registro internacional. En otras palabras, el cesionario deberá indicar la Parte Contratante o Partes Contratantes en que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o un domicilio, o el país parte en el Protocolo (o un Estado miembro de una organización parte en el Protocolo) del que es nacional. El cesionario podrá invocar vínculos con varias Partes Contratantes. [Regla 25.2)a)iv)]

539. Si existen varios cesionarios, cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones previstas en el Artículo 2.1) del Protocolo. No obstante, no será necesario que la Parte o Partes Contratantes respecto de las que se cumplen las condiciones sean las mismas para cada cesionario. [Regla 25.4)]

Petición de inscripción de un cambio en la titularidad

540. La petición para inscribir un cambio en la titularidad se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM5) establecido por la Oficina Internacional o en cualquier formulario que tenga el mismo contenido y formato. [Regla 25.1)a)i)] [Instrucción 2]

541. La petición puede ser presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular (o el mandatario inscrito) o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular (inscrito) o del cesionario. Existe un caso en que el formulario debe presentarse por conducto de la Oficina de la Parte Contratante, a saber, cuando el titular inscrito no ha firmado el formulario MM5, por ejemplo, puesto que ya no exista (por causa, por ejemplo, de fallecimiento o quiebra). [Regla 25.1)b)]

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

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

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.
- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de comunicación, inscripción y publicación.

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

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español desde el 1 de abril de 2004 (véanse también los párrafos 150 a 153).

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

Formulario oficial

Punto 1: Número del registro internacional

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

546. Si no se conoce el número de determinado registro internacional (porque el registro aún no tiene validez o no se ha notificado al titular), no deberá darse ningún otro número. No es posible inscribir un cambio de titularidad para una solicitud internacional en trámite. Por ello, el titular deberá esperar a que se le notifique el número del registro internacional en cuestión antes de pedir la inscripción del cambio de titularidad.

Punto 2: Nombre del titular (cedente)

547. El nombre del titular debe ser el mismo que el nombre inscrito en el Registro Internacional.

Punto 3: Nuevo titular (cesionario)

548. Deberán indicarse el nombre y la dirección del cesionario, de conformidad con las directrices relativas al nombre y dirección del solicitante de una solicitud internacional (véanse los párrafos 216 a 222). [Regla 25.2)a)iii)]

549. Desde el 1 de febrero de 2021, en una petición de inscripción de un cambio de titularidad debe indicarse la dirección de correo electrónico del cesionario. Cuando el cesionario no haya indicado una dirección de correo electrónico, la Oficina Internacional emitirá una notificación de irregularidad en virtud de la Regla 26.

550. Cuando el cesionario sea una persona natural, la nacionalidad deberá indicarse en el punto e). Cuando el cesionario sea una persona jurídica, deberán suministrarse indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado (y, cuando proceda, a la entidad territorial de ese Estado) en el que se haya constituido. Estas indicaciones son opcionales y la Oficina Internacional no pondrá objeciones en caso de que se omitan (véase el párrafo 224). No obstante, convendría incluir esta información dado que las Oficinas de algunas Partes Contratantes podrían emitir denegaciones provisionales si no se proporcionan tales indicaciones. El cesionario podrá indicar el idioma preferido (español, francés o inglés) para la futura comunicación con la Oficina Internacional. [Regla 25.2)b)]

Punto 4: Derecho del nuevo titular (cesionario) para ser titular del registro o los registros internacionales

551. El nuevo titular (cesionario) debe indicar la Parte Contratante o las Partes Contratantes de que es nacional o donde tiene un domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Podrán utilizarse varios espacios o todos ellos, y podrá citarse más de una Parte Contratante en cualquiera de los espacios. Cuando el cesionario esté domiciliado o tenga un establecimiento en un Estado Contratante que sea asimismo Estado miembro de una Organización Contratante, se podrán indicar ambas Partes Contratantes en los espacios apropiados. [Regla 25.2)a)iv)]

552. En caso de que pueda aplicarse más de una Parte Contratante, corresponde al cesionario decidir cuáles deben citarse. Sin embargo, tales indicaciones deben ser suficientes para demostrar que el cesionario (o, cuando se trate de varios cesionarios, cada uno de ellos) tiene derecho a ser titular del registro internacional.

553. Cuando el cesionario haya indicado en virtud del punto 4.a)iii) o iv) que está domiciliado o tiene un establecimiento en una Parte Contratante determinada, pero la dirección, facilitada en el punto 3 no se encuentra en el territorio de dicha Parte Contratante, será necesario indicar en virtud del punto 4.b) la dirección de dicho domicilio o establecimiento a menos que se haya indicado que el cesionario es nacional de un Estado Contratante o de un Estado miembro de una Organización Contratante. [Regla 25.2)a)v)]

Punto 5: Nombramiento de un mandatario por el nuevo titular (cesionario)

554. El nuevo titular (cesionario) puede nombrar a un mandatario en el formulario MM5.

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

Punto 6: Alcance del cambio en la titularidad

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

557. En caso de un cambio parcial en la titularidad, deberá marcarse el recuadro b). Deben nombrarse las Partes Contratantes respecto de las cuales se vaya a inscribir el cambio de titularidad, así como una lista de los productos y servicios en cuestión, enumerados y agrupados de conformidad con las clases de la Clasificación Internacional de Niza.

Punto 7: Firma del titular (cedente) y/o de su mandatario

558. Cuando la petición sea presentada directamente a la Oficina internacional, debe estar firmada por el titular o por el mandatario inscrito. [Regla 25.1)d)]

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

Punto 8: Oficina de la Parte Contratante del titular inscrito (cedente) o del nuevo titular (cesionario) que presenta la petición

560. Toda petición presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esa Oficina. [Regla 25.1)d)]

Hoja de cálculo de tasas

Véanse las observaciones generales relativas al pago de tasas a la Oficina Internacional (párrafos 154 a 167).

561. Toda petición destinada a inscribir un cambio en la titularidad estará sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de tasas. Cuando la petición se refiera a varios registros internacionales, deberá abonarse una tasa de 177 francos suizos por cada uno de ellos. El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la hoja de cálculo de tasas. El método más conveniente de pago consiste en abrir una cuenta corriente en la Oficina Internacional y dar instrucciones a esta (cumplimentando la hoja de cálculo de tasas) para que cargue la cantidad correspondiente a dicha cuenta; cuando el pago se realice por este medio, no se especificará la cantidad que deberá abonarse. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, en la hoja de cálculo de tasas deberá indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago o al cargo y la persona que efectúa el pago o que da las instrucciones.

Petición irregular

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

563. Cuando la petición haya sido presentada por conducto de una Oficina, el titular o el cesionario deberá determinar si la Oficina tiene la intención de subsanar la irregularidad o si le corresponde hacerlo al titular o al cesionario.

564. Si el titular no ha subsanado una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, el titular o el cesionario deben subsanar la irregularidad en cuestión y abonar la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción del cambio será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5*bis*] [Regla 27.1)c)]

Inscripción, notificación y publicación

565. La Oficina Internacional inscribirá el cambio en la titularidad en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se haya cedido el registro internacional. Informará al mismo tiempo al nuevo titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esta. La Oficina Internacional informará también al titular anterior (en caso de un cambio total de titularidad) o al titular de la parte del registro internacional que no haya sido objeto del cambio (en caso de un cambio parcial en la titularidad). [Regla 27.1)a)]

566. La modificación se inscribirá en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme a los requisitos exigibles. No obstante, podrá inscribirse en una fecha ulterior cuando el titular haya solicitado que se inscriba después de la inscripción de otra modificación o de la cancelación de una designación posterior respecto del mismo registro internacional, o después de la renovación del registro internacional. La Oficina Internacional publicará los datos pertinentes en la Gaceta. [Regla 27.1)b)] [Regla 32.1)a)vii)] [Regla 6.3)]

Cambio parcial de titularidad

567. Cuando una petición de inscripción de un cambio en la titularidad de un registro internacional solo se refiera a algunos de los productos y servicios o a algunas de las Partes Contratantes designadas, se inscribirá la modificación en el Registro Internacional con el número del registro internacional de que se trate. La parte que haya sido cedida se inscribirá como un registro internacional separado, con el mismo número del registro del que se haya cedido una parte, acompañado de una letra mayúscula. La publicación en la Gaceta consistirá en la parte del registro internacional que haya sido cedida (incluyendo, entre otras cosas, la reproducción de la marca, la lista de productos y servicios y las Partes Contratantes designadas de que se trate). [Regla 27.2)] [Instrucción 16]

568. La titularidad de cualquiera de los registros internacionales resultantes podrá ser objeto ulteriormente de un cambio total o parcial.

Varios cambios consecutivos en la titularidad

569. Cuando un registro haya sido objeto de varios cambios consecutivos de titularidad que todavía no hayan sido inscritos en el Registro Internacional, podrá solicitarse la inscripción de la cadena de titularidad presentando varios formularios MM5 por separado, uno por cada cambio en la titularidad, y abonando las tasas correspondientes. De ese modo, el historial completo de titularidad quedará inscrito en el Registro Internacional. Otra posibilidad es que el titular pida que se inscriba el cambio de titularidad desde el titular inscrito hasta el último propietario. Sin embargo, en este caso, el Registro Internacional reflejaría únicamente un cambio en la titularidad y no mostraría el historial completo del registro.

Declaración de que un cambio en la titularidad no surte efecto

570. Corresponde a las Partes Contratantes en cuestión determinar los efectos del cambio en la titularidad. La validez de un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de una Parte Contratante determinada estará regida por la legislación de dicha Parte Contratante. En particular, cuando el cambio en la titularidad se aplique únicamente a algunos de los productos y servicios, la Parte Contratante designada tendrá la facultad de rehusar la validez de esa cesión si los productos o servicios comprendidos en la parte cedida son similares a aquellos que quedan registrados a nombre del titular. Esto también podría hacerse cuando el cesionario sea una persona natural o jurídica que, en virtud de la legislación de dicha Parte Contratante, no goce del derecho a ser propietaria de una marca, o cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión no permita una cesión que, a su juicio, podría inducir a error al público.

571. La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio en la titularidad que afecte a esa Parte Contratante podrá declarar que el cambio en la titularidad no surtirá efecto en dicha Parte Contratante. Toda declaración en este sentido deberá enviarse a la Oficina Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificación del cambio en la titularidad haya sido enviada a la Oficina interesada. En su declaración, la Oficina deberá indicar las razones por las que el cambio en la titularidad no surte efectos, las correspondientes disposiciones legislativas básicas y si esa declaración puede ser objeto de revisión o de recurso. La Oficina notificará dicha declaración a la Oficina Internacional, que notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio en la titularidad y al nuevo titular. [Regla 27.4)a) a c)]

572. Cuando en la declaración se indique que puede ser objeto de revisión o de recurso, competará al cesionario informarse en la Oficina correspondiente acerca del plazo para solicitar dicha revisión o recurso, así como la autoridad a quien debe presentarse la petición. La Oficina deberá notificar toda decisión definitiva respecto de la declaración a la Oficina Internacional, que la notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio en la titularidad y al nuevo titular. [Regla 27.4)e)]

573. Se inscribirá en el Registro Internacional toda declaración en el sentido de que el cambio en la titularidad no surte efecto, o toda decisión definitiva respecto de dicha declaración. La parte del registro internacional que haya sido objeto de la declaración o de la decisión definitiva será inscrita como registro internacional separado del mismo modo en que se inscribe un cambio parcial en la titularidad (véase el párrafo 567). La Oficina Internacional publicará la información pertinente en la Gaceta. [Regla 27.4)d) y e)] [Instrucción 18] [Regla 32.1)a)xi)]

574. Por lo que concierne al Registro Internacional, el efecto de una declaración efectuada por una Parte Contratante designada en el sentido de que el cambio en la titularidad no surte efecto en dicha Parte Contratante, dará lugar a que, respecto de dicha Parte Contratante, el registro internacional correspondiente siga a nombre del cedente (anterior titular). El efecto de dicha declaración en lo que respecta a las partes en la cesión dependerá de la legislación nacional aplicable. [Regla 27.4)a)]

División de un registro internacional

575. La Regla 27*bis* prevé que los titulares de registros internacionales tengan la posibilidad de pedir la división de un registro internacional respecto de una Parte Contratante designada. [Regla 27*bis*]

576. Toda petición de división de un registro internacional debe presentarse ante la Oficina de la Parte Contratante designada respecto de la cual se haya de dividir el registro internacional. No se puede presentar la petición directamente a la Oficina Internacional. [Regla 27*bis*.1)a)]

577. La división puede ser útil cuando, por ejemplo, la oficina de una Parte Contratante designada rechace el registro internacional de solo algunas de las clases de productos o servicios (o rechace solo alguno de los productos o servicios dentro de una clase) comprendidas en ese registro. La Regla 7*bis* permite que el titular pueda utilizar la división para convertir las clases (o los productos o servicios) aceptadas o rechazadas en un nuevo registro internacional (el registro divisional o hijo) al que se le dará el mismo número que el del registro original, junto con una letra mayúscula. Gracias a ello, el registro internacional que contenga las clases (o los productos o servicios) aceptables podrá continuar el proceso de protección sin mayor demora, lo que permitirá al titular tratar las clases (o los productos o servicios) rechazados en el registro divisional en una fase posterior. El titular puede preferir convertir las clases (o los productos y servicios) rechazadas en el registro divisional, especialmente si el registro internacional contiene otras designaciones.

578. La Oficina interesada podrá examinar la petición de división de un registro internacional para asegurarse de que cumple los requisitos de su legislación aplicable, antes de presentarla a la Oficina Internacional. La Oficina interesada podrá pedir una tasa por el procesamiento de la petición divisional. Esta tasa es distinta de la que se debe pagar a la OMPI, y se abonaría directamente a la Oficina correspondiente.

579. Es importante que el titular compruebe con la Oficina correspondiente de la Parte Contratante designada si es posible presentar dicha petición de división. Varias Partes Contratantes han notificado a la Oficina Internacional que no presentarán peticiones de división (Regla 27*bis*.6) o Reglas 40.6) y 27*bis*.1)). Toda notificación de este tipo recibida por la Oficina Internacional es publicada en la Gaceta y el sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/es/members/declarations.html>).

Formulario oficial

580. La petición de división deberá presentarse a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM22) establecido por la Oficina Internacional o en un formulario de idéntico contenido y formato. [Regla 27**bis**.1)a)] [Instrucción 2]

Punto 1: Parte Contratante de la Oficina que presenta la petición

581. Deberá indicarse el nombre de la Parte Contratante respecto de la cual se ha de dividir el registro internacional. [Regla 27**bis**.1)b)i)]

Punto 2: Nombre de la Oficina que presenta la petición

582. Deberá indicarse el nombre de la Oficina de la Parte Contratante indicada en el punto 1. [Regla 27**bis**.1)b)ii)]

Punto 3: Número de registro internacional

583. Deberá indicarse el número del registro internacional en cuestión. [Regla 27**bis**.1)b)iii)]

Punto 4: Nombre del titular

584. El nombre del titular debe ser el mismo que el nombre inscrito en el Registro Internacional. [Regla 27**bis**.1)b)iv)]

Punto 5: Productos y servicios respecto de los cuales se inscribe una división

585. Los productos y servicios que se han de separar en el registro internacional divisional deben indicarse y agruparse en las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. En caso necesario, se utilizará una hoja complementaria y se marcará la casilla correspondiente. [Regla 27**bis**.1)b)v)]

Punto 6: Firma del titular y/o de su mandatario

586. La Oficina podrá exigir o permitir que el titular o el mandatario firmen el formulario. La Oficina Internacional no pondrá objeciones en caso de omitirse la firma en este punto. [Regla 27**bis**.1)c)]

Punto 7: Declaración

587. La Oficina que presente una petición en virtud de la Regla 27**bis** también podrá incluir en la petición o adjuntar a la misma una declaración sobre la situación provisional de la marca en virtud de la Regla 18**bis** (véanse los párrafos 395 a 400) o una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18**ter**.1) o 2) (véanse los párrafos 403 a 409) con respecto a los productos y servicios que figuren en la petición. Eso deberá indicarse marcando la casilla correspondiente. [Regla 27**bis**.1)d)]

Punto 8: Parte Contratante de la Oficina que presenta la petición

588. La petición de inscripción de la división estará firmada por la Oficina que la presenta. [Regla 27*bis*.1)c)]

Información sobre el pago

Véanse las observaciones generales relativas al pago de tasas a la Oficina Internacional (párrafos 154 a 167).

589. La petición de inscripción de una división está sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de Tasas. Se podrá realizar el pago de 177 francos suizos por cualquiera de los medios indicados en la información de pago del formulario. El método de pago más apropiado es dar instrucciones a la Oficina Internacional para que cargue en cuenta corriente el importe exigido. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, en el formulario deberán indicarse la forma de pago y la persona (titular, mandatario u Oficina) que efectúa el pago o que da las instrucciones para efectuarlo. [Regla 27*bis*.1)b)vi) y 2)]

Petición irregular

590. La OMPI examinará la petición de división para verificar que cumple las formalidades establecidas en la Regla 27*bis* modificada. Si la petición muestra irregularidades, la OMPI lo notificará a la Oficina que haya presentado la petición y al titular. Si el problema reside en que falta por pagar (parte de) la tasa correspondiente a la OMPI, el titular tendrá tres meses para realizar directamente a la OMPI el pago pendiente. En lo relativo a cualquier otra irregularidad, la Oficina deberá corregir la petición en un plazo de tres meses. Si no se subsana la irregularidad, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional reembolsará las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa.

Inscripción, notificación y publicación

591. Cuando la petición cumpla los requisitos exigibles, la división del registro internacional se inscribirá con la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la petición o, cuando la petición muestre irregularidades, con la fecha en que se hayan subsanado dichas irregularidades. Sin embargo, la fecha efectiva del registro divisional será la misma que la del registro internacional original. Por consiguiente, la fecha de renovación del registro internacional divisional será también la misma que la del registro internacional original (el padre) y no la fecha inscrita de la petición de división. [Regla 27*bis*.4)a)]

592. Tras la inscripción de la división, la Oficina Internacional creará un registro internacional divisional para los productos y servicios especificados en la petición y, con la Parte Contratante interesada como única Parte Contratante designada, notificará a la Oficina que haya presentado la petición e informará de ello al titular. La parte que se haya dividido se inscribirá como un registro internacional separado, que llevará el mismo número que el registro del que se haya dividido una parte, junto con una letra mayúscula. La publicación en la Gaceta consistirá en la parte del registro internacional que se haya dividido. [Regla 27*bis*.4)b)] [Instrucción 16] [Regla 32.1)a)viii*bis*)]

593. No se considerará como tal una petición de división de un registro internacional respecto de una Parte Contratante designada que no esté o haya dejado de estar designada para las clases de la Clasificación de Niza mencionadas en la petición. [Regla 27*bis*.5)]

594. Para más información sobre la división de los registros internacionales, véase el Aviso N.º 21/2028 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2018/madrid_2018_21.pdf).

Fusión de registros internacionales

595. Se puede pedir la fusión de los registros internacionales resultantes de:

- la inscripción de un cambio parcial en la titularidad; y
- la inscripción de una división.

Solo es posible fusionar dos o más registros internacionales separados del mismo registro internacional debido a un cambio parcial en la titularidad o a una división. No es posible fusionar los registros internacionales que se hayan originado a partir de solicitudes internacionales separadas.

596. Todas las disposiciones que tratan de la fusión de registros internacionales se consolidan en la Regla 27ter modificada.

Petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad

597. La Regla 27ter.1) trata de la fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad. [Regla 27ter.1)]

598. Las peticiones de fusión de registros internacionales pueden presentarse directamente a la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

599. Cuando una misma parte haya sido inscrita como titular de dos o más registros internacionales de la misma marca como resultado de un cambio parcial en la titularidad, esa parte podrá pedir a la Oficina Internacional que inscriba la fusión de los registros internacionales. [Regla 27.3)]

600. Dos o más registros internacionales podrán fusionarse de esta manera únicamente cuando resulten de la división de un único registro internacional debido a un cambio parcial en la titularidad (véase el párrafo 567); no se prevé la fusión de registros internacionales que hayan pasado a ser del mismo titular cuando sean el resultado de solicitudes internacionales separadas.

Formulario oficial

601. La petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial en la titularidad deberá presentarse a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM23) establecido por la Oficina Internacional o en un formulario de idéntico contenido y formato. [Regla 27ter.1)] [Instrucción 2]

Punto 1: Nombre del titular

602. El nombre del titular deberá ser el mismo que el que conste en el Registro Internacional para todos los registros internacionales cuya fusión sea solicitada.

Punto 2: Número del registro internacional

603. Debe indicarse el número de todos los registros internacionales que se vayan a fusionar.

Punto 3: Firma del titular y/o de su mandatario

604. Cuando la petición sea presentada directamente a la Oficina internacional, debe estar firmada por el titular o por el mandatario inscrito.

Punto 4: Oficina de la Parte Contratante del titular que presenta la petición

605. Cuando la petición de inscripción de la fusión se presente por conducto de la Oficina, esta deberá firmar dicha petición.

Petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división

606. Se puede pedir la fusión de los registros internacionales resultantes de la inscripción de la división. Un registro internacional divisional solo podrá fusionarse con el registro internacional del que haya sido dividido.

607. Es importante que el titular compruebe en la Oficina correspondiente de la Parte Contratante designada si es posible presentar dicha petición de fusión. Varias Partes Contratantes han notificado a la Oficina Internacional que no presentarán peticiones de fusión (Regla 27ter.2)b) o Reglas 40.6) y 27ter.2)a)). Toda notificación de este tipo recibida por la Oficina Internacional es publicada en la Gaceta y en el sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/es/members/declarations.html>).

Formulario oficial

608. La petición de fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una titularidad deberá presentarse a la Oficina Internacional en el formulario oficial (MM24) establecido por la Oficina Internacional o en un formulario de idéntico contenido y formato [Regla 27ter.2)a)] [Instrucción 2]

Punto 1: Nombre del titular

609. El registro internacional resultante de la inscripción de una división (registro internacional divisional) y el registro internacional del que haya sido dividido (registro internacional original) deben estar a nombre de la misma persona (ambos).

Punto 2: Número del registro internacional

610. Deberá indicarse el número del registro internacional resultante de la inscripción de la división que se fusionará con el registro internacional del que haya sido dividido.

Punto 3: Firma del titular y/o de su mandatario

611. La Oficina podrá exigir o permitir que el titular o el mandatario firmen el formulario. La Oficina Internacional no pondrá objeciones en caso de omitirse la firma en este punto.

Punto 4: Oficina que presenta la petición

612. La petición de inscripción de una fusión de los registros internacionales resultantes de la inscripción de la división deberá presentarse por conducto de la Oficina que pidió la inscripción de la división del registro internacional en primer lugar. La petición deberá estar firmada por esa Oficina.

Inscripción, notificación y publicación

613. Cuando una petición de fusión cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la fusión de los registros internacionales en cuestión, lo notificará a la Oficina que haya presentado la petición e informará al titular. Los datos pertinentes se publicarán en la Gaceta. [Regla 27ter.1) y 2)a)] [Regla 32.1)a)viiiibis)]

614. El registro internacional resultante de la fusión llevará el número del registro internacional del que se haya cedido o dividido una parte, acompañado, cuando proceda, de una letra mayúscula. Sirva el siguiente ejemplo para ilustrar este hecho: [Instrucción 17]

- si todas o algunas de las partes cedidas del registro internacional (inscritas con el número original más una letra) se fusionan con el registro internacional original (inscrito con su número original sin ninguna letra), el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional original (es decir, sin una letra);
- si todas o algunas de las partes cedidas o divididas del registro internacional (cada una de ellas inscrita con el número original más una letra) se fusionan entre sí y cada una de las partes cedidas o divididas abarca los mismos productos y/o servicios, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional original junto con la letra mayúscula utilizada anteriormente respecto de la primera parte cedida;
- si todas o algunas de las partes cedidas o divididas del registro internacional (cada una de ellas inscrita con el número original más una letra) se fusionan entre sí, pero las partes cedidas o divididas no abarcan los mismos productos y/o servicios, el registro internacional resultante llevará el número del registro internacional original junto con la letra mayúscula siguiente (en orden alfabético), que no se haya utilizado anteriormente para el número de registro internacional en cuestión.

615. Para más información sobre la fusión de los registros internacionales resultantes de una división, véase el Aviso N.º 21/2028 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2018/madrid_2018_21.pdf).

Correcciones en el Registro Internacional

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

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

- a) cuando exista una discrepancia entre lo inscrito en el Registro Internacional y los documentos presentados a la Oficina Internacional, es decir, cuando el error sea imputable a la Oficina Internacional, esta última subsanará el error de oficio;
- b) cuando exista un error obvio en el Registro Internacional y la corrección deseada sea igualmente obvia, en el sentido de que un lector reconocería que existe un error y que no se pretendía expresar más que lo que se ofrece como corrección, el error se corregirá en cuanto sea conocido por la Oficina Internacional;
- c) cuando exista un error de hecho en un dato inscrito en el Registro Internacional, por ejemplo, cuando haya errores tipográficos en un nombre o una dirección, o en una fecha o un número inscritos, por lo general podrá corregirse; cuando el error resulte de una discrepancia entre un documento presentado a la Oficina Internacional y lo inscrito en el registro de una Parte Contratante, la petición de corrección deberá ser presentada por la Oficina de esa Parte Contratante;
- d) En los demás casos, en particular cuando la petición concierna a una modificación en la lista de Partes Contratantes designadas o en la lista de productos y servicios, no podrá tratarse como la corrección de un error en el Registro Internacional a menos que el error sea imputable a la Oficina a través de la cual se presentó a la Oficina Internacional el documento que contiene el error. Por consiguiente, para estos casos la Oficina afectada deberá presentar una petición de corrección. Cuando la lista de Partes Contratantes designadas o la lista de productos y servicios inscritos en el Registro Internacional corresponda a la lista presentada a la Oficina en cuestión por el solicitante, el titular o su mandatario, no se tratará de un error en el Registro Internacional. De esto se desprende que los errores imputables al solicitante, al titular o al mandatario al indicar las Partes Contratantes designadas o al elaborar la lista de productos y servicios no podrán ser corregidos al amparo de la Regla 28.

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

619. Cuando la Oficina Internacional haya corregido un error en el Registro Internacional, lo notificará al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección surta efecto. Además, cuando la Oficina que haya pedido la corrección no sea la Oficina de una Parte Contratante designada en la que la corrección surta efecto, la Oficina Internacional también informará del hecho a esa Oficina. La corrección se publicará asimismo en la Gaceta. [Regla 28.2)] [Regla 32.1)a)ix)]

Formularios facultativos

620. La petición de corrección de una inscripción puede ser presentada a la Oficina Internacional utilizando el formulario opcional (MM21) creado por la Oficina Internacional. [Regla 28] [Instrucción 3]

Punto 1: Número del registro internacional

621. Deberá indicarse el número del registro internacional.

Punto 2: Número de referencia

622. Si el titular o su mandatario pide la corrección, deberá indicarse el número de referencia de la OMPI. Si la Oficina pide la corrección, deberá indicarse el número de notificación de la OMPI.

Punto 3: Descripción de la corrección pedida

623. Deberán describirse los detalles del error objeto de corrección.

Punto 4: Presentación y firma

624. En el formulario deberá indicarse quién lo presenta (el titular, el mandatario del titular o la Oficina), la firma y la dirección de correo electrónico.

Denegación resultante de una corrección

625. Toda Oficina que haya recibido una notificación de una corrección relativa a una corrección tendrá derecho a declarar, en una notificación dirigida a la Oficina Internacional, que no podrá conceder o continuar concediendo protección al registro internacional corregido. Esto podrá hacerse cuando existan motivos para denegar el registro internacional corregido que no se aplicaban al registro internacional tal como fue notificado originalmente a la Oficina en cuestión. [Regla 28.3]

626. Se aplicarán, *mutatis mutandis*, el Artículo 5 y el Artículo 9sexies del Protocolo y las Reglas 16 a 18ter a la notificación de denegación de los efectos de una corrección y, en particular, a los plazos para notificar dicha denegación (véanse los párrafos 361 a 372). Dichos plazos se contarán a partir de la fecha en que se envíe la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión.

Imposibilidad de inscribir otros cambios en el Registro Internacional

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

628. En particular, no hay disposición que permita modificar de modo alguno una marca inscrita en el Registro Internacional, ya sea durante su renovación o en cualquier otro momento. Si el titular desea proteger la marca bajo una forma que difiera, aunque solo sea levemente, de la marca tal como fue inscrita, deberá presentar una nueva solicitud internacional. Esto es así incluso cuando se haya permitido que se modifique la marca en la marca de base cuando dicho cambio sea posible de conformidad con la legislación de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen. Esto no significa que, cuando el titular use la marca bajo una forma que difiera de la que aparece inscrita en el Registro Internacional, deba presentar necesariamente una nueva solicitud internacional. El titular podrá ampararse en el Artículo 5C.2) del Convenio de París, en virtud del cual el empleo de una marca bajo una forma que difiera de la marca registrada en cuanto a elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida al registro internacional en las Partes Contratantes designadas.

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

RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

630. El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por 10 años a partir de la fecha del registro internacional. Posteriormente podrá renovarse por un nuevo plazo de 10 años previo pago de las tasas aplicables. Recuerde que los registros internacionales no pueden ser renovados hasta que se hayan pagado **íntegramente todas** las tasas exigidas. [Artículo 6.1)] [Artículo 7.1)]

Renovación tras una denegación, renuncia o invalidación

631. La Regla 30 prevé que los titulares de registros internacionales puedan pedir una renovación simplificada de los registros internacionales.

632. Los registros internacionales relativos a una Parte Contratante designada se renovarán respecto de todos los productos y servicios que no estén afectados por una limitación, una invalidación parcial o una cancelación parcial. No es posible renovar el registro internacional respecto de los productos y servicios que hayan sido cancelados o de las Partes Contratantes designadas en relación con las cuales se haya inscrito una invalidación total o una renuncia.

633. Los titulares tienen las opciones de no renovar un registro internacional respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas o de renovarlo respecto de las Partes Contratantes designadas que hayan denegado la protección de todos los productos y servicios en una declaración formulada en virtud de la Regla 18ter del Reglamento.

634. En lo que atañe a las Partes Contratantes que hayan hecho una declaración de tasa individual por clase, la tasa de renovación se calculará teniendo en cuenta únicamente el número de clases respecto de las que se haya concedido protección en una declaración inscrita en virtud de la Regla 18ter del Reglamento (decisión definitiva o ulterior). [Regla 18ter.1), 2) o 4)].

635. Tras la renovación, los titulares de registros internacionales a los que se haya concedido protección parcial en una declaración formulada en virtud de la Regla 18^{ter} del Reglamento y recurran esa decisión dejarán de estar obligados a abonar tasas individuales por las clases que no estén protegidas. En consecuencia, se han modificado las opciones de renovación electrónica y el formulario de renovación MM11 (eliminando el antiguo punto 4).

636. Cuando una Parte Contratante designada que haya hecho una declaración de tasa individual por clase informe, en una nueva declaración formulada en virtud de la Regla 18^{ter}, de un cambio en los productos y servicios protegidos, la siguiente tasa de renovación respecto de la Parte Contratante en cuestión se calculará de conformidad con la nueva declaración.

637. El registro internacional puede renovarse respecto de las Partes Contratantes designadas que hayan denegado la protección de todos los productos y servicios en una decisión definitiva en virtud de la Regla 18^{ter}. Una modificación de la Regla 30.2)b) aclara que el registro internacional debe renovarse respecto de esa Parte Contratante designada en relación con todos los productos y servicios pertinentes. Deberán indicarse las Partes Contratantes en cuestión en la renovación electrónica o en el punto 3 del formulario MM11 y deberán abonarse las tasas correspondientes a todos los productos y servicios respecto de los que la Parte Contratante siga estando designada (es decir, los productos y servicios que no estén afectados por una limitación, una invalidación parcial o una cancelación parcial).

638. Cuando una Parte Contratante haya emitido una denegación provisional en virtud de la Regla 17 del Reglamento, que aún no haya sido confirmada con arreglo a la Regla 18^{ter}, y el titular desee renovar el registro internacional también en relación con esa Parte Contratante, será necesario renovar el registro internacional respecto de todos los productos y servicios abarcados en el registro internacional correspondiente a esa Parte Contratante.

639. Como consecuencia de lo anterior, la tasa de renovación de las Partes Contratantes designadas que hayan hecho una declaración de tasa individual por clase y hayan denegado la protección de todos los productos y servicios deberá calcularse teniendo en cuenta el número de clases correspondientes a todos los productos y servicios que no estén afectados por la limitación, invalidación parcial o cancelación parcial.

640. Los cambios efectuados en los productos y servicios respecto de los que se haya concedido protección en una Parte Contratante designada no tendrán efecto retroactivo en las tasas de renovación que ya se hayan abonado de conformidad con la Regla 34.6)a) del Reglamento.

641. La situación difiere en el caso de la invalidación, ya que la inscripción de una invalidación en el Registro Internacional significa que la invalidación ya no puede ser objeto de recurso. Por consiguiente, no podrá renovarse el registro internacional respecto de una Parte Contratante en relación con la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios o con respecto a una Parte Contratante en relación con la cual se haya inscrito una renuncia a la protección. Asimismo, en el caso de una invalidación parcial, una limitación de la lista de productos y servicios respecto de una Parte Contratante determinada, o una cancelación parcial respecto de todas las Partes Contratantes designadas, no podrá renovarse el registro internacional respecto de los productos o servicios afectados por la invalidación, limitación o cancelación. [Regla 19.1)] [Regla 30.2)c)]

Procedimiento de renovación

642. Seis meses antes de la expiración de cada plazo de protección de 10 años, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su mandatario (en caso de haberlo), mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de expiración. El hecho de que el titular (o su mandatario) no reciba dicho aviso oficioso no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos para el pago de las tasas exigidas. [Artículo 7.3)] [Regla 29]

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

644. El hecho de que el registro internacional pueda renovarse únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes abarcadas no es considerado una modificación del registro internacional, en virtud del Artículo 7.2) del Protocolo [Regla 30.2)a)] [Regla 30.2)e)].

645. No existen formularios oficiales para renovar un registro internacional. La renovación podrá llevarse a cabo mediante cualquier comunicación en la que se suministre la información necesaria (número o números del registro o los registros internacionales correspondientes y objeto del pago). Se recomienda utilizar la herramienta de renovación electrónica para abonar las tasas de renovación con tarjeta de crédito o con cargo a una cuenta corriente abierta OMPI. Se puede acceder a la herramienta de renovación electrónica por medio del siguiente enlace: <https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3a%2f%2fwww3.wipo.int%3a443%2fmadrid%2frenewal%2f&lang=es>. Los titulares también podrán utilizar el formulario opcional MM11, que está disponible en el sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/es/forms/>). En este formulario se proporcionan indicaciones sobre:

- el número del registro internacional que deba renovarse (punto 1);
- el nombre del titular (que deberá ser el mismo que el inscrito en el Registro Internacional) (punto 2);
- todas las Partes Contratantes para las que se pida la renovación, incluidas, si lo desea el titular, las Partes Contratantes respecto de las cuales se haya inscrito una denegación total o parcial en el Registro Internacional (punto 3);
- la firma del titular o de su mandatario, o de la Oficina ante la cual se presente la petición de renovación (nuevo punto 4);
- la cuantía de las tasas que se abonen y la forma de pago, o las instrucciones para cargar las tasas exigidas a una cuenta abierta en la Oficina Internacional (Hoja de cálculo de tasas).

Tasas de renovación

646. Las tasas exigidas para la renovación de un registro internacional se componen de: [Regla 30.1)] [Artículo 7.1)] [Artículo 9sexies]

- la tasa de base;
- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo 294), excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado tanto por el Protocolo como por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado tanto por el Protocolo como por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);
- para cada Parte Contratante designada para la que no deba abonarse una tasa individual, el complemento de tasa;
- para cada clase de productos y servicios a partir de tres, una tasa suplementaria; no obstante, cuando deba pagarse una tasa individual respecto de todas las Partes Contratantes designadas, no deberán abonarse tasas suplementarias.

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

648. Para calcular las tasas pagaderas por la renovación de un registro internacional, podrá utilizarse el calculador de tasas disponible en la sección del Sistema de Madrid del sitio web de la OMPI (<https://madrid.wipo.int/feecalapp/home.xhtml>).

649. Las tasas deberán abonarse a la Oficina Internacional, a más tardar en la fecha de expiración del registro. El titular no podrá abonar las tasas de renovación antes de los tres meses previos a la fecha de vencimiento. El pago podrá efectuarse hasta seis meses después de la fecha prevista para la renovación, siempre que se abone al mismo tiempo una sobretasa (que asciende al 50% de la tasa de base de la renovación). [Artículo 7.4)]

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

- si se efectúa el pago como máximo tres meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en la fecha del pago,

- si la tasa de renovación se paga después de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en esa fecha.

651. El titular podrá abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional. Cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular convenga en recaudar y girar dichas tasas, las tasas podrán pagarse por conducto de dicha Oficina. Sin embargo, no se podrá exigir al titular que pague las tasas por conducto de una Oficina. El pago de las tasas relativas a la renovación puede efectuarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente abierta en la OMPI (véanse los párrafos 97 y 158).

652. Se recomienda utilizar la herramienta de renovación electrónica para abonar las tasas de renovación con tarjeta de crédito o con cargo a una cuenta corriente abierta OMPI. Se puede acceder a la herramienta de renovación electrónica por medio del siguiente enlace: <https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwww3.wipo.int%3A443%2Fmadrid%2Frenewal%2F>.

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

Pago de tasas insuficiente

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

655. Si, al vencer el plazo de seis meses tras la fecha prevista para la renovación, la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía prevista (incluida la sobretasa por pago atrasado), no se inscribirá la renovación. La Oficina Internacional reembolsará la cuantía percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y al mandatario. [Regla 30.3)b)]

656. No obstante, existe una excepción a la regla expuesta anteriormente. Si la notificación de pago de tasas insuficiente mencionada en el párrafo 645 fue enviada durante los tres meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses, y la cuantía de las tasas percibidas asciende, al vencer ese plazo, al menos al 70% del importe debido, la Oficina Internacional renovará el registro internacional. No obstante, si la cuantía exigida no ha sido abonada íntegramente en el plazo de tres meses a partir de dicha notificación, la Oficina Internacional cancelará la renovación y reembolsará la cantidad percibida al autor del pago. [Regla 30.3)c)]

657. Si la cuantía abonada es insuficiente, en lugar de abonar el importe restante, el titular podrá solicitar que se omitan algunas de las Partes Contratantes designadas, reduciéndose así la cantidad pagadera. Esta petición deberá presentarse en el plazo en el que hubiera debido efectuarse el pago.

Inscripción de la renovación; notificación, certificado y publicación

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

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

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

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

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

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

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de una renovación;
- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de renovación.

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

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de las renovaciones. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español a partir del 1 de abril de 2004, y, por lo tanto, la renovación se efectuará en los tres idiomas (véanse también los párrafos 150 a 153).

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

Renovación complementaria

665. Cuando se haya renovado un registro internacional únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas y el titular decida, con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, renovar el registro respecto de una Parte Contratante designada no incluida en la renovación ya efectuada, podrá llevarse a cabo la renovación mediante la llamada “renovación complementaria”, siempre que no haya expirado aún el plazo de gracia de seis meses (véase el párrafo 649). Las tasas que deberán abonarse son la tasa de base, un complemento de tasa o tasa individual respecto de la Parte Contratante correspondiente y la sobretasa.

Omisión de renovar un registro

666. Si no se renueva un registro internacional (debido a que el titular no abonó las tasas de renovación o debido a que las tasas abonadas fueron insuficientes), el registro caducará a partir de la fecha de expiración del anterior período de protección.

667. Cuando no se renueve un registro internacional, se notificará de ello al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y se publica en la Gaceta. La publicación consistirá simplemente en el número del registro internacional y la fecha en que debía efectuarse la renovación. La notificación y la publicación no se efectúan hasta que ya no exista posibilidad alguna de que se renueve el registro internacional, a saber, hasta que haya expirado el período de seis meses posterior a la fecha prevista para la renovación (durante el cual era posible renovar el registro previo pago de una sobretasa). Cuando la renovación haya sido cancelada por impago del saldo de las tasas de renovación (véase 655 a 657), este hecho se publicará asimismo en la Gaceta. [Regla 31.4)a)] [Regla 32.1)a)xii)]

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

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA

Cesación de los efectos durante el período de dependencia

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

670. Esta dependencia es absoluta y surte efecto independientemente de las razones por las que es rechazada o retirada la solicitud de base o por las que el registro de base deja de gozar, en su totalidad o parcialmente, de protección jurídica. Este procedimiento mediante el cual puede impugnarse un registro internacional para

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

672. A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia de cinco años característica del Sistema de Madrid, el Protocolo prevé la posibilidad de que el titular de un registro internacional cancelado como resultado del cese del efecto de la marca de base cesación de los efectos de la marca de base siga obteniendo protección en las Partes Contratantes designadas. Mediante este procedimiento de transformación, el titular debe solicitar la protección de la misma marca directamente ante las Oficinas de todas las Partes Contratantes en las que el registro internacional haya surtido efecto, en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de inscripción de la cancelación del registro en el Registro Internacional. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta llamada “transformación” serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro internacional original o de la designación posterior, según el caso. (Para más detalles, véanse los párrafos 698 a 703).

673. Si bien una solicitud internacional debe ser presentada por el titular del registro o de la solicitud nacional o regional en que se basa, la validez de un registro internacional no se verá afectada si el registro internacional y el registro o la solicitud nacional o regional posteriormente pasan a pertenecer a distintos titulares. (Tampoco tiene importancia que la solicitud o el registro nacional o regional sea cedido a una persona que no cumpla los requisitos necesarios para ser titular de un registro internacional.) Habida cuenta de que el destino de un registro internacional continúa vinculado al de la marca de base, el titular de un registro internacional corre cierto riesgo si, durante el plazo de dependencia de cinco años, no controla la marca de base (véase el párrafo 691).

674. Al expirar el plazo de dependencia de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente de la marca de base (sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 675 a 677). Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el plazo de dependencia único es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional. [Artículo 6.2)]

Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base

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

- ha sido retirado;
- ha caducado;

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

Cuando cese el efecto de la marca de base respecto de algunos de los productos o servicios enumerados en el registro internacional, se reducirá en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional.

676. Esta disposición se aplicará asimismo cuando la protección jurídica (derivada del registro internacional) haya cesado posteriormente a raíz de una acción iniciada antes de la expiración del plazo de cinco años. Lo mismo será aplicable si:

- un recurso interpuesto durante el plazo de cinco años contra una decisión en la que se deniegan los efectos de la solicitud de base,
- una acción iniciada durante el plazo de cinco años con el objeto de obtener el retiro de la solicitud de base o la revocación, cancelación o invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o
- una oposición a la solicitud de base presentada dentro del plazo de cinco años, diese como resultado, tras la expiración de ese período, una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación, u ordenase el retiro de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base, según sea el caso.

677. Además, las mismas reglas se aplican si se retira la solicitud de base o se renuncia al registro resultante de la misma, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años en caso de que, en el momento del retiro o de la renuncia, la solicitud o el registro fuese objeto de uno de los procedimientos indicados en el párrafo 676, siempre que estos hubiesen comenzado antes de que expirase el período de cinco años. Esta disposición impide que el titular de un registro internacional contrarreste los efectos de un ataque central contra su solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base abandonando dicha solicitud o registro al acabar el período de dependencia de cinco años, pero antes de que una Oficina o un tribunal haya pronunciado una decisión definitiva sobre el asunto.

Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos

678. Cuando la marca de base haya dejado de surtir efecto una vez transcurrido el plazo de cinco años de dependencia, la Oficina de origen notificará a la Oficina Internacional los siguientes hechos y decisiones: [Regla 22.1)a)]

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

- la solicitud de base ha caducado debido a un acontecimiento (por ejemplo, el incumplimiento de un requisito de procedimiento en la Oficina de origen) antes de que expire el período de cinco años, incluso en caso de que una decisión relativa a la caducidad de la solicitud se convierta en definitiva después de transcurrido dicho período;
- el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha sido retirado, cancelado, revocado o declarado inválido como consecuencia de una petición formulada (por el titular o por otra parte) antes de finalizar el período de cinco años, incluso si la renuncia, cancelación, revocación o invalidación se convierte en efectiva o definitiva después de la expiración de ese período;
- el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha caducado (debido, por ejemplo, al impago de las tasas de renovación) antes del final del período de cinco años, incluso si la decisión relativa a la caducidad se convierte en definitiva después del final de dicho período.

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

- la solicitud número [###] ha sido rechazada por una decisión de la [nombre de la Oficina] con fecha de [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha];
- la solicitud número [###] ha sido retirada como consecuencia de una petición con fecha de [fecha];
- el registro número [###] ha cesado de surtir efecto el [fecha]; el plazo en el que podía restablecerse el registro expiró el [fecha];
- por decisión del [nombre del tribunal] con fecha de [fecha], el registro número [###] fue revocado con efecto a partir del [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha].

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

680. Cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional solo respecto de algunos productos y servicios, en la notificación deberán indicarse los productos y servicios que se vean afectados o los productos y servicios que no se vean afectados por tales hechos y decisiones. La obligación de notificación de la Oficina de origen se refiere a los hechos y decisiones pertinentes; por consiguiente, cuando una denegación, un retiro, una cancelación, etcétera afecte a la marca de base únicamente respecto de productos y servicios no abarcados por el registro internacional, no deberá enviarse notificación alguna a la Oficina Internacional. [Regla 22.1)a)iv)]

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

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de notificación. [Regla 6.2)i)]
- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés o el inglés seguirán siendo los idiomas de notificación. [Regla 6.2)i)]

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

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de notificación. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español desde el 1 de abril de 2004 (véanse también los párrafos 150 a 153).

682. La notificación no deberá enviarse hasta que esté claro que no existe posibilidad alguna de que se revoque la cesación de los efectos (véase también el párrafo 683). Por ejemplo, en el caso de una decisión administrativa o judicial, la notificación no deberá enviarse hasta que se resuelva el recurso o hasta que haya expirado el plazo previsto para presentarlo. En particular, en el caso de la cesación de los efectos del registro resultante de la solicitud de base o de la cesación de los efectos del registro de base por incumplimiento del pago de las tasas de renovación, la notificación no deberá enviarse hasta que haya expirado el plazo de gracia previsto para el caso de pago tardío o para solicitar que se restablezca el registro.

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

- una acción judicial que concierna al registro de base;
- un recurso contra una decisión que deniegue la solicitud de base;
- una acción para pedir el retiro de la solicitud de base;
- una oposición contra la solicitud de base;
- una acción de revocación, cancelación o invalidación del registro de base, o del registro resultante de la solicitud de base en curso, deberá notificarse lo antes posible a la Oficina Internacional. Dicha notificación deberá dejar claro que la acción en cuestión aún no ha sido objeto de una decisión definitiva.

684. Cuando la Oficina de origen haya enviado una notificación preliminar en los casos referidos en el párrafo 683, la Oficina deberá notificar sin demora a la Oficina Internacional en cuanto la decisión quede firme. Cuando no se haya notificado directamente la decisión a la Oficina (por ejemplo, cuando haya sido tomada por un tribunal o una autoridad similar), la Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional en cuanto tome conocimiento de la decisión. Por ejemplo, la Oficina podrá ser informada sobre la decisión por el titular o por otra parte en el procedimiento en cuestión. La Regla 22.1)c) dispone que la oficina de origen debe realizar un seguimiento de todas las decisiones finales acerca de la cesación de los efectos y notificar a la Oficina Internacional de la OMPI cualquier decisión de la que esté en conocimiento, o a petición del titular de un registro internacional. De esa manera, se confirmarán, modificarán o retirarán en consecuencia las inscripciones en el Registro Internacional, y habrá mayor claridad sobre el historial de la marca, disponiéndose de información más completa. [Regla 22.1)c)]

685. Cuando proceda, la Oficina de origen pedirá a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional en la medida en que corresponda (es decir, para los productos y servicios respecto de los cuales la marca de base haya cesado de tener efecto). [Artículo 6.4)]

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

687. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cada notificación y enviará copia de ella al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Cuando en la notificación se pida la cancelación del registro internacional, la Oficina Internacional lo cancelará, en la medida en que sea aplicable, y notificará en consecuencia al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. La Regla 22.2)b) modificada dispone que la Oficina Internacional debe cancelar también los registros internacionales resultantes de un cambio parcial en la titularidad o de una división inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, así como los resultantes de su fusión. [Regla 22.2)] [Regla 22.2) b)]

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

689. No existe un formulario oficial para que las Oficinas de origen pidan la cancelación de un registro internacional. El formulario (MM8) previsto para que un titular pida esa cancelación no deberá ser utilizado por las Oficinas. No obstante, en el sitio web de la OMPI (https://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/model_forms.html) se puede encontrar un formulario tipo (MF 9) para dicha notificación.

690. Cuando una notificación no cumpla los requisitos mencionados en los párrafos 679 a 682, la Oficina Internacional informará a la Oficina que envió la notificación que no puede inscribir la cesación del efecto hasta que la notificación cumpla los requisitos anteriormente mencionados.

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

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

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

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

693. En esta notificación deberá indicarse: [Regla 23.1]]

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

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

695. La Oficina Internacional inscribirá la notificación en el Registro Internacional y notificará la división o la fusión a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular del registro internacional. La Oficina Internacional publicará asimismo los datos pertinentes en la Gaceta. [Regla 32.1)a)xi)]

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

697. Una división o fusión no surte efectos legales en el registro internacional. La notificación por la Oficina de origen y su inscripción, notificación y publicación por la Oficina Internacional tienen por objeto simplemente ofrecer a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y a terceros información relativa a la situación de la marca de base durante el período en que el registro internacional depende de ella. Esa información es especialmente pertinente en los casos de ataque central de terceros (véanse también los párrafos 670, 671 y 677).

Transformación

698. La transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada ante la Oficina de una Parte Contratante para registrar una marca que es objeto de un registro internacional en el que se designa dicha Parte Contratante sea tratada por dicha Oficina como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando dicha Parte Contratante haya sido designada posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Cuando en el registro internacional se reivindique una prioridad, la solicitud nacional o regional se beneficiará de dicha reivindicación. [Artículo 9quinquies]

699. La transformación podrá tener lugar únicamente cuando el registro internacional haya sido cancelado a petición de la Oficina de origen respecto de todos o algunos de los productos o servicios, tal como se expone en los párrafos 678 a 683. La transformación no podrá llevarse a cabo cuando el registro internacional haya sido cancelado a petición del titular en virtud de la Regla 25 del Reglamento.

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

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

702. Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud resultante de una transformación constituye una solicitud nacional o regional ordinaria. La solicitud deberá ser presentada ante la Oficina correspondiente. Tal presentación no está regida por el Protocolo ni el Reglamento, ni concierne de manera alguna a la Oficina Internacional.

703. Competerá a cada Parte Contratante determinar las modalidades para que surta efecto la transformación en una solicitud nacional o regional. Las Partes Contratantes podrán exigir que dicha solicitud cumpla todos los requisitos aplicables a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, por ejemplo, la utilización de un formulario específico por conducto de un mandatario local y el pago de las tasas en la moneda nacional. La Oficina podrá exigir que se pague la cuantía total de las tasas de solicitud y otras tasas; asimismo, y particularmente cuando la Oficina concernida haya recibido tasas individuales respecto del registro internacional correspondiente, podrá prever una reducción de las tasas en relación con dicha solicitud.

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

704. Los siguientes párrafos tratan de hechos que pueden ocurrir en las Partes Contratantes designadas y que podrían afectar a los registros internacionales, y que son distintos de la denegación de protección (cuestión que se examina en los párrafos 411 a 414).

Invalidación en una Parte Contratante designada

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

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

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

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

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

708. En el Reglamento, se entiende por “invalidación” toda decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte Contratante. Por ello, las Oficinas deberán notificar no solo la fecha en que se pronunció la invalidación sino, asimismo, cuando sea posible, la fecha efectiva en que surta efecto. [Regla 1.xixbis)] [Regla 19.1)vi)]

Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

709. El titular de un registro internacional, o la Oficina de la Parte Contratante del titular, podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional. Dicha restricción podrá aplicarse a la totalidad del registro internacional o únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en este último caso, deberá especificarse esta circunstancia en la información comunicada a la Oficina Internacional. Del mismo modo, la Oficina de una Parte Contratante designada podrá notificar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional, pero, en este caso, la información podrá referirse únicamente a una restricción en el territorio de dicha Parte Contratante. Dicha información deberá constar de una declaración resumida donde figuren los principales hechos relativos a la restricción –por ejemplo, si ha sido consecuencia de una orden judicial relativa a la disposición de los activos del titular. Esta declaración deberá ser breve y presentarse de forma que pueda ser inscrita en el Registro Internacional. No deberán enviarse copias de las decisiones judiciales ni de las escrituras a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional no podrá tomar medidas sobre la base de una información de este tipo procedente de una fuente distinta del titular o de una Oficina, por ejemplo, una información procedente de terceros. [Regla 20.1)] [Instrucción 2]

710. Un motivo de restricción podría ser, por ejemplo, que la extensión del registro internacional en dicha Parte Contratante haya sido dada como garantía o sea objeto de una garantía real, o exista una orden judicial relativa a la enajenación de los activos del titular. Esa disposición no se aplica a las licencias, que son objeto de una norma específica (véanse los párrafos 713 a 734).

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

712. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en relación con las restricciones y su supresión, en la fecha en que la reciba, siempre que la comunicación cumpla con los requisitos exigibles, e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Partes Contratantes designadas en cuestión. La Oficina Internacional publicará asimismo la información en la Gaceta. [Regla 20(3)] [Regla 32.1)a)xi)]

Licencias

713. Algunas Partes Contratantes prevén, en el plano nacional, la inscripción de licencias respecto de marcas internacionales, inscripción que surte el mismo efecto jurídico que la inscripción de una licencia respecto de una marca nacional. No obstante, es posible inscribir dichas licencias en el Registro Internacional, eximiendo así a los titulares de los registros internacionales de la obligación de emprender dicha acción ante la Oficina de cada Parte Contratante respecto de la que se ha concedido una licencia. La Regla 20*bis* no abarca el registro de una sublicencia.

Presentación de una petición

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

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

716. La petición deberá ser presentada mediante el formulario oficial (MM13) y en ella deberá indicarse [Regla 20*bis*.1)b)] [Instrucción 2]

- el número del registro internacional correspondiente,
- el nombre del titular,
- el nombre y la dirección del licenciatario, indicados de conformidad con las directrices relativas al nombre y a la dirección del solicitante (párrafos 216 y 217),
- las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,
- que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

717. La lista anterior está basada en las indicaciones o elementos enumerados en el Artículo 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en septiembre de 2000¹¹, y en la Regla 10 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.¹² No se han incluido las indicaciones o elementos que no son pertinentes en el marco de la inscripción de licencias en el plano internacional.

718. En la petición se podrá asimismo indicar [Regla 20*bis*.1)c)]

- cuando el licenciatario sea una persona natural, el Estado del que el licenciatario es nacional,
- 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,
- que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio de la Parte Contratante designada especificada,
- cuando el licenciatario tenga un mandatario, el nombre y la dirección del mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
- cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia única, ese hecho,¹³
- cuando sea aplicable, la duración de la licencia.

719. La lista del párrafo 718 comprende elementos adicionales que podrán exigir algunas Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se concede la licencia.

720. La inscripción de una licencia está sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de tasas. Cabe presentar una petición única que abarque varios registros internacionales a nombre del mismo titular cuando los hechos que deban inscribirse (licenciatario, Partes Contratantes y productos y servicios concernidos) sean los mismos; sin embargo, deberá abonarse la tasa de 177 francos suizos por cada uno de los registros internacionales mencionados en la petición.

Petición irregular

721. Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos aplicables, la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina. [Regla 20*bis*.2)a)]

¹¹ Publicación de la OMPI N.º 835(S).

¹² Publicación de la OMPI N.º 259(S).

¹³ Cuando no figure la indicación de que la licencia es exclusiva o única, se podrá considerar que la licencia no es exclusiva (*declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid al aprobar la Regla 20bis*)

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

723. Si el titular ha incumplido el plazo de tres meses estipulado para subsanar una irregularidad, tiene la opción de pedir la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo haya sido incumplido y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. En el caso de que continúe la tramitación, la fecha de inscripción de la licencia será la fecha en la que venció el plazo para cumplir el requisito correspondiente. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5bis] [Regla 20bis.3)]

Inscripción y notificación

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

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

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

726. En la declaración 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.

727. La declaración se enviará a la Oficina Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación de la inscripción de la licencia haya sido enviada a la Oficina en cuestión. La Oficina Internacional inscribirá la declaración en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles, publicará la información en la Gaceta y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. Toda decisión final relativa a una declaración también se notificará a la Oficina Internacional, quien la inscribirá en el Registro Internacional y notificará a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia.

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

728. La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea en absoluto la inscripción de licencias de marcas podrá notificar al director general que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en dicha Parte Contratante. [Regla 20bis.6)a)]

729. La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas, pero no reconozca los efectos de las licencias inscritas en el Registro Internacional podrá notificar al director general que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efecto en dicha Parte Contratante. [Regla 20bis.6)b)]

730. Toda notificación hecha de conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores será publicada en la Gaceta y en el sitio web de la OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/es/members/declarations.html>).

Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

731. Después de la inscripción de una licencia, el titular podrá, si así lo desea, modificar ciertos detalles relativos a la licencia. La petición deberá efectuarse por medio del formulario oficial (MM14), según lo expuesto en los párrafos 714 a 718. [Regla 20bis.4)] [Instrucción 2]

732. Cuando deba inscribirse un nuevo licenciatario respecto de un registro internacional, esta petición no se considerará como una modificación de una licencia sino como una petición para que se inscriba una nueva licencia y deberá presentarse mediante el formulario MM13.

733. Una petición de cancelación de la inscripción de una licencia deberá efectuarse por medio del formulario oficial MM15. Una vez que se haya pedido la cancelación, se suprimirá la licencia del Registro Internacional. No se abonarán tasas en relación con la cancelación de la inscripción de una licencia.

734. Cuando se hayan inscrito varias licencias respecto de un mismo registro internacional, toda petición destinada a modificar o cancelar la inscripción de una licencia deberá especificar claramente y sin ambigüedades a qué licencia se refiere la petición.

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

¿Qué es la sustitución?

735. La sustitución se introdujo en el Arreglo en 1990, con el propósito de aliviar al titular de la carga de tener que renovar registros nacionales anteriores en uno o más países de la Unión de Madrid. Así, el registro internacional se beneficia de la existencia previa del registro nacional o regional anterior y preserva todos los derechos adquiridos en virtud de este último.

736. Este aspecto, un tanto antiguo, tenía por objeto hacer más eficaz la gestión centralizada de las carteras de marcas en virtud del Sistema de Madrid, pues se considera que los registros internacionales, en determinadas condiciones, sustituyen a los registros nacionales o regionales en las Partes Contratantes designadas.

737. El término puede inducir a error, dado que no se produce una sustitución física en los registros nacionales o regionales, pero este aspecto permitirá al titular de un registro internacional beneficiarse de una fecha de protección anterior en una jurisdicción protegida por un derecho nacional o regional anterior. La referencia a “la consideración de que un registro internacional sustituye al registro nacional o regional” no implica que el registro nacional o regional se suspenda o se vea afectado de otro modo. Permanecerá en el registro de la Parte Contratante correspondiente, con todos los derechos que entraña dicho registro, siempre que sea renovado por su titular.

738. Un registro internacional puede sustituir a más de un registro nacional o regional. Esto ha venido sucediendo cuando la Parte Contratante en cuestión tenía un sistema de clase única, es decir, que un registro nacional solo podía abarcar una clase de productos y servicios, mientras que el registro internacional puede abarcar hasta 45 clases de productos y servicios.

Fundamento jurídico de la sustitución

739. La sustitución se establece en el Artículo 4*bis* del Protocolo y en la Regla 21 del Reglamento. La Regla 21 del Reglamento fue modificada, con efecto a partir del 1 de febrero de 2021.¹⁴

740. El Artículo 4*bis* se adoptó e incorporó en el Arreglo¹⁵ en la Conferencia Diplomática de Bruselas, celebrada el 4 de diciembre de 1900, y en él se establecía que cuando una marca ya depositada en uno o varios de los Estados contratantes haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se considerará que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos.

¹⁴ Véase la decisión de la Asamblea de la Unión de Madrid en su quincuagésimo tercer período de sesiones en 2019 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf).

¹⁵ Traducción provisional al inglés preparada por la Oficina Internacional y presentada en la Publicación de la OMPI N.º 880 (E) de 1991. *1891 to 1991 Madrid Agreement Centenary (International Registration of Marks)*.

741. El Artículo 4*bis* del Arreglo ha sido ligeramente modificado a lo largo de los años: en la Conferencia Diplomática de Londres de 1934, en la Conferencia Diplomática de Estocolmo de 1967 y en la Conferencia Diplomática de Madrid de 1989.¹⁶

742. El Artículo 4*bis*.1) del Protocolo no es idéntico al Artículo 4*bis*. del Arreglo, el objeto de los diferentes textos del Artículo 4*bis*.1) del Protocolo era dar mayor claridad, pero sin modificar el fondo de la sustitución. El texto del Protocolo es más detallado que el del Arreglo en lo que respecta a las condiciones necesarias para que se produzca la sustitución.

Condiciones

743. En el Artículo 4*bis* del Protocolo se estipula que se considerará que el registro nacional o regional de una marca ante la Oficina de una Parte Contratante queda sustituido por un registro internacional de la misma marca, a condición de que: [Artículo 4*bis*.1)]:

- tanto el registro nacional o regional y el registro internacional, estén inscritos a nombre de la misma persona,
- la protección resultante del registro internacional se extienda a la Parte Contratante de que se trate,
- los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén enumerados asimismo en el registro internacional respecto de esa Parte Contratante en cuestión;
- la extensión del registro internacional a dicha Parte Contratante (que podrá ser una designación posterior) surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

744. Se considera que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último (por ejemplo, los derechos resultantes de una reivindicación de prioridad o de la utilización anterior de la marca).

Fecha de entrada en vigor de la sustitución

745. Se considera que la sustitución del registro nacional o regional por un registro internacional es automática cuando se han cumplido las condiciones previstas en el Artículo 4*bis*.1) del Protocolo; la sustitución no depende de la actuación del titular o la Oficina en cuestión. Las fechas pertinentes son dos, a saber: i) la fecha de entrada en vigor de la sustitución y ii) la fecha de la inscripción en el registro nacional o regional para tomar nota de la sustitución. La fecha de entrada en vigor de la sustitución es la fecha del registro internacional o la designación posterior.

¹⁶ Véase más información sobre la historia de la sustitución en el Sistema de Madrid en el documento MM/LD/WG/18/4, examinado en la decimoctava reunión del Grupo de Trabajo (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf).

Momento en que puede presentarse una petición de conformidad con el Artículo 4bis.2) del Protocolo ante la Oficina de la Parte Contratante designada

746. Conforme se estipula en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, las Oficinas de las Partes Contratantes deberán, previa petición, tomar nota de la sustitución en su registro nacional o regional. Se recomienda que las Oficinas acepten las peticiones de tomar nota de la sustitución a partir de la fecha de notificación del registro internacional o la designación posterior por parte de la Oficina Internacional.

747. La Oficina en cuyo registro nacional o regional se haya inscrito la marca deberá tomar nota en su registro del registro internacional, cuando así lo solicite el titular (directamente ante dicha Oficina). Esto no debe interpretarse como un requisito obligatorio para poder beneficiarse de la sustitución. La redacción del Artículo 4bis.1) del Protocolo estipula claramente que la sustitución se efectuará de manera automática, por lo que el titular no está obligado a hacer nada: la sustitución se producirá aun cuando el titular no requiera que la Oficina tome nota. No obstante, es aconsejable que el titular pida a la Oficina que tome nota del registro internacional en su registro, a los fines de que esta pueda informar así a terceras partes. [Artículo 4bis.2)]

La extensión del registro internacional a esa Parte Contratante surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

748. Antes de tomar nota (véase más adelante), las Oficinas deberán comprobar que se cumplan los requisitos establecidos, en particular, que la fecha de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3ter del Protocolo sea posterior a la fecha del registro nacional o regional.

Productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional

749. Asimismo, la Oficina debe comprobar que, como mínimo, algunos de los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional figuren también en el registro internacional. Aunque en el Artículo 4bis.1.ii) se dice “todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional [...]”, no debe interpretarse literalmente.

750. Al introducir la Regla 21 en el Proyecto de Reglamento del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid en la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Protocolo de Madrid de 1989, celebrado en Ginebra entre el 2 y el 4 de mayo de 1994, la Oficina Internacional explicó detalladamente el principio de que un registro nacional o regional podía quedar parcialmente comprendido en el registro internacional que lo había sustituido. Dicho principio se establece en el párrafo 99 del documento *Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*¹⁷. Los comentarios son pertinentes en la medida en que la Regla 21 del proyecto de Reglamento se corresponde con la Regla 21 del Reglamento actual.

¹⁷ Véase el documento GT/PM/VI/3, *Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, párrafo 99.

751. En el párrafo 99 del documento mencionado se establece lo siguiente (traducción oficiosa):

Debe entenderse que no hay nada en el Arreglo o el Protocolo que impida que una Parte Contratante compruebe que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén también enumerados en el registro internacional (véase el Artículo 4*bis*.1)ii) del Protocolo). A ese respecto, cabe señalar que debería entenderse que la palabra “enumerados” incluye la palabra “comprendidos”. Por ejemplo, si una marca que ha sido objeto de un registro internacional comprende “bebidas alcohólicas” y designa a una Parte Contratante en que la misma marca está registrada para “vinos”, la sustitución debería limitarse a vinos, y los derechos anteriores resultantes del registro nacional o regional beneficiarán al titular del registro internacional, independientemente de que el registro nacional o regional no se renueve. Por otra parte, si una marca que ha sido objeto de un registro internacional comprende “vinos” y designa a una Parte Contratante en que se ha registrado la misma marca para “bebidas alcohólicas” o para “vinos y bebidas espirituosas”, la sustitución se aplicará a los vinos, y, en caso de que el titular quisiera mantener el registro nacional o regional en vigor con respecto a los productos (o servicios) no comprendidos en el registro internacional, tendrá que solicitar la renovación para dichos productos (o servicios) cuando venza el plazo del registro nacional o regional.

752. Las Oficinas de las Partes Contratantes han seguido una de las dos interpretaciones del Artículo 4*bis*.1) y del alcance de la sustitución: i) una lectura literal, que exige que todos los productos y servicios del registro nacional o regional objeto de la sustitución estuvieran abarcados por el registro internacional; o ii) otra lectura más flexible, que admite la sustitución parcial. Sin embargo, de los antecedentes jurídicos del Artículo 4*bis* del Protocolo y de la Regla 21 del Reglamento se desprende que la sustitución tenía por objeto ser parcial y total.

753. La enumeración de productos y servicios del registro internacional no tiene que ser idéntica a la del registro nacional o regional. La lista del registro internacional puede tener un alcance más amplio o reducido, pero es necesario que contenga, como mínimo, algunos productos y servicios coincidentes, es decir, que sean abarcados tanto por el registro nacional o regional como por el registro internacional. No es necesario que los nombres de los productos y servicios que coincidan sean idénticos, pero sí deben ser equivalentes.

754. En su decimoctava reunión, celebrada en octubre de 2020, el Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid¹⁸ acordó recomendar a la Asamblea de la Unión de Madrid, para su adopción formal en 2021, la modificación de la Regla 21 del Reglamento con el fin de aclarar que la sustitución también puede ser parcial. Aunque muchas Oficinas de las Partes Contratantes ya aceptan que la sustitución puede ser parcial, y no solo total, varias Partes Contratantes necesitarían tiempo para modificar su legislación nacional para aplicar esta propuesta de modificación de la Regla 21 del Reglamento. Se sugiere que la modificación propuesta de la Regla 21 entre en vigor el 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, también se propone el establecimiento de un período transitorio en la Regla 40 del Reglamento, especificando que la modificación relativa a la sustitución parcial no sería obligatoria hasta el 1 de febrero de 2025.

¹⁸

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_id_wg_18/mm_id_wg_18_4.pdf.

Efectos de la sustitución en el registro nacional o regional

755. Se recomienda permitir la coexistencia del registro nacional o regional y el registro internacional que lo sustituye (de manera total o parcial). La sustitución como tal no necesariamente implica o exige una cancelación del registro nacional o regional. La decisión de renovar o no el registro nacional o regional debería recaer en el titular. Mediante esta coexistencia el titular puede evitar perder la protección de su marca en caso de que el registro internacional deje de surtir efecto durante el período de dependencia de cinco años. [Artículo 6.2)]

756. En el siguiente ejemplo se ilustra cómo debería funcionar la sustitución parcial: el registro nacional o regional anterior comprende “prendas de vestir, artículos de sombrerería y calzado” en la clase 25, mientras que el registro internacional comprende “prendas de vestir” en dicha clase. El Registro nacional o regional podría reflejar que la sustitución del derecho nacional o regional anterior se limita a las “prendas de vestir” de la clase 25. Si, posteriormente, el titular decidiera dejar que se extinguiera el derecho nacional anterior, los productos comprendidos en la clase 25 que no fueran “prendas de vestir” ya no gozarían de protección. Sin embargo, el Registro nacional o regional mostraría que, desde la fecha en que se concedió la protección del registro nacional o regional anterior, el titular goza de protección de la marca en cuestión en el caso de las “prendas de vestir” de la clase 25.

757. Corresponde al titular asegurarse de que, en un caso determinado, se cumplan realmente las condiciones previstas en el artículo 4*bis* del Protocolo. Dicho de otro modo, siempre que se cumplan las condiciones, la sustitución será efectiva y brindará la posibilidad de pedir a la Oficina que tome nota de ese hecho, una opción que el titular puede elegir ejercer o no. No obstante, al margen de lo dispuesto sobre los derechos anteriormente adquiridos, el Protocolo no profundiza en los efectos de la sustitución.

Requisito de tomar nota

758. En el Artículo 4*bis*.2) del Protocolo se estipula que la Oficina en la que se haya inscrito el registro nacional o regional de marca estará obligada, previa petición, a tomar nota en su registro del registro internacional. Cuando el titular exija a la Oficina de una Parte Contratante designada que tome nota en su registro nacional o regional de que se ha producido la sustitución, ello constituirá un procedimiento ante dicha Oficina. Así pues, el titular deberá presentar la petición directamente ante la Oficina en cuestión, posiblemente por medio de un mandatario local, utilizando un formulario local y pagando una tasa por dicha petición. Para más información sobre los procedimientos ante las distintas Oficinas, los titulares pueden ponerse en contacto directamente con estas o consultar la base de datos de perfiles de los miembros¹⁹ en el sitio web de la OMPI.

759. Cuando la Oficina de una Parte Contratante designada, a raíz de una petición formulada por el titular, haya tomado nota en su registro de que un registro nacional o regional ha sido sustituido por un registro internacional, esa Oficina deberá notificarlo en consecuencia a la Oficina Internacional. Ello se desprende de la Regla 21.1) del Reglamento.²⁰

¹⁹ <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember>.

²⁰ La Regla 21 se estableció con la adopción del Reglamento Común, que entró en vigor el 1º de abril de 1996. No existía un procedimiento equivalente en el Reglamento del Arreglo.

760. En esa notificación a la Oficina Internacional se indicará el número del registro internacional, la fecha y el número de presentación, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional y, cuando la sustitución afecte solo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios. Además, la notificación deberá incluir información relativa a cualquier otro derecho que se haya adquirido en virtud del registro nacional o regional.²¹ La Oficina Internacional ha puesto a disposición unas plantillas (formularios tipo) para las comunicaciones de las Oficinas, siendo uno de ellos específico para la sustitución (MF 17).²²

761. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, las indicaciones notificadas e informará en consecuencia al titular. La Oficina Internacional publicará asimismo estas indicaciones en la Gaceta. La finalidad de este procedimiento de toma de nota por parte de una Oficina es velar por que se ponga a disposición de terceras partes toda información pertinente en relación con la sustitución de registros en los registros nacionales o regionales, así como en el Registro Internacional. [Regla 21] [Regla 32.1)a)xi]

762. Aunque la sustitución es un aspecto fundamental del Sistema de Madrid y posiblemente uno de los más interesantes, su utilización sigue siendo escasa. Por ejemplo, hasta marzo de 2020, la Oficina Internacional solo había recibido e inscrito unas 1.600 notificaciones de Oficinas que habían tomado nota de la sustitución en virtud del Artículo 4bis.2 del Protocolo.

763. La sustitución permitiría una gestión simplificada y centralizada de la cartera de marcas de un titular, al recoger todos sus derechos nacionales/regionales previamente adquiridos en un único registro internacional. Con una única fecha de renovación, la necesidad de supervisar y mantener un solo registro (el internacional) y la no exigencia de mandatarios locales, la sustitución supondría menores costos de mantenimiento.

764. Independientemente de la sustitución de un registro nacional o regional, el titular del registro internacional tendría que renovar el registro nacional o regional dentro del período de cinco años cuando el registro internacional sea dependiente de la marca de base.

²¹ A este respecto, cabe recordar además que, a raíz de la recomendación del Grupo de Trabajo, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó, en su trigésimo séptimo período de sesiones (21.º extraordinario), una modificación a la Regla 21.1) para ampliar su alcance permitiendo la notificación de las oficinas a la Oficina Internacional de información relativa a “otros derechos” adquiridos en virtud de la sustitución de un registro nacional o regional. Esta modificación entró en vigor el 1 de abril de 2007 y tiene la siguiente redacción: “Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional podrá ser incluida también en la notificación en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.”

²² https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/contracting_parties/pdf/model_form_17.pdf.

La sustitución y el Brexit

765. Desde el 1 de enero de 2021, una designación de la UE en un registro internacional ya no abarcará al Reino Unido. Cuando la EUIPO haya concedido protección a la designación de la UE antes del 31 de diciembre de 2020, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO) creará automáticamente un derecho nacional del Reino Unido basado en el alcance de la designación de la UE en cuestión (“derecho comparable”). La protección del Reino Unido ya no está incluida en el registro internacional ni en la designación de la UE, sino que el titular tendrá ahora un derecho nacional en el Reino Unido que refleje el alcance de la designación de la UE. En caso de que la designación de la UE se encontrara todavía en trámite ante la EUIPO el 31 de diciembre de 2020, el titular tiene la opción de presentar una solicitud nacional ante la UK IPO, y esa fecha de solicitud nacional reflejaría la fecha de la designación de la UE (ya sea la fecha del registro internacional o la fecha de la designación posterior, cuando corresponda).

766. Conforme a la situación anteriormente descrita, si el titular desea que la protección del Reino Unido quede abarcada por su registro internacional, deberá designar posteriormente al Reino Unido en virtud del Sistema de Madrid. En tal caso, y siempre que se cumplan las condiciones del Artículo 4*bis* del Protocolo, el titular podrá pedir posteriormente a la UK IPO que tome nota de la sustitución del registro nacional. Así pues, el registro nacional del Reino Unido reflejaría el hecho de que el titular goza de protección por medio de un derecho nacional en el Reino Unido, en el cual se haría referencia a la fecha de su designación de la UE en el registro internacional.

Datos relativos a la reivindicación de antigüedad

767. Cuando una reivindicación de antigüedad haya sido inscrita en el Registro Internacional en relación con la designación de la UE (véanse los párrafos 278 a 280), esa reivindicación será examinada por la EUIPO, quien podrá aceptarla o rechazarla de conformidad con su legislación aplicable. Cuando la EUIPO rechace la validez de dicha reivindicación, y siempre que la decisión correspondiente sea definitiva, deberá notificarse ese hecho a la Oficina Internacional. Por otra parte, cuando la EUIPO acepte la reivindicación de antigüedad, no será necesario notificarlo a la Oficina Internacional, habida cuenta de que la inscripción de la reivindicación de antigüedad en el Registro Internacional y su publicación en la Gaceta no requieren modificación alguna. [Regla 21*bis*.1]]

768. Reglamento sobre la marca de la Unión Europea permite que se presente una reivindicación de antigüedad con posterioridad a un registro de marca de la UE. Cuando se designe a la UE en un registro internacional, toda reivindicación de antigüedad “posterior” deberá presentarse directamente a la EUIPO. Además, si la EUIPO rechaza dicha reivindicación de antigüedad tras proceder a su examen, no deberá notificarlo a la Oficina Internacional (ya que no habrá nada que inscribir en el Registro Internacional). Por consiguiente, la OAMI deberá notificar la información pertinente a la EUIPO únicamente si acepta una reivindicación de antigüedad posterior. En dicha notificación se indicará: [Regla 21*bis*.2)]

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

769. En virtud del sistema de marcas de la UE, una reivindicación de antigüedad que haya sido aceptada por la EUIPO podrá cesar de surtir efecto posteriormente (como consecuencia, en particular, de un retiro o de una cancelación). Por consiguiente, cuando la reivindicación de antigüedad correspondiente ya haya sido inscrita en el Registro Internacional, la EUIPO deberá notificar a la Oficina Internacional toda decisión definitiva ulterior que afecte a dicha reivindicación, incluidos el retiro y la cancelación. [Regla 21*bis*.3)]

770. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información notificada conforme se indica en los párrafos anteriores y la publicará en la Gaceta. [Regla 21*bis*.4) y Regla 32.1)a)xi)]

CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN DETERMINADOS ESTADOS SUCESESORES

771. Estos párrafos se ocupan de la protección de un registro internacional cuando un Estado que haya sido designado se vea afectado por cambios que resulten en que una parte del territorio de dicho Estado ("la Parte Contratante predecesora") se convierta en un Estado independiente ("el Estado sucesor"). En ese caso, el Estado sucesor podrá depositar ante el director general una declaración de continuación en virtud de la cual el Estado sucesor aplicará el Protocolo. [Regla 39]

772. Todo titular de un registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante predecesora en una fecha anterior a la fecha notificada por el Estado sucesor, recibirá un aviso de la Oficina Internacional. El titular podrá asegurar la continuidad de la protección de su registro internacional en el Estado sucesor presentando ante la Oficina Internacional, en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha del aviso, una petición a los fines de que el registro internacional continúe sus efectos en el Estado sucesor y abonando, en el mismo plazo de seis meses, una tasa a la Oficina Internacional cuya cuantía se especifica en el Reglamento. La Oficina Internacional girará parte de dicha tasa al Estado sucesor. [Regla 39.1)]

773. Si el titular no ha cumplido el plazo estipulado de seis meses para solicitar que el registro internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor y para pagar a la Oficina Internacional la tasa correspondiente, dicho titular tiene la opción de solicitar la continuación de la tramitación. La petición de continuación de la tramitación deberá presentarse a la Oficina Internacional por medio del formulario oficial MM20 en el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo que se ha incumplido. Además de presentar la petición, deberán satisfacerse todos los requisitos cuyo plazo se incumplió y pagarse la tasa de continuación de la tramitación. Para más información sobre la medida de subsanación que constituye la continuación de la tramitación, véanse los párrafos 145 a 149. [Regla 5*bis*]

774. Una vez expirado el plazo para solicitar la continuación de la protección, únicamente podrá obtenerse la protección del registro internacional en la Parte Contratante en cuestión efectuando una designación posterior.

775. Al recibir la petición y las tasas, la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina del Estado sucesor y efectuará la correspondiente inscripción en el Registro Internacional. También publicará los datos pertinentes en la Gaceta. [Regla 39.3)]

776. El Estado sucesor podrá denegar protección al registro internacional únicamente si el plazo mencionado en el Artículo 5.2) del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial a la Parte Contratante predecesora. No obstante, la Regla 39.4) del Reglamento no impide a la Oficina de un Estado sucesor notificar, transcurrido el plazo fijado en el Artículo 5.2) del Protocolo, toda decisión definitiva relativa a una denegación de protección que la Parte Contratante predecesora hubiese notificado regularmente a la Oficina Internacional (antes de la sucesión) respecto de un registro internacional que haya sido objeto de una petición de continuación de los efectos en el Estado sucesor. [Regla 39.4)]

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

© OMPI, 2021



Atribución 3.0
Organizaciones
intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO)

La licencia de CC no se aplica al
contenido de la presente publicación
que no sea de la OMPI.

Impreso en Suiza

Publicación de la OMPI N° 455S21
ISBN 978-92-805-3252-4