

GUÍA PARA LA ADHESIÓN: EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

ÍNDICE

EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS	1
VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID	1
VENTAJAS PARA LOS PROPIETARIOS DE MARCAS	1
VENTAJAS PARA LAS ECONOMÍAS Y LOS GOBIERNOS NACIONALES ASÍ COMO PARA LAS OFICINAS DE MARCAS.....	2
VENTAJAS PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR	2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MADRID; OBJETIVOS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ..	3
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MADRID	4
¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR EL SISTEMA DE MADRID?	4
LA SOLICITUD INTERNACIONAL	4
EXAMEN POR LA OFICINA DE UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA; DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN	6
EFECTO DEL REGISTRO INTERNACIONAL.....	7
DEPENDENCIA DE LA MARCA DE BASE Y TRANSFORMACIÓN	8
SUSTITUCIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL O REGIONAL POR UN REGISTRO INTERNACIONAL.....	9
DESIGNACIÓN POSTERIOR.....	9
CAMBIOS EN EL REGISTRO INTERNACIONAL; CANCELACIÓN; LICENCIAS.....	9
DURACIÓN DEL REGISTRO; RENOVACIÓN	10
ADHESIÓN AL SISTEMA DE MADRID.....	10
PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN	10
CONSECUENCIAS LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS EN EL PLANO NACIONAL.....	11
EFECTOS DE LA ADHESIÓN	12
PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR UNA OFICINA COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL EN VIRTUD DEL SISTEMA DE MADRID.....	12
INTRODUCCIÓN	12
PARTE I: PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR LA OFICINA DE ORIGEN.....	13
PANORAMA GENERAL	13
CONSIDERACIÓN DE “OFICINA DE ORIGEN”	13
LA “MARCA DE BASE” EN EL TERRITORIO DEL PAÍS O DE LA REGIÓN DE ORIGEN	13
CERTIFICACIÓN	13
INDICACIÓN DE LA FECHA; ENVÍO DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL A LA OFICINA INTERNACIONAL.....	14
IRREGULARIDADES EN LA SOLICITUD INTERNACIONAL QUE NO SEAN LAS RELATIVAS A LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	14
IRREGULARIDADES RELATIVAS A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.....	14
CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA DE BASE	14
PARTE II: PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR LA OFICINA DE UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA	15
PANORAMA GENERAL	15

EXAMEN DEL REGISTRO INTERNACIONAL; DENEGACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN	15
CONFIRMACIÓN O RETIRADA DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL	15
DECISIÓN ULTERIOR QUE AFECTA A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA.....	16
DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CUANDO NO SE HAYA COMUNICADO UNA NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN PROVISIONAL	16
DECLARACIÓN DE QUE UNA LIMITACIÓN NO SURTE EFECTOS.....	16
RESTRICCIÓN DEL DERECHO DEL TITULAR A DISPONER DEL REGISTRO INTERNACIONAL	16
SUSTITUCIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL O REGIONAL POR UN REGISTRO INTERNACIONAL.....	17
INVALIDACIÓN DE LOS EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL	17
TRANSFORMACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL EN UNA SOLICITUD NACIONAL O REGIONAL	17
PARTE III: PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR UNA OFICINA EN SU CALIDAD DE OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DEL TITULAR.....	18
PANORAMA GENERAL	18
PRESENTACIÓN DE DESIGNACIONES POSTERIORES A LA OFICINA INTERNACIONAL.....	18
PRESENTACIÓN DE OTRAS PETICIONES A LA OFICINA INTERNACIONAL	18
RESTRICCIÓN DEL DERECHO DEL TITULAR A DISPONER DEL REGISTRO INTERNACIONAL	18
ANEXO I.....	19
MODELO DE INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.....	19
ANEXO II.....	1
MODELO DE DISPOSICIONES TIPO E INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID	1
ÍNDICE	1
INTRODUCCIÓN.....	1
1. DEFINICIONES	3
2. IDIOMA	4
A) SOLICITUDES INTERNACIONALES ORIGINADAS EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL].....	5
3. DERECHO A PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL	5
4. EXAMEN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES ORIGINADAS EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL]	5
5. CERTIFICACIÓN DEL [REGISTRADOR].....	5
6. TASA DE TRAMITACIÓN.....	5
7. CESACIÓN DEL EFECTO DE LA SOLICITUD DE BASE O DEL REGISTRO DE BASE.....	5
B) REGISTROS INTERNACIONALES RESPECTO DE LOS CUALES [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] ES UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA.....	6
8. EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL	6
9. EXAMEN DE REGISTROS INTERNACIONALES.....	6
10. DENEGACIÓN PROVISIONAL DE OFICIO DE LA PROTECCIÓN	6

11. PUBLICACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL; OPOSICIÓN.....	6
12. POSIBLE NOTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN CON ARREGLO AL ARTÍCULO 5.2)C) DEL PROTOCOLO DE MADRID	7
13. DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN	7
14. AUSENCIA DE MOTIVOS DE DENEGACIÓN – DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN	7
15. DECISIONES DEL [REGISTRADOR] TRAS LA NOTIFICACIÓN DE UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL	7
1) DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN TRAS LA NOTIFICACIÓN DE UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL	7
2) CONFIRMACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL TOTAL	8
16. RECURSOS	8
17. DECISIÓN ULTERIOR QUE AFECTA A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA.....	8
18. INVALIDACIÓN.....	8
19. RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN LOS QUE SE DESIGNA A [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL.....	9
20. [MARCAS COLECTIVAS], [DE CERTIFICACIÓN] [O DE GARANTÍA]	9
21. SUSTITUCIÓN.....	9
22. TRANSFORMACIÓN.....	10
23. DETALLES SUPLEMENTARIOS RELATIVOS A LOS REGISTROS INTERNACIONALES	11
24. CONFLICTO ENTRE LA [LEY] Y EL PROTOCOLO DE MADRID	11
PARTE II – NOTAS SOBRE LAS DISPOSICIONES TIPO.....	12
DISPOSICIÓN TIPO 1: DEFINICIONES	12
DISPOSICIÓN TIPO 2: IDIOMA.....	12
A) SOLICITUDES INTERNACIONALES ORIGINADAS EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] – LA OFICINA DE [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] EN CALIDAD DE OFICINA DE ORIGEN.....	12
DISPOSICIÓN TIPO 3: DERECHO A PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL	12
DISPOSICIÓN TIPO 4: EXAMEN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES RESPECTO DE LAS CUALES LA OFICINA DE [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] ES LA OFICINA DE ORIGEN.....	12
DISPOSICIÓN TIPO 5: CERTIFICACIÓN DEL [REGISTRADOR].....	13
DISPOSICIÓN TIPO 6: TASA DE TRAMITACIÓN.....	13
DISPOSICIÓN TIPO 7: CESACIÓN DEL EFECTO DE LA SOLICITUD DE BASE O DEL REGISTRO DE BASE.....	13
B) REGISTROS INTERNACIONALES RESPECTO DE LOS CUALES [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] ES UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA	14
INTRODUCCIÓN	14
¿QUÉ SE ENTIENDE POR “DENEGACIÓN” EN EL SISTEMA DE MADRID?	15
DISPOSICIÓN TIPO 8: EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL	16
DISPOSICIÓN TIPO 9: EXAMEN DE REGISTROS INTERNACIONALES.....	16
DISPOSICIÓN TIPO 10: DENEGACIÓN PROVISIONAL DE OFICIO DE LA PROTECCIÓN	16
DISPOSICIÓN TIPO 11: PUBLICACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL; OPOSICIÓN.....	17

DISPOSICIÓN TIPO 12: POSIBLE NOTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN CON ARREGLO AL ARTÍCULO 5.2)C) DEL PROTOCOLO DE MADRID	17
DISPOSICIÓN TIPO 13: DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN	18
DISPOSICIÓN TIPO 14: AUSENCIA DE MOTIVOS DE DENEGACIÓN – DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN	18
DISPOSICIÓN TIPO 15: DECISIONES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL	19
1) DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN COMO CONSECUENCIA DE UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL	19
2) CONFIRMACIÓN DE LA DENEGACIÓN TOTAL	20
DISPOSICIÓN TIPO 16: RECURSOS	20
DISPOSICIÓN TIPO 17: DECISION ULTERIOR QUE AFECTA LA PROTECCIÓN DE LA MARCA	20
DISPOSICIÓN TIPO 18: INVALIDACIÓN	21
DISPOSICIÓN TIPO 19: RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL	21
DISPOSICIÓN TIPO 20: MARCAS COLECTIVAS, DE CERTIFICACIÓN O DE GARANTÍA	22
DISPOSICIÓN TIPO 21: SUSTITUCIÓN	23
DISPOSICIÓN TIPO 22: TRANSFORMACIÓN	23
DISPOSICIÓN TIPO 23: DISPOSICIONES ULTERIORES QUE RIJAN LOS REGISTROS INTERNACIONALES	24
DISPOSICIÓN TIPO 24: CONFLICTO ENTRE LA [LEY] Y EL PROTOCOLO DE MADRID	24
PARTE III – ASUNTOS QUE DEBEN SER EXAMINADOS CON MÁS DETENIMIENTO	24
EXAMEN DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y [NACIONALES] [REGIONALES] Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS	24
SOLICITUDES INTERNACIONALES Y REGISTROS INTERNACIONALES	24
FECHA DEL REGISTRO INTERNACIONAL	25
REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD	25
CLASIFICACIÓN	26
PUBLICIDAD A EFECTOS DE OPOSICIONES	26
CERTIFICADO	26
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES/MANDATARIO LOCAL EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL]	26
GESTIÓN CENTRALIZADA DEL REGISTRO INTERNACIONAL	27
PARTE IV – PRINCIPALES DECLARACIONES QUE PUEDEN FORMULARSE EN RELACIÓN CON LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE MADRID	27
1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DENEGACIÓN (ARTÍCULO 5.2)B) DEL PROTOCOLO DE MADRID)	28
2. NUEVA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DENEGACIÓN CUANDO LA DENEGACIÓN SE BASA EN UNA OPOSICIÓN (ARTÍCULO 5.2)C) DEL PROTOCOLO DE MADRID)	28
3. TASA INDIVIDUAL (ARTÍCULO 8.7) DEL PROTOCOLO DE MADRID)	28
4. LICENCIAS (REGLA 20B/S) DEL REGLAMENTO COMÚN)	29
A) REGLA 20B/S.6)A)	29
B) REGLA 20B/S.6)B)	29
[5. DECLARACIÓN DE LA INTENCIÓN DE UTILIZAR LA MARCA (REGLA 7.2) DEL REGLAMENTO COMÚN)	29

PARTE V - ENLACES AL MARCO JURÍDICO DEL PROTOCOLO DE MADRID Y A OTRAS PUBLICACIONES DE CONSULTA	30
PARTE VI – FORMULARIOS TIPO.....	31
FORMULARIO TIPO 1: INFORMACIÓN RELATIVA A POSIBLES OPOSICIONES (REGLA 16 DEL REGLAMENTO COMÚN).....	34
FORMULARIO TIPO 2: FECHAS INICIAL Y FINAL DEL PLAZO DE OPOSICIÓN (REGLA 16.1)B) DEL REGLAMENTO COMÚN).....	36
FORMULARIO TIPO 3A: DENEGACIÓN PROVISIONAL TOTAL DE LA PROTECCIÓN (REGLA 17.1) DEL REGLAMENTO COMÚN).....	38
FORMULARIO TIPO 3B: DENEGACIÓN PROVISIONAL PARCIAL DE LA PROTECCIÓN (REGLA 17.1) DEL REGLAMENTO COMÚN).....	41
FORMULARIO TIPO 4: DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LA MARCA – DECLARACIÓN DE CONCESIÓN TOTAL DE LA PROTECCIÓN (REGLA 18TER.1) DEL REGLAMENTO COMÚN).....	45
FORMULARIO TIPO 5: DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA – DECLARACIÓN DE CONCESIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA PROTECCIÓN TRAS UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL (REGLA 18TER.2) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN].	46
FORMULARIO TIPO 6: DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA – CONFIRMACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL TOTAL (REGLA 18TER.3) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]	49
FORMULARIO TIPO 7: DECISIÓN ULTERIOR QUE AFECTA A LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA (REGLA 18TER.4) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN].....	52
FORMULARIO TIPO 8: EXAMEN DE OFICIO COMPLETADO – SITUACIÓN PROVISIONAL DE UNA MARCA (REGLA 18BIS DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN].....	54
FORMULARIO TIPO 9: CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SOLICITUD DE BASE, DEL REGISTRO RESULTANTE DE ELLA O DEL REGISTRO DE BASE Y SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL (REGLA 22.1)A) O C) Y 2)B) DEL REGLAMENTO COMÚN)	57
FORMULARIO TIPO 10: INVALIDACIÓN (REGLA 19 DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN].....	59
FORMULARIO TIPO 11: DECLARACIÓN DE QUE UN CAMBIO DE TITULARIDAD NO TIENE EFECTO (REGLA 27.4) DEL REGLAMENTO COMÚN)	63
FORMULARIO TIPO 12: DECISIÓN DEFINITIVA DE QUE UN CAMBIO DE TITULARIDAD NO TIENE EFECTO (REGLA 27.4)E) DEL REGLAMENTO COMÚN)	66
FORMULARIO TIPO 13: DECLARACIÓN DE QUE UNA LIMITACIÓN NO SURTE EFECTOS (REGLA 27.5) DEL REGLAMENTO COMÚN)	68
FORMULARIO TIPO 14: DECISIÓN DEFINITIVA DE QUE UNA LIMITACIÓN NO SURTE EFECTOS (REGLA 27.5)E) DEL REGLAMENTO COMÚN).....	71

EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID

1. El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas presenta ventajas para los propietarios de marcas, para las economías y los gobiernos nacionales así como para los profesionales del sector, como los agentes y abogados de marcas.

Ventajas para los propietarios de marcas

2. El Sistema de Madrid hace posible que tanto empresas como particulares puedan proteger sus marcas y mantener dicha protección en un número creciente de países por medio de un procedimiento sencillo y económico.

3. El registro internacional presenta varias ventajas para el propietario de una marca. Después de registrar la marca o de presentar una solicitud de registro en la Oficina de origen, el titular sólo tiene que presentar una solicitud internacional en un solo idioma y pagar una única tasa en una moneda determinada. Este procedimiento sencillo reemplaza a la necesidad de presentar varias solicitudes independientes en las Oficinas de marcas de las diversas Partes Contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada Oficina, en diversas monedas. La existencia de diferentes procedimientos nacionales y regionales, en idiomas distintos y sujetos al pago de tasas establecidas en monedas diferentes, da lugar a mayores costos de traducción y ligados a los tipos de cambio. Cuando la protección de la marca se lleva a cabo presentando las solicitudes directamente ante las Oficinas nacionales o regionales, la mayoría de estas Oficinas exige al solicitante que designe a un mandatario local que actúe en su nombre y representación ante dicha Oficina, en el momento de presentación de la solicitud. Con arreglo al Sistema de Madrid, las Partes Contratantes designadas sólo pueden exigir al titular de la marca que designe un mandatario local cuando aquél haya recibido una notificación de denegación provisional y tenga la intención de recurrir dicha decisión ante la Oficina que emitió la resolución.

4. Las principales ventajas para los propietarios de marcas consisten en la simplicidad del sistema de registro internacional y en los ahorros de costos que éste supone (gastos de traducción, comisiones por cambio de divisas y honorarios de mandatarios locales) con respecto a la obtención y al mantenimiento de la protección de las marcas en el extranjero.

5. Las empresas que resultan mayormente afectadas por los elevados costos que implica el registro y el mantenimiento de las marcas en el extranjero son las pequeñas y medianas empresas (pymes). Mientras una gran empresa tiene la capacidad de dedicar importantes recursos a la protección de sus marcas en el extranjero, una pyme difícilmente puede permitirse registrar sus marcas en otro país, debido a los elevados costos procedimentales. El Sistema de Madrid es utilizado por un tercio de los solicitantes en todo el mundo que solicitan la protección de sus marcas mediante dicho Sistema. De estos, cerca del 80 por ciento podrían ser categorizados como pymes, y poseen carteras reducidas, limitadas a una o dos marcas.

6. En el actual contexto económico, la posibilidad de ofrecer protección a las marcas mediante un procedimiento fácil y de bajo costo supone una ventaja muy de agradecer para las empresas y los particulares, así como un factor favorecedor de la exportación.

7. Además, el titular no tiene que esperar a que la Oficina de cada Parte Contratante en que se solicita protección adopte la decisión de registrar la marca. Si una Oficina no notifica la denegación dentro del plazo aplicable, la marca goza de protección en la Parte Contratante de que se trate. En algunos casos, el titular no tendrá siquiera que esperar la expiración de ese plazo para saber si su marca está protegida en una Parte Contratante, ya que es posible que haya recibido antes una declaración de concesión de protección de la Oficina de esa Parte Contratante.

8. Otra importante ventaja es que las modificaciones posteriores al registro, como por ejemplo un cambio en el nombre o en la dirección del titular, o un cambio (total o parcial) en la titularidad o una limitación de la lista de productos y servicios, pueden inscribirse, con efecto en varias Partes Contratantes designadas, mediante un único y sencillo trámite administrativo centralizado ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (la Oficina Internacional) y el pago de una única tasa. Además, sólo hay una fecha de vencimiento y un único registro que renovar.

Ventajas para las economías y los gobiernos nacionales así como para las Oficinas de marcas

9. El Sistema de Madrid también ha concitado opiniones coincidentes respecto a sus ventajas tanto para las economías nacionales y regionales en general, como para las finanzas de los gobiernos, en particular.

10. El Sistema de Madrid constituye un elemento de apoyo a las exportaciones de un país en la medida en que simplifica la protección de las marcas en el extranjero. Además, proporciona a los particulares y empresas establecidos en otras Partes Contratantes del Sistema de Madrid un acceso más fácil a la protección de sus marcas en el territorio de esos países o regiones, ya que permite solicitar la protección de la marca en cualquier Parte Contratante que se desee mediante su simple designación en la solicitud internacional, o mediante una designación posterior. Esta facilidad ayuda a fortalecer un clima favorable a la inversión extranjera.

11. El registro internacional presenta también ventajas para las Oficinas de marcas. Estas últimas no necesitan examinar si se cumplen los requisitos formales, clasificar los productos o servicios o publicar las marcas, puesto que estas formalidades ya han sido llevadas a cabo previamente por la Oficina Internacional, por lo que pueden centrarse exclusivamente en el examen de fondo. Además, reciben una compensación por la labor que desempeñan, ya que las tasas individuales recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a las Partes Contratantes respecto de las cuales han sido abonadas, al tiempo que los complementos de tasa y las tasas suplementarias se distribuyen anualmente entre las Partes Contratantes que no han percibido tasas individuales, en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto.

Ventajas para los profesionales del sector

12. El Protocolo de Madrid ofrece un procedimiento opcional y alternativo que no pone en entredicho el procedimiento tradicional de presentación directa de solicitudes. La experiencia muestra que las empresas y los particulares pueden atenerse a una variedad de razones que les lleven a optar por solicitar la protección de sus marcas, alternativamente, mediante una solicitud nacional o regional directa, o mediante una solicitud internacional.

Cabe también señalar que las solicitudes de origen extranjero proceden tanto de Partes Contratantes del Sistema de Madrid como de países que no son parte en ese instrumento, y que las solicitudes procedentes de Partes Contratantes del Sistema de Madrid pueden seguir siendo presentadas directamente por conducto de un mandatario o agente local.

13. No es de esperar que el volumen de trabajo de los agentes de marcas locales, en su conjunto, se vea disminuido por el hecho de la adhesión al Sistema de Madrid. Cabe recordar que los efectos del registro internacional de una marca, y todos los procedimientos necesarios para hacer valer los derechos que confiere dicho registro, se siguen rigiendo por las legislaciones nacionales o regionales. Por ello, es previsible que los agentes de marcas, además de llevar a cabo las tareas relacionadas con la presentación de las solicitudes, asuman también otras tareas, tales como, por ejemplo, la realización de búsquedas o la intervención en los trámites de oposición, respuesta a una oposición, interposición de acciones de nulidad y cancelación, solución de controversias, contratos de licencia y cesión, etcétera. Habida cuenta de que el número de marcas protegidas a nivel nacional aumentaría gradualmente con la adhesión al Sistema de Madrid, el volumen global de trabajo de los agentes también debería aumentar proporcionalmente.

14. Cabe esperar, por tanto, que la adhesión al Sistema de Madrid ofrezca a los agentes locales nuevas oportunidades profesionales, por ejemplo las funciones de asesoramiento y representación de sus clientes en relación con la presentación de solicitudes internacionales desde el país de origen, así como su representación en los trámites que se desarrollen ante la Oficina Internacional de la OMPI en relación con el registro internacional.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MADRID; OBJETIVOS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

15. El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas está regido por dos instrumentos internacionales: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Arreglo”), de 1891, y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Protocolo”), que fue adoptado en 1989, entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996. La aplicación del Protocolo y del Arreglo está regida por el Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas, que se actualizan periódicamente.

16. El Protocolo es un tratado independiente del Arreglo. Para pasar a ser parte en el Protocolo no es necesario ser parte también en el Arreglo.

17. El Protocolo y el Arreglo rigen el sistema de registro internacional de marcas denominado “Sistema de Madrid”. Ambos tratados tienen una estructura similar y comparten el mismo objetivo: facilitar la protección de las marcas de productos y servicios, en el plano internacional, gracias a un sistema económico de registro.

18. El Sistema de Madrid es administrado por la Oficina Internacional, cuya sede está en Ginebra. La Oficina Internacional mantiene el Registro Internacional y publica la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* (la Gaceta).

19. Todo Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo “el Convenio de París”) puede pasar a ser parte en el Arreglo, en el Protocolo, o en ambos. Además, una organización intergubernamental puede ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo); véase más adelante “Adhesión” (párrafos 63 a 68).

20. Los Estados parte en el Arreglo y/o en el Protocolo y las organizaciones parte en el Protocolo se denominan de forma colectiva las Partes Contratantes. Desde enero de 2013, el Sistema de Madrid cuenta con 89 Partes Contratantes, de las que 88 (es decir, 87 países y una organización intergubernamental (la Unión Europea)) son miembros del Protocolo, y solo un país es miembro del Arreglo exclusivamente. La lista completa de Partes Contratantes figura en

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

21. En su conjunto, las Partes Contratantes conforman la Unión de Madrid, que es una unión particular en el sentido del Artículo 19 del Convenio de París. Cada miembro de la Unión de Madrid es miembro de su Asamblea. Entre las funciones más importantes de la Asamblea figuran la adopción del programa y presupuesto de la Unión, y la adopción y modificación del reglamento de aplicación, incluido el establecimiento de las tasas aplicables a los usuarios del Sistema de Madrid.

Objetivos del Sistema de Madrid

22. El Sistema de Madrid tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtención de protección internacional para las marcas (marcas de productos y marcas de servicios). La inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el solicitante los efectos descritos más adelante (véanse los párrafos 47 a 49). Con posterioridad, pueden designarse otras Partes Contratantes. En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. Así, solo es necesario renovar un registro, y los cambios, por ejemplo los relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden inscribirse en el Registro Internacional mediante un único y sencillo trámite administrativo. Por otra parte, el Sistema de Madrid es lo suficientemente flexible para permitir la cesión del registro, si se desea, solo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o solo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios solo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.

¿Quién puede utilizar el Sistema de Madrid?

23. Solo puede presentar una solicitud de registro internacional (“solicitud internacional”) una persona física o jurídica que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en un país que sea parte en el Arreglo o del Protocolo, o que tenga su domicilio en él o que sea nacional de ese país, o una persona física o jurídica que tenga dicho establecimiento o su domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo, o que sea nacional de un Estado miembro de dicha organización.

24. Toda persona física o jurídica 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 usar el Sistema de Madrid. Tampoco puede ser usado para proteger una marca en un territorio o país que no sea miembro de la Unión de Madrid.

La solicitud internacional

25. Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional solo si ya ha sido registrada (registro de base), o si su registro ha sido solicitado (solicitud de base) en la Oficina de marcas de la Parte Contratante con la que el solicitante tenga el vínculo necesario (establecimiento, domicilio o nacionalidad). Esa oficina se denomina Oficina de origen. Al registro de base y a la solicitud de base se les suele denominar la marca de base.

26. Las solicitudes internacionales deben ser presentadas ante la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de origen. Toda solicitud internacional que sea presentada directamente por el solicitante ante la Oficina Internacional no será tenida en cuenta como tal y se devolverá al remitente.

27. La solicitud internacional debe contener, entre otros elementos, una reproducción de la marca (que debe ser idéntica a la que figure en el registro de base o en la solicitud de base) y una lista de los productos y servicios para los que se pide protección, clasificados de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en lo sucesivo “la Clasificación de Niza”).

28. En las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad con arreglo al Artículo 4 del Convenio de París, ya sea basándose en la solicitud de base presentada en la Oficina de origen, o en una solicitud anterior presentada en la Oficina de otro país parte en el Convenio de París, o en la Oficina de un Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

29. En una solicitud internacional deben designarse las Partes Contratantes en que la marca ha de protegerse. No podrá ser designada en una solicitud internacional la Parte Contratante cuya oficina sea la Oficina de origen.

30. La designación de cada Parte Contratante se regirá por el tratado (Arreglo o Protocolo) que resulte común tanto a la Parte Contratante designada, como a la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen. Cuando ambas Partes Contratantes sean parte en ambos instrumentos, es decir tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación se regirá por el Protocolo.

31. La solicitud internacional puede ser presentada en cualquiera de los tres idiomas del Sistema de Madrid, a saber, español, francés o inglés. Sin embargo, la Oficina de origen podrá limitar la opción del solicitante a solo uno de esos idiomas, o a dos de esos idiomas, o podrá permitir que el solicitante elija entre cualquiera de los tres.

32. La solicitud internacional está sujeta al pago de las tasas siguientes:

- una tasa de base;
- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no haya que pagar tasas individuales;
- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera; sin embargo, no es preciso pagar tasa suplementaria cuando sea necesario pagar una tasa individual en relación con todas las designaciones.

33. El Artículo 8.7) del Protocolo dispone que toda Parte Contratante puede declarar que desea recibir una tasa individual, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas. Cada Parte Contratante determina la cuantía de la tasa individual, que no puede exceder la cuantía que sería preciso pagar por el registro a nivel nacional de una marca en la Oficina de esa Parte Contratante. Las cuantías de las tasas individuales respectivas se publican en la Gaceta y también pueden ser consultadas en el sitio web de la OMPI.

34. No obstante, según el Artículo 9sexies.1)b), toda declaración formulada conforme al Artículo 8.7) no surtirá efecto en las relaciones que tengan entre sí las Partes Contratantes que están obligadas tanto por el Arreglo como por 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, serán pagaderas las tasas suplementarias y complementarias pese al hecho de que la Parte Contratante designada haya formulado una declaración exigiendo el pago de una tasa individual.

35. Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado (PMA), de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa de base se reduce al 10% del importe prescrito.

36. Esas tasas pueden pagarse directamente a la Oficina Internacional o a través de la Oficina de origen, cuando ésta se preste a recaudarlas y enviarlas.

37. La Oficina de origen debe certificar que la marca cuyo registro se solicita es la misma que figura en el registro de base o en la solicitud de base, que cualesquiera indicaciones, tales como la descripción de la marca o la reivindicación del color como característica distintiva de la marca, son idénticas a las contenidas en el registro de base o en la solicitud de base, y que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios del registro de base o de la solicitud de base.

38. La Oficina de origen debe certificar asimismo la fecha en que ha recibido la petición de presentar la solicitud internacional. Esta fecha es importante, ya que es la que figurará como fecha del registro internacional si la Oficina Internacional recibe la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la misma (siempre que no falten determinados elementos fundamentales).

39. La Oficina Internacional verifica que la solicitud internacional cumple los requisitos del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento Común, incluidos los requisitos relativos a la indicación de los productos y servicios y a su clasificación, y que se han pagado las tasas exigidas. La Oficina Internacional informa a la Oficina de origen y al titular sobre las eventuales irregularidades, y éstas han de ser subsanadas en un plazo de tres meses, a defecto de lo cual la solicitud se dará por abandonada.

40. Cuando la solicitud internacional cumpla los requisitos exigidos, la marca será inscrita en el Registro Internacional y publicada en la Gaceta. Seguidamente, la Oficina Internacional notifica el hecho a las Partes Contratantes en que se ha solicitado la protección.

Examen por la Oficina de una Parte Contratante designada; denegación de la protección

41. La Oficina de una Parte Contratante designada examina el registro internacional exactamente de la misma manera que si se tratara de una solicitud que le haya sido presentada directamente. Si se encuentra algún reparo durante el examen efectuado de oficio, o si se presenta una oposición, la Oficina tiene la facultad de declarar que no se puede conceder la protección a la marca en esa Parte Contratante. A esa declaración se le llama “notificación de denegación provisional”.

42. Toda denegación provisional ha de ser notificada a la Oficina Internacional por las oficinas de las Partes Contratantes dentro del plazo especificado en el Arreglo o el Protocolo. El plazo habitual es de 12 meses. Sin embargo, las Partes Contratantes pueden declarar, cuando han sido designadas en virtud del Protocolo, que ese plazo será reemplazado por un plazo de 18 meses. Toda Parte Contratante que haya hecho esta declaración puede declarar, además, que una denegación provisional basada en una oposición podrá notificarse aun después de expirado el plazo de 18 meses.

43. Pese al principio general de que el Protocolo se aplica entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el apartado b) del párrafo 1) del Artículo 9sexies del Protocolo deja sin efecto toda declaración en virtud de la cual se amplía el plazo de denegación en las relaciones entre Estados obligados por ambos instrumentos. En la práctica, eso significa que en el caso de una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, a pesar de estar regida por el Protocolo y no por el Arreglo, estará sujeta al régimen de denegación estándar, es decir, seguirá aplicándosele el plazo estándar de 12 meses para notificar una denegación provisional, aunque la Parte Contratante designada en cuestión haya declarado una ampliación del plazo para notificar dicha denegación provisional.

44. Las denegaciones provisionales se inscriben en el Registro Internacional y se publican en la Gaceta, y se transmite una copia al titular del registro internacional.

45. Todo procedimiento posterior a la denegación, por ejemplo, la revisión, el recurso o la respuesta a una oposición, se tramita directamente entre el titular del registro internacional y la Oficina de la Parte Contratante interesada, sin participación alguna de la Oficina Internacional. No obstante, una vez que se haya terminado todo el procedimiento ante dicha oficina, ésta deberá enviar una declaración final a la Oficina Internacional. En función del resultado del caso, en esa declaración se confirmará que la protección de la marca ha sido totalmente denegada (*Confirmación de denegación provisional total*), o que se le concede protección total o parcial a la marca (*Declaración de concesión de la protección como consecuencia de una denegación provisional*). Esa declaración será inscrita en el Registro Internacional y publicada en la Gaceta, y se transmitirá una copia al titular del registro internacional.

46. Cuando, antes de la expiración del plazo de denegación, haya finalizado todo el procedimiento ante una Oficina y ésta no haya encontrado motivos para denegar la protección, la Oficina enviará, lo antes posible y antes de que expire el plazo de denegación, a la Oficina Internacional una declaración en la que se indique que se concede la protección a la marca (*Declaración de concesión de la protección en ausencia de notificación de denegación provisional*). Esa declaración será inscrita en el Registro Internacional y publicada en la Gaceta, y se transmitirá una copia al titular del registro internacional. Sin embargo, de no haber una notificación de denegación provisional, ni una declaración de concesión de la protección, retomará vigencia el principio por el cual queda automáticamente protegida una marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios enumerados, cuando haya expirado el plazo de denegación sin que la Oficina interesada hubiere notificado la denegación provisional.

Efecto del registro internacional

47. A partir de la fecha del registro internacional, o, respecto de una Parte Contratante que ha sido designada posteriormente, a partir de la fecha de designación posterior, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas tendrá el mismo valor que si dicha marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente ante la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se notifica denegación provisional alguna a la Oficina Internacional dentro del plazo pertinente, o si se notifica una denegación que es retirada posteriormente, la protección de la marca en cada Parte Contratante designada tendrá el mismo valor que si la hubiese registrado la Oficina de esa Parte Contratante.

48. Un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales. Aunque se trate de un único registro inscrito en el Registro Internacional, la protección podrá ser denegada por algunas de las Partes Contratantes, o podrá quedar limitada a solo algunas Partes Contratantes designadas o algunas Partes Contratantes designadas podrán renunciar a ella. Del mismo modo, es posible ceder un registro internacional a un nuevo titular solo con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas. Asimismo, un registro internacional puede ser invalidado (por ejemplo, por falta de uso de la marca) con respecto a una o más de las Partes Contratantes designadas. Además, cualquier acción por infracción de un registro internacional debe ser incoada por separado en cada una de las Partes Contratantes de que se trate.

49. A diferencia de lo anterior, cuando se trata de un derecho regional unitario, como por ejemplo el de la marca comunitaria en la Unión Europea, este no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia solo respecto de una parte del territorio abarcado por el derecho, y puede hacerse valer mediante un único procedimiento que abarque las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio.

Dependencia de la marca de base y transformación

50. Durante un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, este registro queda en situación de dependencia respecto de la solicitud presentada o del registro de la marca de base efectuado en la Oficina de origen. Si el registro de base deja de surtir efecto, y en la medida en que ello ocurra, ya sea por una cancelación a raíz de una decisión de la Oficina de origen o de un tribunal, por cancelación voluntaria o por no renovación, durante ese período de cinco años, el registro internacional dejará de estar protegido. Asimismo, cuando el registro internacional se base en una solicitud presentada en la Oficina de origen, ese registro se cancelará si esa solicitud de base ha sido objeto de denegación o de retirada, y en la medida en que ello haya ocurrido, durante el período de cinco años, o si el registro resultante de esa solicitud dejara de surtir efecto en el mismo período.

51. La Oficina de origen tiene la obligación de notificar a la Oficina Internacional los hechos y las decisiones relativos a tales cese de efecto o denegación y, en su caso, de pedir la cancelación (en la medida en que proceda) del registro internacional. La cancelación se publica en la Gaceta y se notifica a las Partes Contratantes designadas.

52. Existe la posibilidad, en virtud del Protocolo, de evitar que se sigan perdiendo derechos tras tal cese de efecto, mediante la transformación de los derechos de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales. Si, en un plazo de tres meses a partir de la cancelación, el titular presenta una solicitud de registro en la Oficina de una Parte Contratante que haya sido designada en virtud del Protocolo, esa solicitud será tratada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, según el caso, de la designación posterior de la Parte Contratante en cuestión. Esta alternativa no es aplicable cuando se trate de una Parte Contratante designada en virtud del Arreglo. A esto se le llama “transformación”.

53. Al término del período de cinco años contado a partir de la fecha del registro internacional, el registro internacional se vuelve independiente del registro de base o de la solicitud de base.

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

54. Se considera que un registro internacional sustituye a un registro nacional o regional para la misma marca y los mismos productos y servicios que ha sido inscrito a nombre de la misma persona en una Parte Contratante designada. El resultado de la sustitución es que, si el registro nacional o regional no se renueva, el titular del registro internacional puede seguir gozando de los derechos previamente adquiridos en virtud de tal registro nacional o regional. Aunque la sustitución tiene lugar automáticamente, el titular del registro internacional puede solicitar a la Oficina de la Parte Contratante en la que el registro nacional o regional está inscrito que anote en su Registro el registro internacional.

Designación posterior

55. Los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una Parte Contratante no incluida en la solicitud internacional mediante la presentación de una designación posterior. Así, el titular de un registro internacional puede ampliar el ámbito geográfico de protección de su marca en función de sus necesidades comerciales. Esta característica del Sistema de Madrid es -quizá particularmente- ventajosa para las pymes. Además, es posible efectuar una designación posterior para extender la protección de la marca a una Parte Contratante que no fuese parte en el Arreglo o el Protocolo en el momento de presentarse la solicitud internacional. Los principios que determinan si puede realizarse tal designación se han descrito anteriormente (en los párrafos 25 y 26).

Cambios en el Registro Internacional; cancelación; licencias

56. Los cambios en el nombre o la dirección del titular, o de su mandatario, pueden inscribirse en el Registro Internacional previa petición.

57. Del mismo modo, puede inscribirse un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de todos o algunos de los productos y servicios, y de todas o algunas de las Partes Contratantes designadas. Sin embargo, una persona no podrá ser inscrita como nuevo titular de un registro internacional con respecto a una Parte Contratante determinada si esa persona no tiene derecho (conforme a los principios señalados en los párrafos 25 y 26) a designar a esa Parte Contratante en una solicitud internacional. Así, por ejemplo, una persona que no tenga el vínculo necesario con un país parte en el Arreglo no podrá ser inscrita como nuevo titular de un registro internacional con respecto a una Parte Contratante designada que únicamente sea parte en el Arreglo.

58. También podrán inscribirse en el Registro Internacional los elementos siguientes:

- una limitación de la lista de productos y servicios respecto de todas o algunas de las Partes Contratantes designadas;
- una renuncia respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas para todos los productos y servicios;
- una cancelación del registro internacional respecto de todas las Partes Contratantes designadas para todos o algunos de los productos y servicios;
- una licencia otorgada para todas o algunas de las Partes Contratantes designadas, y para todos o algunos de los productos y servicios.

59. La información relativa a estos cambios, cancelaciones y licencias se inscribe en el Registro Internacional, se publica en la Gaceta, y se notifica a las Partes Contratantes designadas afectadas.

60. No se pueden introducir cambios en la marca que es objeto de un registro internacional, ya sea con ocasión de la renovación o en cualquier otro momento. Tampoco se puede modificar la lista de productos y servicios de forma que se amplíe el ámbito de protección.

Duración del registro; renovación

61. Un registro internacional surte efecto durante 10 años. Puede ser renovado por períodos sucesivos de 10 años, previo pago de la tasa prescrita. La Oficina Internacional envía un recordatorio al titular y a su mandatario, si lo hubiere, seis meses antes de la fecha de renovación.

62. El registro internacional puede ser renovado respecto de todas las Partes Contratantes designadas o solo respecto de algunas de ellas. En cambio, no puede ser renovado respecto de solo algunos de los productos y servicios inscritos en el Registro Internacional. Si en el momento de la renovación el titular desea eliminar del registro internacional algunos de los productos y servicios, deberá solicitar por separado la cancelación respecto de esos productos y servicios, o solicitar la inscripción de una limitación antes de la renovación del registro.

ADHESIÓN AL SISTEMA DE MADRID

Procedimiento de adhesión

63. Todo Estado que sea parte en el Convenio de París puede ser parte en el Arreglo o en el Protocolo, o en ambos. Además, una organización intergubernamental puede ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplan las condiciones siguientes: al menos uno de los Estados miembros de la organización es parte en el Convenio de París y la organización mantiene una oficina regional dedicada al Registro de Marcas con validez en el territorio de la organización.

64. Un Estado u organización intergubernamental puede ser parte en el Protocolo de Madrid depositando un instrumento de adhesión.

65. El instrumento de adhesión debe estar firmado por el Jefe de Estado o del Gobierno, o por el Ministro de Relaciones Exteriores del país, según se contemple en la legislación nacional, y deberá ser depositado en poder del Director General de la OMPI. En el Anexo I figura un modelo de instrumento de adhesión.

66. El tratado entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión.

68. El instrumento de adhesión puede contener ciertas declaraciones. Algunas declaraciones pueden ser formuladas en el momento de la adhesión, mientras que otras pueden formularse con posterioridad a la adhesión. En consecuencia, sería muy conveniente que los potenciales miembros del Sistema de Madrid comentaran las declaraciones que se plantean formular ante la Oficina Internacional antes de adherirse al sistema. La lista completa de posibles declaraciones que una Parte Contratante puede formular en relación con su adhesión figura en: [http://la \[Ley\]w.wipo.int/madrid/es/madridgazette/remarks/declaraciones.html](http://la[Ley]w.wipo.int/madrid/es/madridgazette/remarks/declaraciones.html).

69. Las declaraciones formuladas con mayor frecuencia son, particularmente, las siguientes:

- una declaración por la cual la Parte Contratante establece que, en relación con cada registro internacional en el cual se designe a esa Parte Contratante, y en relación con la renovación de dicho registro internacional, desea recibir una tasa individual. La cuantía de dicha tasa, expresada en la moneda nacional, debe constar en la declaración, aunque podrá ser modificada mediante otra declaración posterior.
- una declaración por la cual la Parte Contratante establece que, en relación con los registros internacionales en los que se haya designado a esa Parte Contratante, el plazo de un año del que dispone una Oficina para notificar una denegación provisional de protección será sustituido por un plazo de 18 meses.

Consecuencias legislativas o reglamentarias en el plano nacional

70. La principal obligación de fondo que se contrae al adherirse al Sistema de Madrid es velar por que surta efecto el Artículo 4.1) del Arreglo y del Protocolo. Con arreglo a esa disposición, toda marca inscrita en el Registro Internacional y respecto de la cual haya sido designada la Parte Contratante, deberá quedar protegida a partir de la fecha del registro internacional (o, en el caso de una Parte Contratante designada posteriormente, a partir de la fecha de la designación posterior), de la misma manera que si esa marca hubiera sido objeto de una solicitud directa ante la Oficina nacional o regional de marcas. Ahora bien, dicha Oficina tiene plenas facultades para proceder a un examen de fondo de la marca y, con arreglo al plazo estipulado, denegar la protección de dicha marca (total o parcialmente). Si la Oficina no notifica una denegación provisional dentro del plazo aplicable, se considerará que la marca pasa a estar protegida de la misma manera que si hubiera sido registrada directamente en esa oficina.

71. Al adherirse al Sistema de Madrid, el país debe encontrarse también en condiciones de dar pleno efecto a las disposiciones del tratado correspondiente. La Oficina Internacional brinda asesoramiento y asistencia técnica con ese fin. Uno de los servicios que se ofrecen a los posibles futuros miembros del Sistema de Madrid es un servicio de análisis de su legislación nacional en relación con su compatibilidad con el Sistema de Madrid. También se han elaborado unas disposiciones tipo con la finalidad de ofrecer información y asistencia a los potenciales miembros. Véase el Anexo II, en el cual figuran dichas disposiciones tipo.

Efectos de la adhesión

72. Gracias a las estadísticas se sabe que la adhesión de un país al Sistema de Madrid se traduce en un aumento gradual del número de marcas cuya protección se solicita en el país (y que resulta de la suma de las solicitudes recibidas por la vía nacional y las designaciones recibidas por la vía internacional). Ello se explica por el hecho de que, para el propietario de una marca es relativamente fácil y económico designar al territorio de un país o región en su solicitud internacional.

73. En lo que respecta al volumen de trabajo para la Oficina nacional de marcas, la adhesión al Sistema de Madrid no conlleva un número abrumador de nuevas solicitudes, antes bien, un aumento paulatino de las actividades de registro. Además, y aunque la Oficina deba efectuar, con respecto a las solicitudes de Registro de Marcas presentadas con arreglo al Sistema de Madrid, el habitual examen de fondo, no tiene que ocuparse de realizar el examen de forma ni de publicar la marca, dado que de esos procedimientos se encarga la Oficina Internacional.

PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR UNA OFICINA COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL EN VIRTUD DEL SISTEMA DE MADRID¹

Introducción

74. En el marco de un procedimiento de solicitud internacional o de registro internacional, una Oficina puede actuar, por una parte, en calidad de Oficina de origen, en cuya definición debe entenderse incluida también la Oficina de la Parte Contratante del titular,² o bien, por otra parte, en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada.

75. La información que se expone a continuación se divide en tres partes; La Parte I se refiere a la Oficina que actúa en calidad de Oficina de origen, la Parte II se refiere a la Oficina que actúa en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada, y la Parte III se refiere a la Oficina que actúa en calidad de Oficina de la Parte Contratante del titular.

¹ Los procedimientos que se explican en esta nota figuran descritos con todo detalle en el Capítulo III “El procedimiento internacional” de la Parte B de la *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid* (Publicación de la OMPI N° 455 (S)). Esta Guía también se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI, en la dirección:
<http://www.wipo.int/madrid/es/guide/index.html>.

² La “Parte Contratante del titular” es definida como aquella Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen, o bien, cuando se haya registrado un cambio de titularidad, aquella Parte Contratante con respecto a la cual el nuevo titular tenga el vínculo necesario (es decir, un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el país, su domicilio o nacionalidad).

PARTE I: PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR LA OFICINA DE ORIGEN

Panorama general

76. Una solicitud internacional debe basarse en una solicitud de base, que haya sido presentada en la Oficina de origen, o en un registro de base (“la marca de base”) que haya sido inscrito por la Oficina de origen, y debe ser presentada a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de origen, de la cual solo puede haber una. Por otra parte, dado que el registro internacional sigue dependiendo de la marca de base durante un período de cinco años a partir de la fecha de su registro, la Oficina de origen tiene obligación de notificar a la Oficina Internacional los hechos o cambios relevantes que afecten a la marca de base durante dicho plazo. Además, también pueden (o, en algunos casos, deben necesariamente) tramitarse a través de la Oficina de origen otra serie de peticiones.

Consideración de “Oficina de origen”

77. La Oficina ante la cual el solicitante presente una solicitud internacional verificará que dicha Oficina pueda ser considerada correctamente como “Oficina de origen” respecto de esa solicitud, según lo dispuesto en el Artículo 1.3) del Arreglo o en el Artículo 2.2) del Protocolo. Para ello, comprobará que el vínculo necesario (un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el país, el domicilio o la nacionalidad) haya sido acreditado, al menos aparentemente, por el solicitante, con respecto a la Parte Contratante de que se trate. La Oficina de origen podrá requerir al solicitante la aportación de los oportunos elementos de prueba.

La “marca de base” en el territorio del país o de la región de origen

78. La Oficina de origen comprobará la existencia de la marca de base, es decir, comprobará si la marca nacional o regional que es objeto de la solicitud internacional ya ha sido objeto de una solicitud presentada ante ella o ya figura inscrita en su registro nacional o regional. En caso afirmativo, la Oficina de origen verificará que el número de la solicitud de base o del registro de base, según proceda, figure indicado correctamente por el solicitante en el punto 5 del formulario de solicitud internacional.

Certificación

79. Mediante la comparación de la marca de base con la solicitud internacional, la Oficina de origen debe certificar (en el punto 13 del formulario de solicitud) que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional son idénticas a las contenidas en la marca de base (en particular, que el solicitante del registro internacional es el mismo que el titular del registro de base o que el solicitante mencionado en la solicitud de base, que la marca objeto de la solicitud internacional es idéntica a la marca de base, y que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios que figura en la marca de base).

80. Cuando existan discrepancias entre la solicitud internacional y la marca de base en relación con alguna de las indicaciones arriba mencionadas, la Oficina de origen requerirá al solicitante para que subsane la solicitud internacional.

81. La Oficina de origen deberá firmar esta certificación en el punto 13.b) del formulario de solicitud internacional.

Indicación de la fecha; envío de la solicitud internacional a la Oficina Internacional

82. La Oficina de origen debe hacer constar la fecha en que ha recibido la solicitud internacional y, en principio, enviar esta última a la Oficina Internacional dentro de los dos meses siguientes a dicha fecha. La presentación de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional se podrá realizar:

- por correo postal;
- por fax;³ o
- por medios electrónicos (siempre y cuando esta forma de comunicación haya sido previamente acordada por la Oficina de origen y la Oficina Internacional).

Irregularidades en la solicitud internacional que no sean las relativas a la lista de productos y servicios

83. Estas irregularidades pueden ser de tres tipos: aquellas que deben ser subsanadas por la Oficina de origen, aquellas que deben ser subsanadas por el solicitante, y aquellas que pueden ser subsanadas bien por la Oficina de origen, o bien por el solicitante. Todas las comunicaciones referentes a la subsanación de las irregularidades deben ser remitidas a la Oficina Internacional, bien por la Oficina de origen o bien por el solicitante, según proceda, en los tres meses siguientes a la fecha en que la irregularidad haya sido notificada por la Oficina Internacional.

Irregularidades relativas a los productos y servicios

84. Si la Oficina Internacional considera que la clasificación de los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional es incorrecta, o que alguna expresión de la lista de productos y servicios es demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. La Oficina de origen podrá realizar una propuesta para resolver la discrepancia con la Oficina Internacional y que se subsane la irregularidad. En el curso de este proceso, la Oficina de origen podrá consultar al solicitante para que manifieste su opinión.

Cesación de los efectos de la marca de base

85. Si, dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional (el denominado “período de dependencia”), la marca de base deja de surtir efecto por cualquier causa, la Oficina de origen tiene la obligación de notificar el cese de efecto a la Oficina Internacional y pedir la cancelación del registro internacional con respecto a los productos y servicios afectados.

³ Cuando la solicitud internacional haya sido enviada por fax, el *original* de la página del formulario en la cual figure la reproducción de la marca, firmada por la Oficina de origen, deberá ser remitido también a la Oficina Internacional por correo postal.

PARTE II: PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR LA OFICINA DE UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

Panorama general

86. El registro internacional se notifica a la Oficina de cada Parte Contratante que haya sido designada por el solicitante. Cada una de estas Oficinas dispondrá de los plazos establecidos en el Arreglo y en el Protocolo (a saber, 12 meses, 18 meses, o más de 18 meses cuando la denegación provisional se base en una oposición, según proceda) para notificar a la Oficina Internacional si considera que la protección no debe ser concedida en la Parte Contratante de que se trate. Las Oficinas también podrán notificar a la Oficina Internacional otras cuestiones relativas al registro internacional.

Examen del registro internacional; denegación provisional de protección

87. La Oficina de una Parte Contratante designada que reciba la notificación del registro internacional, o una notificación de designación posterior, deberá examinar el registro internacional exactamente de la misma manera que si se tratara de una solicitud que le hubiera sido presentada en su propio registro. Tras dicho examen, la Oficina podrá notificar a la Oficina Internacional una denegación provisional de la protección, cuando considere que el registro internacional no cumple las disposiciones de su legislación.

88. Esta denegación (denegación provisional de oficio) deberá ser enviada en el plazo establecido (a saber, 12 o 18 meses, según proceda). La denegación podrá ir referida a todos o sólo a algunos de los productos y servicios para los cuales se haya solicitado la protección. La denegación también podrá basarse en una oposición interpuesta por un tercero que se oponga a que la marca sea protegida en la Parte Contratante de que se trate (denegación provisional basada en una oposición) dentro de los plazos establecidos (a saber, 12 meses, 18 meses, o más de 18 meses, según proceda).

89. Si la Oficina no toma ninguna medida dentro del plazo pertinente, la marca quedará protegida, o dicho de otro modo, una marca que sea objeto de un registro internacional quedará automáticamente protegida en una Parte Contratante designada salvo que la Oficina de esa Parte Contratante deniegue efectivamente la protección.

Confirmación o retirada de la denegación provisional

90. La Oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez concluidos todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca, una declaración indicando si ha decidido confirmar la denegación provisional, o retirarla total o parcialmente. Si la Oficina ha decidido retirar total o parcialmente la denegación provisional, deberá enviar una “Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional”, en la que se especifique si la protección es total o parcial. Si la Oficina decide confirmar una denegación total, deberá enviar una “Declaración de confirmación de la denegación provisional total”.

Decisión ulterior que afecta a la protección de la marca

91. Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo anterior, una decisión ulterior (proveniente, por ejemplo, de la sustanciación de un recurso interpuesto ante un órgano distinto a la propia Oficina) afecte a la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los cuales la marca queda protegida en la Parte Contratante en cuestión.

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

92. Cuando, antes del vencimiento del plazo de denegación, se hayan concluido todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección, la Oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento de ese plazo de denegación, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca. Esa declaración será inscrita en el Registro Internacional y publicada en la Gaceta, y se transmitirá una copia al titular del registro internacional.

Declaración de que una limitación no surte efectos

93. Después del registro internacional, el titular podrá pedir la inscripción de una limitación de la lista de productos y servicios. Cuando mediante la limitación se pretenda reemplazar algún término por otro que (en opinión del titular) sea más restrictivo que el primero, la Oficina de la Parte Contratante designada podrá considerar que la nueva expresión tiene, de hecho, un alcance más amplio que el término original, de manera que el cambio solicitado no sea una limitación sino una ampliación de la lista de productos y servicios. En este caso, la Oficina podrá declarar que la limitación no surte efectos en el territorio de esa Parte Contratante. Esta declaración deberá ser enviada a la Oficina Internacional antes del vencimiento de un plazo de 18 meses contados desde la fecha de notificación de la limitación a la Oficina en cuestión.

Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

94. La Oficina de una Parte Contratante designada informará a la Oficina Internacional de que el derecho del titular a disponer del registro internacional se ha restringido en el territorio de esa Parte Contratante. La información facilitada consistirá en una exposición resumida de los hechos principales relativos a la restricción, por ejemplo, que esta se deriva de una resolución judicial que afecta al poder de disposición sobre los bienes del titular. No será preciso enviar a la Oficina Internacional ninguna copia de las correspondientes escrituras o resoluciones judiciales.

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

95. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4*bis* del Arreglo y del Protocolo, el titular podrá pedir a la Oficina de una Parte Contratante designada que tome nota en su registro de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional correspondiente, en virtud de la designación de esa Parte Contratante por parte del titular. El registro internacional y el registro nacional o regional tendrán que corresponder a la misma marca y deberán figurar inscritos a nombre de la misma persona; todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también deberán estar enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante; y la designación tendrá que surtir efecto después de la fecha del registro nacional o regional. La Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.

Invalidación de los efectos del registro internacional

96. Una marca protegida en una Parte Contratante podrá ser invalidada ulteriormente por decisión de una autoridad competente (por ejemplo, como consecuencia de un procedimiento judicial instado por un tercero, o por una acción de reconversión en un procedimiento de infracción). La Oficina de la Parte Contratante afectada notificará en consecuencia a la Oficina Internacional cuando tenga conocimiento de la decisión firme que revoque o declare nulos los efectos de un registro internacional en el territorio de esa Parte Contratante.

Transformación de un registro internacional en una solicitud nacional o regional

97. Tras la cancelación de un registro internacional a instancias de la Oficina de origen según lo dispuesto en el Artículo 6.4) del Protocolo (por ejemplo, por una cesación de efectos durante el período de dependencia de cinco años), el titular podrá presentar una solicitud nacional o regional para la misma marca en la Oficina de una Parte Contratante designada.

98. Si se cumplen los requisitos y formalidades exigibles, la solicitud de registro será tratada por la Oficina en cuestión como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, según el caso, en la fecha de la designación posterior de la Parte Contratante, si la designación hubiera sido realizada con posterioridad al registro internacional.

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

PARTE III: PRINCIPALES ACTOS QUE HA DE REALIZAR UNA OFICINA EN SU CALIDAD DE OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DEL TITULAR

Panorama general

100. Una Parte Contratante también puede actuar en calidad de Oficina de la Parte Contratante del titular.

101. Según lo dispuesto en la Regla 1.xxvibis), se entenderá por “Parte Contratante del titular” la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen, o, cuando se haya registrado un cambio de titularidad, la Parte Contratante, o una de las Partes Contratantes, respecto de las que el titular satisfaga las condiciones estipuladas en los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional.

Presentación de designaciones posteriores a la Oficina Internacional

102. El titular podrá pedir a la Oficina de la Parte Contratante del titular que presente a la Oficina Internacional una designación posterior. Aquella Oficina deberá indicar la fecha en la que haya recibido la designación posterior, firmar la solicitud y enviarla a la Oficina Internacional antes del transcurso de dos meses.

Presentación de otras peticiones a la Oficina Internacional

103. El titular podrá pedir a la Oficina de la Parte Contratante del titular que presente a la Oficina Internacional una petición de inscripción de un cambio de titularidad, una limitación en la lista de productos y servicios, una renuncia, un cambio en el nombre o en la dirección del titular o una cancelación del registro internacional.

104. En cada caso, la Oficina deberá asegurarse de su condición de Oficina de la Parte Contratante del titular. Comprobará asimismo que se haya utilizado el formulario oficial correcto. La Oficina firmará la petición y la enviará sin demora a la Oficina Internacional (aunque no esté estipulado ningún plazo a estos efectos).

Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

105. La Oficina de la Parte Contratante del titular informará a la Oficina Internacional de que el derecho del titular a disponer del registro internacional se ha restringido en su totalidad o sólo en el territorio de una o varias Partes Contratantes. La información facilitada consistirá en una exposición resumida de los hechos principales relativos a la restricción (por ejemplo, que esta se deriva de una resolución judicial que afecta al poder de disposición sobre los bienes del titular). Además, se podrá utilizar el formulario facultativo MM19 para pedir la inscripción en el Registro Internacional de la restricción del derecho a disponer del titular del registro internacional. No será preciso enviar a la Oficina Internacional ninguna copia de las correspondientes escrituras o resoluciones judiciales.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

ANEXO I

**MODELO DE INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL
ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

(A depositar en poder del Director General de la OMPI en Ginebra)

El Gobierno de [nombre del Estado] declara por el presente que [nombre del Estado] se adhiere al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

Hecho el, [fecha]

Firma*
(Cargo)

[Sigue el Anexo II]

* El presente instrumento deberá estar firmado por el Jefe del Estado o del Gobierno, o por el Ministro de Relaciones Exteriores del país.

ANEXO II

ANEXO II

**PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS (PROTOCOLO DE MADRID)**

**MODELO DE DISPOSICIONES TIPO E INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MADRID**

[NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL]

NOVIEMBRE DE 2017

ÍNDICE

- Parte I Disposiciones tipo
- Parte II Notas sobre las disposiciones tipo
- Parte III Asuntos que deben ser examinados con más detenimiento
- Parte III Principales declaraciones que pueden formularse en relación con la adhesión al Protocolo de Madrid
- Parte V Enlaces al Marco Jurídico del Protocolo de Madrid y a otras publicaciones de consulta
- Parte VI Formularios tipo

INTRODUCCIÓN

[Nombre del país o de la organización intergubernamental] aún no es parte en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (“el Sistema de Madrid”). Cuando [nombre del país o de la organización intergubernamental] sea parte en el Sistema de Madrid, se adherirá exclusivamente al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (“el Protocolo de Madrid”).

En el presente documento se brinda información sobre las disposiciones tipo, que son las condiciones mínimas que se deberán recoger en la legislación del miembro del Sistema de Madrid. Es muy importante que, en la fecha de la adhesión al Protocolo de Madrid, [el país] [la organización intergubernamental] cuente con legislación que sea plenamente compatible con el Protocolo de Madrid, y corresponde a cada miembro decidir el modo de hacerlo.

Una posibilidad es contar con un proyecto de ley de adhesión por el cual se reconozca el Protocolo de Madrid y recoger todas las disposiciones pertinentes del Protocolo en un capítulo del Reglamento. Dicho capítulo se podría denominar, por ejemplo, “El registro internacional de marcas en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas”.

Cabría también la posibilidad de recoger todas las disposiciones pertinentes del Protocolo en la propia [Ley] de Marcas y de dar cabida en el Reglamento a las disposiciones más detalladas del Sistema de Madrid, pues es más fácil reformar las disposiciones del Reglamento que la propia [Ley].

Este documento consta de seis partes:

- La Parte I contiene las disposiciones tipo;
- La Parte II contiene comentarios a dichas disposiciones;
- La Parte III aborda cuestiones particulares que [nombre del país o de la organización intergubernamental] deberá examinar o atender antes de aplicar el Sistema de Madrid;
- En la Parte IV se recoge información sobre las declaraciones que [nombre del país o de la organización intergubernamental] podrá examinar para su futura adhesión al Protocolo de Madrid;
- En la Parte V se indican los enlaces al marco jurídico del Protocolo de Madrid, es decir, las disposiciones del Protocolo de Madrid, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (el “Reglamento Común”) y las Instrucciones Administrativas, así como a otras publicaciones de consulta; y
- En la Parte VI se enumeran los formularios tipo vigentes que usan las Oficinas para las diversas comunicaciones que la Oficina de una Parte Contratante puede notificar en el Sistema de Madrid.

Las presentes disposiciones tipo y los comentarios siguientes fueron preparadas a los efectos de la [Ley Nº XXX] de Marcas [y el [Reglamento] Nº XXX de Marcas].

El Gobierno de [nombre del país o de la organización intergubernamental] deberá decidir el uso que se hará de los formularios y el pago de las tasas. El texto que figura entre corchetes, como, por ejemplo, las disposiciones tipo 6, 21.1)b), 22.2)a) y b), ha sido incluido para que se pueda elegir una u otra posibilidad.

Las referencias al Artículo 5.2) del Protocolo de Madrid que figuran entre corchetes en las disposiciones tipo 10.1), 13.1) y 17 dependerán de si [nombre del país o de la organización intergubernamental] formula una declaración con arreglo a los incisos 2)b) y c) de dicho artículo.

Será precisa la disposición tipo 12 si [nombre del país o de la organización intergubernamental] formula una declaración con arreglo al Artículo 5.2)c) del Protocolo de Madrid.

El texto de la disposición tipo 21.2)vi) será facultativo si guarda relación con el contenido facultativo de la notificación cumplida en virtud de la Regla 21.1)iii), segunda oración, del Reglamento Común.

Los demás aspectos que puedan suscitarse más adelante, pueden ser abordados en una reglamentación [nacional] [regional] o en instrucciones administrativas que emita el organismo [nacional] [regional] de propiedad industrial (“el [Registrador]”).

PARTE I – DISPOSICIONES TIPO

1. DEFINICIONES

A los efectos de la presente [Ley] [capítulo], se entenderá por:

- i) “la [Ley]”, la [Ley] N° [XXX] [Ley de Protección de la Propiedad Intelectual] y sus modificaciones, en su caso, y los instrumentos reglamentarios correspondientes;
- ii) “Arreglo de Madrid”, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 14 de abril de 1891, con las modificaciones vigentes;
- iii) “Protocolo de Madrid”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, con las modificaciones vigentes;
- iv) “Reglamento Común”, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo;
- v) “Parte Contratante”, el país o la organización intergubernamental que es parte en el Protocolo de Madrid;
- vi) “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;
- vii) “Registro Internacional”, la recopilación oficial mantenida por la Oficina Internacional de datos relativos a los registros internacionales;
- viii) “solicitud internacional”, toda solicitud de registro de una marca en virtud del Protocolo de Madrid;
- ix) “Oficina de origen”, la Oficina de la Parte Contratante en la que, con arreglo al Artículo 2.2) del Protocolo de Madrid, se presentó la solicitud internacional;
- x) “[Registrador]”, el [XXX] [nombre del país o de la organización intergubernamental];
- xi) “solicitante”, la persona natural o la persona jurídica en cuyo nombre se presenta la solicitud internacional en la Oficina de origen;
- xii) “solicitud de base”, toda solicitud de registro de una marca, presentada ante el [Registrador] en virtud de la [Ley], que constituya la base para presentar una solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid;

xiii) “registro de base”, toda marca registrada por el [Registrador] en virtud de la [Ley], que constituya la base para presentar una solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid;

xiv) “registro internacional”, el registro de una marca cumplido en virtud del Protocolo de Madrid;

xv) “titular”, la persona natural o la persona jurídica en cuyo nombre se inscribe el registro internacional en el Registro Internacional;

xvi) “designación”, la petición de ampliación de la protección (“extensión territorial”) en virtud del Artículo 3^{ter}.1) o 2), según corresponda, del Protocolo de Madrid; significa asimismo dicha ampliación inscrita en el Registro Internacional;

xvii) “designación posterior”, la petición de ampliación de la protección (“extensión territorial”) en virtud del Artículo 3^{ter}.2) del Protocolo de Madrid; significa asimismo dicha ampliación inscrita en el Registro Internacional;

xviii) “Parte Contratante designada”, es la Parte Contratante para la cual se ha solicitado la ampliación de la protección (“extensión territorial”) con arreglo al Artículo 3^{ter}.1) o 2), según corresponda, del Protocolo de Madrid, o respecto de la cual dicha ampliación ha sido inscrita en el Registro Internacional;

xix) “invalidación”, la decisión definitiva dictada por el órgano competente (ya sea administrativo o judicial) de [nombre del país o de la organización intergubernamental] por la cual se revocan o cancelan los efectos, en el territorio de [nombre del país o de la organización intergubernamental], de un registro internacional con respecto a todos o algunos de los productos o servicios que son objeto de la designación de [nombre del país o de la organización intergubernamental].

2. IDIOMA

1) Las solicitudes internacionales que hayan de ser transmitidas a la Oficina Internacional por conducto del [Registrador] deberán redactarse en [español] [francés] [inglés].

2) Las comunicaciones que tengan por objeto una solicitud internacional o un registro internacional y que hayan de ser transmitidas a la Oficina Internacional por conducto del [Registrador] [, en virtud de la Regla 17.2)v) y 3) y de la Regla 6.2)ii) del Reglamento Común,] deberán redactarse en [español] [francés] [inglés].

A) SOLICITUDES INTERNACIONALES ORIGINADAS EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL]

3. DERECHO A PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

La persona natural o la persona jurídica que sea nacional de [nombre del país] [estado miembro de la organización intergubernamental], que esté domiciliada en [nombre del país o de la organización intergubernamental] o que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo en [nombre del país o de la organización intergubernamental] tiene derecho a presentar una solicitud internacional ante el [Registrador], siempre que la solicitud de base o el registro de base, según corresponda, que se haya utilizado de base para presentar la solicitud internacional figure a nombre de dicha persona natural o jurídica.

4. EXAMEN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES ORIGINADAS EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL]

Cuando se presente ante el [Registrador] una solicitud internacional a los fines de su transmisión a la Oficina Internacional, el [Registrador] verificará que [nombre del país o de la organización intergubernamental] puede ser considerado la Oficina de origen de esa solicitud, y que los datos pertinentes que figuran en la solicitud internacional corresponden a los que figuran en la solicitud de base o el registro de base, según sea el caso, de conformidad con las disposiciones del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común.

5. CERTIFICACIÓN DEL [REGISTRADOR]

1) Cuando la solicitud internacional cumpla con los requisitos prescritos, el [Registrador] la certificará, indicando también la fecha de su recepción, y la remitirá a la Oficina Internacional.

2) Cuando la solicitud internacional no cumpla con los requisitos prescritos, el [Registrador] no la remitirá a la Oficina Internacional, e informará de ese hecho al solicitante.

6. TASA DE TRAMITACIÓN

[La tasa de tramitación prescrita será pagadera al [Registrador] en concepto de la presentación de una solicitud internacional originada en [nombre del país o de la organización intergubernamental]].

7. CESACIÓN DEL EFECTO DE LA SOLICITUD DE BASE O DEL REGISTRO DE BASE

Cuando, de conformidad con el Artículo 6 del Protocolo de Madrid, cesen los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de dicha solicitud o del registro de base, el [Registrador] informará de ese hecho a la Oficina Internacional y pedirá que se cancelen en el registro internacional los productos y servicios afectados.

B) REGISTROS INTERNACIONALES RESPECTO DE LOS CUALES [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] ES UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

8. EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL

1) Un registro internacional en el que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental] surtirá el mismo efecto, a partir de la fecha del registro internacional o de la designación posterior de [nombre del país o de la organización intergubernamental], según corresponda, que si la solicitud de registro de la marca hubiera sido presentada directamente ante el [Registrador] con arreglo a la [Ley].

2) Si el [Registrador] no notifica denegación alguna a la Oficina Internacional de conformidad con el Protocolo de Madrid y el Reglamento Común, o si una denegación ha sido notificada, pero ha sido retirada posteriormente, o si el [Registrador] envía una declaración de concesión de la protección, la protección de la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental] será la misma que si la marca hubiera sido registrada directamente por el [Registrador] en la fecha del registro internacional o de la designación posterior de [nombre del país o de la organización intergubernamental], según corresponda.

9. EXAMEN DE REGISTROS INTERNACIONALES

El [Registrador] examinará las marcas que son objeto de los registros internacionales en los que se designa a [nombre del país o de la organización intergubernamental] con arreglo a las disposiciones que figuran en [los artículos XXX y XXX] de la [Ley].

10. DENEGACIÓN PROVISIONAL DE OFICIO DE LA PROTECCIÓN

1) Cuando el [Registrador] considere que, de conformidad con la [Ley] de [nombre del país o de la organización intergubernamental], no puede ser aceptada la marca que es objeto de un registro internacional en el que se designa a [nombre del país o de la organización intergubernamental], notificará a la Oficina Internacional una denegación provisional de protección, antes del vencimiento del plazo de denegación que se indica en el Artículo 5.2) [a)][b)] del Protocolo de Madrid, en cumplimiento de los requisitos del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común.

2) Los medios de recurso de que dispondrá el titular de ese registro internacional serán los mismos que si la solicitud de registro de marca hubiera sido presentada directamente ante el [Registrador].

11. PUBLICACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL; OPOSICIÓN

1) Cuando se haya designado a [nombre del país o de la organización intergubernamental] en un registro internacional [y la marca sea aceptada], el [Registrador] publicará el registro internacional, conforme a lo dispuesto en la Ley.

2) La oposición al registro internacional estará regida, *mutatis mutandis*, por las disposiciones de la [Ley] correspondientes a la oposición.

12. POSIBLE NOTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN CON ARREGLO AL ARTÍCULO 5.2)C) DEL PROTOCOLO DE MADRID

[Cuando el plazo para presentar una oposición a un registro internacional concluye después de que vence el plazo de denegación que se dispone en el Artículo 5.2)b) del Protocolo de Madrid o si el [Registrador] entiende que concluirá demasiado tarde para que se pueda remitir una notificación según [la disposición tipo 13] dentro del plazo de denegación, remitirá una comunicación informando de ese hecho a la Oficina Internacional, de conformidad con las disposiciones del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común.

13. DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN

1) Cuando se formule ante el [Registrador] una oposición a un registro internacional en el que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental], el [Registrador], antes del vencimiento del plazo de denegación que se dispone en el Artículo 5.2.[a)][b] o de conformidad con el Artículo 5.2)c)] del Protocolo de Madrid, notificará ese hecho a la Oficina Internacional con el carácter de denegación provisional basada en una oposición, en cumplimiento de los requisitos del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común.

2) Los medios de recurso de que dispondrá del titular del respectivo registro internacional serán los mismos que si la solicitud de registro de marca hubiera sido presentada directamente ante el [Registrador].

14. AUSENCIA DE MOTIVOS DE DENEGACIÓN – DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN

Una vez que se hayan concluido todos los procedimientos ante el [Registrador], y en ausencia de motivos para que éste deniegue la protección [, no haya recibido una notificación de oposición], y por ende, no haya notificado una denegación provisional con arreglo a [la disposición tipo 10] o a [la disposición tipo 13], el [Registrador] enviará a la Oficina Internacional, en cuanto sea posible y antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo de Madrid, una declaración en el sentido de que se concede protección a la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

15. DECISIONES DEL [REGISTRADOR] TRAS LA NOTIFICACIÓN DE UNA DENEGACIÓN PROVISIONAL

1) Declaración de concesión de la protección tras la notificación de una denegación provisional

Cuando el [Registrador] haya notificado a la Oficina Internacional una denegación provisional de la protección de conformidad con [la disposición tipo 10] o con [la disposición tipo 13] y después de que se hayan concluido todos los procedimientos ante el [Registrador], la marca goce de protección total o de protección parcial, el [Registrador] enviará a la Oficina Internacional

i) una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se concede protección a la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental] para todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección, o

ii) una declaración en la que se indiquen los productos y servicios para los que se concede protección a la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

2) Confirmación de la denegación provisional total

Cuando el [Registrador] haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total de conformidad con [la disposición tipo 10] o con [la disposición tipo 13] y, tras haberse concluido todos los procedimientos, haya decidido confirmar esa denegación de la protección de la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental] para todos los productos y servicios cuya protección se ha solicitado, enviará a la Oficina Internacional una declaración en ese sentido.

16. RECURSOS

[La parte lesionada por las decisiones que dicte el [Registrador] a propósito de los registros internacionales en los que se designa a [nombre del país o de la organización intergubernamental] podrán recurrir ante el [Tribunal]. El recurso contra dichas decisiones se regirá, *mutatis mutandis*, por las disposiciones de la [Ley] correspondientes a los recursos.]

17. DECISIÓN ULTERIOR QUE AFECTA A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Cuando no se remita una notificación de denegación provisional dentro del plazo que se dispone en el Artículo 5.2[a)][b)] o en el Artículo 5.2)c)] del Protocolo de Madrid o cuando, tras el envío de una declaración de conformidad con [la disposición tipo 14] o con [la disposición tipo 15], una decisión ulterior que dicte la Oficina u otro órgano afecte la protección de una marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental], el [Registrador], en la medida en que tenga conocimiento de esa decisión y sin perjuicio de lo que se dispone en [la Regla 19 del Reglamento Común] [o la disposición tipo 18]], enviará a la Oficina Internacional otra declaración en la que se indiquen el estado de la marca y, si procede, los productos y servicios para los cuales la marca goza de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

18. INVALIDACIÓN

Cuando los efectos de un registro internacional sean invalidados en [nombre del país o de la organización intergubernamental] y la invalidación ya no pueda ser objeto de recurso, el [Registrador], siempre que tenga conocimiento de dicha decisión, notificará ese hecho a la Oficina Internacional de conformidad con la Regla 19 del Reglamento Común.

19. RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES EN LOS QUE SE DESIGNA A [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

1) Los registros internacionales que, con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Madrid, sean renovados con respecto a [nombre del país o de la organización intergubernamental] en calidad de Parte Contratante designada continuarán surtiendo efectos en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

2) Toda inscripción practicada en el Registro Internacional la cual tenga por objeto un registro internacional, en la medida en que se aplique a [nombre del país o de la organización intergubernamental] en calidad de Parte Contratante designada, surtirá el mismo efecto que si hubiera sido practicada por el [Registrador] en el Registro de Marcas.

3) Cuando, al amparo de la legislación de [nombre del país o de la organización intergubernamental], el [Registrador] entienda que la inscripción que se enuncia en el precedente párrafo 2) no surte efectos en [nombre del país o de la organización intergubernamental], y cuando así se disponga en el Reglamento Común, el [Registrador] remitirá una comunicación a ese efecto a la Oficina Internacional, según se indica en las disposiciones pertinentes del Reglamento Común.

20. [MARCAS COLECTIVAS], [DE CERTIFICACIÓN] [O DE GARANTÍA]

1) Las [marcas colectivas], [de certificación] [o de garantía] de los registros internacionales en los se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental] se registrarán, *mutatis mutandis*, por las disposiciones de la [Ley] correspondientes a dichas marcas.

2) Cuando un registro internacional en el que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental] corresponda a [una marca colectiva], [de certificación] [o de garantía], el titular de ese registro internacional deberá presentar directamente y dentro del plazo previsto al [Registrador] el reglamento que rija la utilización de dicha marca.

21. SUSTITUCIÓN

1) a) Cuando:

i) una marca registrada en [nombre del país o de la organización intergubernamental] también sea objeto de un registro internacional y la protección resultante del mismo se extienda a [nombre del país o de la organización intergubernamental], y

ii) la misma persona esté inscrita como titular del registro en [nombre del país o de la organización intergubernamental] y del registro internacional, y

iii) todos los productos y servicios enumerados en el registro en [nombre del país o de la organización intergubernamental] también estén enumerados en el registro internacional respecto de [nombre del país o de la organización intergubernamental], y

iv) la extensión de ese registro internacional a [nombre del país o de la organización intergubernamental] haya entrado en vigor después de la fecha de registro de la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental],

el titular del registro internacional podrá pedir al [Registrador] que tome nota de ese registro internacional en el Registro de Marcas.

b) La petición formulada al [Registrador] de conformidad con el apartado a) se presentará en el Formulario [...] y [estará supeditada al pago de la tasa prescrita] [no estará supeditada al pago de tasas].

2) Cuando el [Registrador] haya tomado nota de un registro internacional de conformidad con el párrafo 1)a), notificará ese hecho a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará lo siguiente:

- i) el número del registro internacional en cuestión,
- ii) cuando la notificación se refiera únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios,
- iii) la fecha de presentación de la solicitud de registro y el número de la solicitud de registro de la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental],
- iv) la fecha de registro y el número del registro en [nombre del país o de la organización intergubernamental],
- v) la fecha de prioridad, de haberla, del registro en [nombre del país o de la organización intergubernamental], y
- vi) [toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud del registro en [nombre del país o de la organización intergubernamental].]

22. TRANSFORMACIÓN

1) a) Cuando un registro internacional en el que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental] sea cancelado a petición de la Oficina de origen con arreglo al Artículo 6.4) del Protocolo de Madrid para la totalidad o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, la persona que era titular del registro internacional en la fecha de su cancelación podrá, dentro de los tres meses posteriores a la fecha en la que fue cancelado el registro internacional, solicitar al [Registrador] el registro de la misma marca (“una solicitud resultante de una transformación”) para los productos y servicios comprendidos en la lista de productos y servicios que figura en el registro internacional.

b) Con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), las disposiciones aplicables a la solicitud de registro de marca presentada directamente ante el [Registrador] se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la solicitud resultante de una transformación.

- 2) a) La solicitud resultante de una transformación se presentará en el Formulario [...] e incluirá, además, lo siguiente:
- i) una declaración en el sentido de que la solicitud es consecuencia de una transformación,
 - ii) el número de registro internacional del registro internacional que ha sido cancelado,
 - iii) la fecha de dicho registro internacional o la fecha de la designación posterior, según corresponda,
 - iv) la fecha en la que se haya inscrito la cancelación del registro internacional,
 - v) cuando corresponda, la fecha de la prioridad reivindicada en la solicitud internacional e inscrita en el Registro Internacional.

b) Una solicitud derivada de una transformación [estará supeditada al pago de la tasa [o tasas] [de transformación] [prescrita] [prescritas] [no estará supeditada al pago de [una tasa] [la tasa estándar de solicitud].

3) a) Cuando una marca que es objeto de un registro internacional ya goce de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental] en la fecha en que el registro internacional ha sido cancelado o antes de esa fecha, y siempre y cuando se satisfagan todos los requisitos relativos a la solicitud resultante de una transformación, el [Registrador] procederá a inscribir esa marca. La fecha de registro será la fecha del registro internacional cancelado o la fecha de la designación posterior, según corresponda, y ese registro gozará del mismo derecho de prioridad de que gozaba el registro internacional cancelado.

b) Cuando una marca que es objeto de un registro internacional aún no goce de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental] en la fecha en que el registro internacional ha sido cancelado o antes de esa fecha, se considerará que los procedimientos o las medidas ya dispuestos en la fecha en que la solicitud resultante de una transformación se presente a los efectos del registro internacional o antes de esa fecha, han sido adoptados a los efectos de la solicitud resultante de la transformación. La fecha de presentación de la solicitud resultante de una transformación será la fecha del registro internacional o la fecha de designación posterior, según corresponda.

23. DETALLES SUPLEMENTARIOS RELATIVOS A LOS REGISTROS INTERNACIONALES

En el reglamento de ejecución o en las instrucciones que dicte el [Registrador] podrán incluirse detalles suplementarios correspondientes a los registros internacionales.

24. CONFLICTO ENTRE LA [LEY] Y EL PROTOCOLO DE MADRID

En el supuesto de que se suscite un conflicto entre las disposiciones de la [Ley] y las del Protocolo de Madrid, prevalecerán las disposiciones del Protocolo de Madrid y del Reglamento Común.

PARTE II – NOTAS SOBRE LAS DISPOSICIONES TIPO

DISPOSICIÓN TIPO 1: DEFINICIONES

En aras de la seguridad jurídica, se deberán definir en la [Ley] [capítulo] varias de las expresiones utilizadas en el contexto del procedimiento internacional y atribuirles el mismo significado que se fija en el Protocolo y el Reglamento Común. Además, en las definiciones se deberá hacer referencia a la legislación [nacional] [regional] de marcas (es decir, la [Ley]).

DISPOSICIÓN TIPO 2: IDIOMA

En virtud de la Regla 6.1) del Reglamento Común, las solicitudes internacionales se redactarán en español, en francés o en inglés, según prescriba la Oficina de origen.

Por lo tanto, en la legislación aplicable de [nombre del país o de la organización intergubernamental] deberá disponerse que las solicitudes internacionales se presentarán por conducto del [Registrador] en el idioma o los idiomas indicados en la presente disposición.

[Nombre del país o de la organización intergubernamental] deberá decidir asimismo el idioma que se utilizará en las comunicaciones que se remitan a la Oficina Internacional correspondientes a las solicitudes de registro y a los registros internacionales en los que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental]. Dichas comunicaciones deberán redactarse siempre en la misma lengua.

Para más información, cabe remitirse a la Regla 6 del Reglamento Común y a la *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid* (“la Guía”).

A) SOLICITUDES INTERNACIONALES ORIGINADAS EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] – LA OFICINA DE [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] EN CALIDAD DE OFICINA DE ORIGEN

DISPOSICIÓN TIPO 3: DERECHO A PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

La presente disposición rige el derecho a hacer uso del Sistema de Madrid. El solicitante debe ser nacional de [nombre del país] [estado miembro de la organización intergubernamental], estar domiciliado o poseer establecimiento (establecimiento industrial o comercial real y efectivo en [nombre del país o de la organización intergubernamental]). Además, el solicitante debe poseer una marca de base, es decir, una solicitud presentada ante el [Registrador] o un registro concedido por éste.

DISPOSICIÓN TIPO 4: EXAMEN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES RESPECTO DE LAS CUALES LA OFICINA DE [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] ES LA OFICINA DE ORIGEN

En esta disposición se define la función principal de la Oficina de [nombre del país o de la organización intergubernamental] en calidad de Oficina de origen, en particular el hecho de que el [Registrador], antes de transmitir una solicitud internacional a la Oficina Internacional, deberá controlar que la Oficina de [nombre del país o de la organización intergubernamental]

pueda ser considerada la Oficina de origen y que los detalles pertinentes que figuran en la solicitud internacional correspondan a los que figuran en la solicitud de base o el registro de base, según el caso.

El [Registrador] tiene, asimismo, la obligación de indicar la fecha en la que recibe realmente la solicitud internacional (la cual, en principio, pasará a ser la fecha del registro internacional) (véase el Artículo 3.4) del Protocolo de Madrid y la Regla 15 del Reglamento Común).

El [Registrador] no puede exigir al solicitante que cumpla otras condiciones para fijar la fecha de la solicitud internacional; por ejemplo, no puede exigir el pago de una tasa en favor de la Oficina antes de asignar la fecha de la solicitud internacional.

Si la solicitud internacional no cumple con los requisitos aplicables (ya sea porque la Oficina de [nombre del país o de la organización intergubernamental] no puede ser considerada Oficina de origen o porque los detalles que figuran en la solicitud internacional, y que es preciso certificar, no corresponden a los que figuran en la solicitud de base o el registro de base), el [Registrador] no podrá transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

El [Registrador] no puede exigir al solicitante que abone una tasa antes de transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional (véase la disposición tipo 6).

Para más información, véanse la Regla 9 del Reglamento Común y la Guía.

DISPOSICIÓN TIPO 5: CERTIFICACIÓN DEL [REGISTRADOR]

Si el [Registrador] comprueba que la Oficina de [nombre del país o de la organización intergubernamental] puede ser considerada la Oficina de origen y que los detalles pertinentes que figuran en la solicitud internacional corresponden a los que figuran en la solicitud de base o el registro de base, según el caso, deberá expedir la certificación correspondiente en el punto 13 del formulario de solicitud internacional y transmitir la solicitud a la Oficina Internacional.

DISPOSICIÓN TIPO 6: TASA DE TRAMITACIÓN

En virtud del Artículo 8.1) del Protocolo de Madrid, el [Registrador] podrá imponer y recaudar una tasa en concepto de la presentación de la solicitud internacional. Dicha tasa estará destinada a sufragar el costo de la labor que suponen la recepción, la certificación y la transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional. Sin embargo, cabe señalar que se trata de un elemento facultativo.

DISPOSICIÓN TIPO 7: CESACIÓN DEL EFECTO DE LA SOLICITUD DE BASE O DEL REGISTRO DE BASE

La disposición tipo 7 trata de la denominada “cesación del efecto” de la solicitud de base o el registro de base durante el plazo de dependencia de cinco años al que se hace referencia en el Artículo 6 del Protocolo de Madrid.

En virtud del párrafo 4) del Artículo 6, cuando el efecto de la solicitud de base o el registro de base cesa, ya sea de forma parcial o total, dentro de ese plazo, se exige a la Oficina de origen que informe a la Oficina Internacional de ese hecho y que pida la cancelación del registro internacional para los productos y servicios afectados.

Por ejemplo, si la solicitud de base se retira, se abandona o no di, en todo o en parte, dentro del plazo de dependencia (o por causa de acciones emprendidas en dicho plazo de dependencia), el [Registrador] deberá notificar ese hecho a la Oficina Internacional y solicitar que el registro internacional correspondiente sea cancelado en idéntica medida.

Además, si el registro de base (o el registro que resulta de la solicitud de base) se cancela, renuncia, revoca, invalida o no se renueva dentro del plazo de dependencia (o por causa de acciones emprendidas en dicho plazo de dependencia), el [Registrador] deberá notificar ese hecho a la Oficina Internacional y solicitar que el registro internacional correspondiente sea cancelado en consecuencia.

B) REGISTROS INTERNACIONALES RESPECTO DE LOS CUALES [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL] ES UNA PARTE CONTRATANTE DESIGNADA

INTRODUCCIÓN

Los registros internacionales en los que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental] deberán ser objeto de examen para determinar los motivos de denegación de fondo del mismo modo que las solicitudes presentadas directamente ante el [Registrador] y se les acordará la misma posibilidad de oposición que a las solicitudes presentadas en el ámbito [nacional] [regional].

En consecuencia, los titulares de registros internacionales en los que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental] deberán disponer de los mismos recursos y soluciones jurídicas que los fijados para las solicitudes ordinarias que se presentan directamente ante el [Registrador].

Cabe observar que una Parte Contratante no podrá denegar protección a un registro internacional, ni siquiera parcial, aduciendo el motivo de que la legislación competente permite el registro exclusivamente en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios. Incluso aunque esa legislación disponga que la solicitud presentada directamente ante esa Oficina debe corresponder a una única clase, la Oficina debe aceptar que el registro internacional será protegido en esa Parte Contratante para varias clases de productos y servicios e, incluso, para todas las 45 clases.

En la presente parte, las propuestas de disposiciones tipo que corresponden al examen de un registro internacional en el que se designa a [nombre del país o de la organización intergubernamental] siguen una progresión lógica [, semejante a la de la [Ley]].

- La disposición tipo 8 rige los efectos de los registros internacionales en los que [nombre del país o de la organización intergubernamental] es una Parte Contratante designada;
- La disposición tipo 9 rige los motivos de denegación;
- La disposición tipo 10 rige las marcas que el [Registrador] deniega de oficio;
- La disposición tipo 11 rige la publicación, a efectos de oposición, de las marcas que son aceptadas por el [Registrador];

- La disposición tipo 12 rige la posible notificación de una denegación provisional basada en una oposición tras el vencimiento del plazo de denegación;
- La disposición tipo 13 rige la notificación de denegación provisional que se basa en una oposición;
- La disposición tipo 14 rige las marcas que el [Registrador] acepta sin reservas, que se publican a efectos de oposición y que no son objeto de oposición alguna;
- La disposición tipo 15 rige la comunicación de la decisión definitiva del [Registrador], tras una denegación provisional de oficio o basada en una oposición;
- La disposición tipo 16 rige los recursos contra la decisión definitiva del [Registrador];
- La disposición tipo 17 rige la decisión ulterior que afecta a la protección de la marca;
- La disposición tipo 18 rige la invalidación;
- La disposición tipo 19 rige la renovación de registros internacionales y otras inscripciones en el Registro Internacional;
- La disposición tipo 20 rige las marcas colectivas, de certificación y de garantía;
- Las disposiciones tipo 21 y 22 rigen, respectivamente, la sustitución y la transformación; y
- Las disposiciones tipo 23 y 24 rigen, respectivamente, las posibles nuevas disposiciones, en forma de reglamentos o directivas, y la jerarquía de leyes.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR “DENEGACIÓN” EN EL SISTEMA DE MADRID?

En el Sistema de Madrid, la “denegación” que dicta el [Registrador] no conlleva que deba haberse adoptado una decisión definitiva correspondiente a la protección de la marca que es objeto de un registro internacional. Lo que se exige es que, dentro del plazo de denegación respectivo, el [Registrador] notifique a la Oficina Internacional una objeción “provisional” (“denegación provisional”), indicando los motivos por los que eventualmente esa objeción podría convertirse en una denegación definitiva. La notificación de la denegación provisional se rige por plazos estrictos, pero no hay plazos para notificar la posible decisión definitiva

Por ende, con arreglo al Sistema de Madrid, cuando el [Registrador] aprecia motivos de denegación en un registro internacional en el que se designa a [nombre del país o de la organización intergubernamental], debe comunicar la denegación provisional a la Oficina Internacional en el plazo de los 12 meses posteriores a la fecha en la que esta notifique la designación.

Sin embargo, es posible, formulando una declaración a ese efecto, ampliar dicho plazo a 18 meses y prorrogarlo nuevamente en el caso de denegaciones que se dicten tras la oposición de terceros (dicha posibilidad se denomina “18 meses y más”). En la Parte IV se explican las declaraciones que se pueden formular con arreglo al Protocolo de Madrid.

DISPOSICIÓN TIPO 8: EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL

Es preciso enunciar los efectos que surte en [nombre del país o de la organización intergubernamental] el registro internacional en el que se designa a [nombre del país o de la organización intergubernamental], con cuyo fin se deberá transponer el contenido del Artículo 4.1)a) del Protocolo de Madrid.

La disposición tipo 8 establece que toda marca que haya sido inscrita en el Registro Internacional gozará de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental], como si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente ante el [Registrador] (párrafo 1)), y que, en el supuesto de que no se haya denegado la protección o de que se haya notificado una denegación a la Oficina Internacional que haya sido retirada posteriormente, la marca tendrá la misma protección que si hubiera sido inscrita directamente por el [Registrador] (párrafo 2))

DISPOSICIÓN TIPO 9: EXAMEN DE REGISTROS INTERNACIONALES

En virtud del Artículo 4.1)a) del Protocolo de Madrid, el registro internacional surte los efectos de la solicitud de registro de una marca que se deposita directamente ante el [Registrador]. Por ende, el [Registrador] examinará la marca que es objeto de ese registro internacional para determinar su aceptación, de conformidad con la [Ley].

DISPOSICIÓN TIPO 10: DENEGACIÓN PROVISIONAL DE OFICIO DE LA PROTECCIÓN

Los registros internacionales en los que se designa a [nombre del país o de la organización intergubernamental] serán objeto de examen para determinar los motivos de denegación de fondo de igual manera que las solicitudes presentadas directamente ante el [Registrador].

Cuando el [Registrador] aprecie que no se puede conceder protección a la marca por motivos absolutos o por causa de derechos de terceros, o entienda que se puede aceptar el registro internacional, pero con arreglo a determinadas condiciones, deberá notificar a la Oficina Internacional la denegación provisional de oficio de la protección.

El [Registrador] debe disponer que el examen de oficio se cumpla debidamente dentro de los límites del plazo fijado para notificar la denegación provisional. Cabe subrayar especialmente que, si no se notifica la denegación provisional a la Oficina Internacional antes de que venza el plazo de denegación establecido, la marca quedará protegida en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

Los titulares de registros internacionales a los que el [Registrador] haya remitido una denegación provisional de oficio podrán disponer de los mismos recursos y soluciones jurídicas que los fijados con respecto a las solicitudes ordinarias presentadas directamente ante el [Registrador].

El [Registrador] utilizará el formulario tipo 3A para notificar la denegación provisional total de oficio (es decir, la que afecta a todos los productos y servicios) y el formulario tipo 3B para notificar la denegación provisional parcial de oficio (o sea, la que afecta a algunos productos y servicios) (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 11: PUBLICACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL; OPOSICIÓN

La publicación del registro internacional en [nombre del país o de la organización intergubernamental], además de la publicación que corresponde a la Oficina Internacional de conformidad con el Protocolo de Madrid, se cumplirá de oficio para que dé comienzo el plazo de oposición. El [Registrador] no puede imponer tasa alguna en concepto de dicha publicación.

En consecuencia, una vez que el registro internacional pasa el examen de oficio y no hay motivos de denegación, el [Registrador] lo publicará a efectos de oposición.

Los procedimientos de oposición se regirán, *mutatis mutandis*, por las disposiciones de la [Ley].

DISPOSICIÓN TIPO 12: POSIBLE NOTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN CON ARREGLO AL ARTÍCULO 5.2)C) DEL PROTOCOLO DE MADRID

La presente disposición regirá exclusivamente si [nombre del país o de la organización intergubernamental] formula una declaración en virtud del Artículo 5.2)c) del Protocolo de Madrid (junto con una declaración en virtud del Artículo 5.2)b)). Con arreglo a dicha declaración, el [Registrador] podrá comunicar una denegación provisional basada en una oposición después de que venza el plazo de denegación de 18 meses que se dispone en el Artículo 5.2)b), siempre que se remita dicha denegación, como muy tarde, en el transcurso de los siete meses posteriores a la fecha de comienzo y, a más tardar, antes de que se cumpla un mes después de la fecha de vencimiento del plazo de oposición.

Sin embargo, para comunicar la denegación provisional basada en una oposición al amparo del Artículo 5.2)c), el [Registrador] deberá primeramente informar de dicha posibilidad a la Oficina Internacional antes de que venza el plazo de denegación de 18 meses que se dispone en el Artículo 5.2)b) y deberá asimismo comunicar las fechas de comienzo y de vencimiento del plazo de oposición, tan pronto como obren en su conocimiento.

El plazo de oposición no tiene que expirar después de que venza el plazo de denegación de 18 meses que se fija en el Artículo 5.2)b). El [Registrador] puede comunicar información con arreglo al Artículo 5.2)c) cuando entienda que el plazo de oposición concluirá demasiado tarde para que se pueda remitir la notificación de denegación provisional dentro del plazo de denegación de 18 meses.

Por último, si cabe prorrogar el plazo de oposición, el [Registrador] remitirá una comunicación en virtud del Artículo 5.2)c) indicando exclusivamente la fecha de comienzo del plazo de oposición. Dicha fecha es suficiente, pues en virtud del Artículo 5.2)c), la denegación provisional basada en una oposición debe comunicarse, a más tardar, en el transcurso de los siete meses posteriores a la fecha de comienzo del plazo de oposición.

El [Registrador] utilizará el formulario tipo 1 para comunicar las posibles oposiciones a la Oficina Internacional, en cumplimiento del Artículo 5.2)c), y el formulario tipo 2 para notificar a la Oficina Internacional las fechas de comienzo y de vencimiento del plazo de oposición, si no se indicaban dichas fechas en la comunicación inicial (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 13: DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN UNA OPOSICIÓN

En el caso de que, tras la publicación conforme a la disposición tipo 11, se presentara una oposición, el [Registrador] está obligado a notificar ese hecho a la Oficina Internacional, y la disposición tipo 13 así lo dispone. Dicha notificación debe comunicarse a la Oficina Internacional en el plazo de denegación correspondiente, del mismo modo que la notificación prevista en la disposición tipo 10.

El [Registrador] utilizará el formulario tipo 3A para notificar una denegación provisional total basada en una oposición y el formulario tipo 3B para notificar una denegación parcial basada en una oposición (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 14: AUSENCIA DE MOTIVOS DE DENEGACIÓN – DECLARACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN

La disposición tipo 14 trata del apartado 1) de la Regla 18^{ter} del Reglamento Común.

En dicho apartado se dispone que la Oficina de una Parte Contratante designada remita una declaración de concesión de la protección cuando:

- a) se hayan concluido todos los procedimientos ante la Oficina;
- b) la Oficina no tenga motivos para notificar de oficio una denegación de la protección de la marca;
- c) no se haya presentado una oposición al registro internacional en el plazo establecido; y
- d) aún no haya vencido el plazo de denegación que se fija en el Artículo 5.2) del Protocolo de Madrid.

Eso quiere decir que la marca ha sido examinada y aceptada por el [Registrador], luego ha sido publicada a efectos de oposición, no se ha formulado oposición alguna, y ha vencido el plazo para formular una oposición, todo ello antes de que venza el plazo de denegación que se dispone el Protocolo de Madrid. La ventaja de remitir esa declaración de protección, por lo que concierne al titular, es que, en el caso de que la marca haya cumplido todos los requisitos necesarios para gozar de protección antes del vencimiento del plazo de denegación, el titular no deberá esperar hasta el vencimiento de ese plazo para saber que su marca goza de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

La situación descrita suele denominarse “aceptación tácita”, conforme a la cual, en virtud del Artículo 5.1) y 2) y el Artículo 5.5) del Protocolo de Madrid, se entiende que queda protegida automáticamente la marca que no ha sido objeto de denegación dentro del plazo de denegación aplicable en una Parte Contratante designada.

Cabe observar que conviene que el titular reciba una declaración de concesión de la protección cuando se cumplan las condiciones dispuestas en los precedentes apartados a), b) y c), incluso después de que haya expirado el plazo de denegación. En esa situación, se considerará automáticamente que la marca ha pasado a gozar de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental], por lo cual la declaración no será estrictamente necesaria. Sin embargo, el titular, para su tranquilidad, contará con una declaración del [Registrador] la cual indica que la marca goza de protección.

El [Registrador] utilizará el formulario tipo 4A para enviar una declaración de concesión de protección (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 15: DECISIONES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN PROVISIONAL

Aunque el Sistema de Madrid establece que la denegación provisional debe notificarse a la Oficina Internacional en el plazo de denegación prescrito, no fija plazo alguno para la posible comunicación a la Oficina Internacional del resultado una vez que la Oficina haya concluido todos sus procedimientos. No obstante, el [Registrador] debe comunicar a la Oficina Internacional los detalles de la “decisión definitiva”, una vez concluidos todos los procedimientos.

1) Declaración de concesión de la protección como consecuencia de una denegación provisional

Cuando el [Registrador] haya notificado una denegación provisional a la Oficina Internacional en el plazo de denegación prescrito, si dicha denegación provisional se pronunció de oficio o fue objeto de oposición, deberá comunicar a la Oficina Internacional, en su debido momento, el resultado en lo que respecta a la protección de la marca. Esa comunicación suele recibir el nombre de “decisión definitiva”, en la medida en que el [Registrador] deberá enviarla a la Oficina Internacional únicamente después de que se hayan concluido todos los procedimientos. La decisión definitiva puede adoptar diversas formas.

Disposición tipo 15.1)i): Protección concedida a todos los productos y servicios

Tras la notificación de una denegación provisional, una vez concluidos todos los procedimientos ante el [Registrador] y que la marca resulte finalmente protegida en [nombre del país o de la organización intergubernamental] para todos los productos y servicios para los que se haya solicitado la protección, el [Registrador] deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección a ese efecto. Esa declaración se ajustará a lo dispuesto en la Regla 18^{ter}.2)i) del Reglamento Común.

Cabe señalar que la declaración que se establece en la disposición tipo 15.1)i) es posterior a la previa notificación de la denegación provisional, por lo cual no se trata de la misma notificación que es objeto de la disposición tipo 14.

Disposición tipo 15.1)ii): Protección concedida a algunos productos y servicios

Tras la notificación de una denegación provisional, una vez concluidos todos los procedimientos ante el [Registrador] y que la marca goce de protección para algunos de los productos y servicios en [nombre del país o de la organización intergubernamental], el [Registrador] deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección a ese efecto. Esa declaración se ajustará a lo dispuesto en la Regla 18ter.2.ii) del Reglamento Común.

La Oficina utilizará el formulario tipo 5 para enviar la declaración de concesión de protección total o parcial tras la denegación provisional (véase la Parte VI).

2) Confirmación de la denegación total

Tras la notificación de una denegación provisional total, una vez concluidos todos los procedimientos ante el [Registrador] y que este haya decidido confirmar dicha denegación provisional total de la protección de la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental], deberá remitir a la Oficina Internacional una declaración de confirmación de la denegación total. Esa declaración se ajustará a lo dispuesto en la Regla 18ter.3) del Reglamento Común.

La Oficina utilizará el formulario tipo 6 para enviar la declaración por la cual se confirma la denegación total (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 16: RECURSOS

Conviene recoger una disposición que reafirme el derecho que ampara al titular y a terceros a recurrir ante el [tribunal] una decisión dictada por el [Registrador] y que tenga por objeto un registro internacional el que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental].

DISPOSICIÓN TIPO 17: DECISIÓN ULTERIOR QUE AFECTA LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Esta disposición aplica el requisito previsto en la Regla 18ter.4) del Reglamento Común de que el [Registrador] comunique a la Oficina Internacional los detalles de toda otra decisión ulterior que afecte la protección de la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

Dicho requisito debe distinguirse de la decisión “definitiva” contemplada en la disposición tipo 15.1) y 2). Tales comunicaciones tienen lugar después de que el [Registrador] envíe una notificación de denegación provisional y deben remitirse a la Oficina Internacional una vez concluidos todos los procedimientos ordinarios.

La comunicación que se contempla en la disposición tipo 17 es la decisión ulterior que tenga por objeto el alcance de la protección de un registro internacional en el que se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental]. Puede tratarse de una decisión dictada por otro órgano administrativo o judicial a propósito de un recurso interpuesto contra una decisión del [Registrador]. Puede ser, también, una decisión que no +guarde relación con los procedimientos de examen del [Registrador], por ejemplo, una que tenga que ver con una petición de cancelación por falta de uso, prescindiendo de que dicha decisión haya

sido dictada por el [Registrador], por el tribunal o por otro órgano administrativo o judicial. El [Registrador] deberá comunicar esas decisiones ulteriores a la Oficina Internacional, pero únicamente si tiene conocimiento de ellas y únicamente en la medida en que esas decisiones afecten realmente la situación de protección de la marca.

La Regla 18ter.4) será modificada el 1 de noviembre de 2017. El texto de la disposición tipo 17 se ajusta a la nueva redacción. La letra vigente de la Regla 18ter.4) puede consultarse en el sitio web del Sistema de Madrid:

http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=15994

El [Registrador] utilizará el formulario tipo 7 para comunicar la decisión ulterior que afecte la protección de una marca (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 18: INVALIDACIÓN

En el Reglamento Común, el término “invalidación” designa la decisión definitiva adoptada por un órgano competente de [nombre del país o de la organización intergubernamental] la cual revoque o cancele los efectos en [nombre del país o de la organización intergubernamental] de un registro internacional para todos o algunos de los productos y servicios.

Esta disposición establece que, cuando el [Registrador] tenga conocimiento de una decisión de poner fin en [nombre del país o de la organización intergubernamental] a la protección de un registro internacional, deberá notificar a la Oficina Internacional en consecuencia.

El [Registrador] utilizará el formulario tipo 10 para comunicar la invalidación de un registro internacional en [nombre del país o de la organización intergubernamental] (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 19: RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

La presente disposición tipo plasma el principio de gestión centralizada de los registros internacionales al amparo del cual la renovación de un registro internacional y de las inscripciones que se efectúen en el Registro Internacional correspondientes al registro internacional cuya Parte Contratante designada sea [nombre del país o de la organización intergubernamental] surtirán el mismo efecto que si se hubiesen practicado directamente en su Registro de Marcas.

El Reglamento Común dispone la inscripción en el Registro Internacional de las licencias, la restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional, los cambios en el nombre, dirección y naturaleza jurídica del titular, los cambios en la titularidad, y las cancelaciones, renunciaciones y limitaciones.

Dichas inscripciones, por lo que respecta a [nombre del país o de la organización intergubernamental] en calidad de Parte Contratante designada, gozan de pleno efecto en [nombre del país o de la organización intergubernamental], sin necesidad de otros requisitos y formalidades, y el [Registrador] deberá modificar en consecuencia su Registro o base de datos [nacional] [regional], según corresponda.

En el Reglamento Común se dispone asimismo que la Oficina puede declarar que determinadas inscripciones carecen de efecto. Al amparo de la Regla 20*bis*.5) y de la 27.4) y 5), la Oficina puede declarar que no surte efecto la inscripción de una licencia determinada, de un cambio en la titularidad o de una limitación.

Cuando, de conformidad con la legislación de [nombre del país o de la organización intergubernamental], el [Registrador] aprecie que no surte efecto en [nombre del país o de la organización intergubernamental] una licencia determinada, un cambio en la titularidad o una limitación, deberá remitir una declaración a dicho efecto a la Oficina Internacional en los plazos que se disponen en las antedichas Reglas.

Por ejemplo, el [Registrador] puede entender que una limitación inscrita constituye, en realidad, una ampliación del alcance de la protección original, en cuyo caso se deberá remitir la declaración correspondiente.

El Reglamento Común rige asimismo las inscripciones correspondientes a la representación ante la Oficina Internacional. Las Oficinas de las Partes Contratantes designadas son notificadas de dichas inscripciones exclusivamente a título informativo.

Los titulares de registros internacionales no están obligados a contar con representación ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, a menos que pretendan o necesiten realizar diligencias directamente ante dichas Oficinas. En dicho caso, los titulares deberán reunir las condiciones por que se rige la representación local, en su caso.

El [Registrador] utilizará los formularios tipo 11 y 12 para enviar, respectivamente, la declaración de que el cambio en la titularidad no surte efecto y la correspondiente decisión definitiva; y, los formularios tipo 13 y 14 para enviar, respectivamente, la declaración de que la limitación no surte efecto y la correspondiente decisión definitiva (véase la Parte VI).

DISPOSICIÓN TIPO 20: MARCAS COLECTIVAS, DE CERTIFICACIÓN O DE GARANTÍA

[Un país] [Una organización intergubernamental] podrá recoger en su legislación interna disposiciones que amparen la protección de las marcas colectivas, de certificación o de garantía. En dicha legislación se establecerá asimismo si se otorga protección exclusivamente a uno o a más de uno de esos tipos de marcas.

Esta disposición tipo se refiere al requisito previsto en la legislación de [nombre del país o de la organización intergubernamental], según el cual las solicitudes de registro de las marcas colectivas, de certificación y de garantía deben acompañarse de una copia del reglamento que rige la utilización de tales marcas. Puesto que la copia de dicho reglamento no puede presentarse con la solicitud internacional en la Oficina Internacional, deberá precisarse que los titulares de tales marcas deberán presentar tal copia directamente al [Registrador]. Además, el reglamento por el que se rige el uso de dichas marcas se deberá depositar con arreglo a lo que se dispone en los [artículos] correspondientes de la [Ley].

DISPOSICIÓN TIPO 21: SUSTITUCIÓN

El Artículo 4*bis* del Protocolo de Madrid dispone que cuando un registro internacional ataña a una marca que ya está registrada en una Parte Contratante designada para los mismos productos y servicios y a nombre de la misma persona física o jurídica, se considerará que el registro internacional sustituye al registro [nacional] [regional] y que la Oficina de la Parte Contratante designada debería, previa petición, tomar nota del registro internacional.

A fin de aplicar dicho Artículo 4*bis*, la legislación debería establecer que, cuando el titular del registro internacional así lo solicite, el [Registrador] tomará nota del registro internacional en el Registro de Marcas en concepto de la inscripción del registro [nacional] [regional].

No obstante, el hecho de que el titular pida al [Registrador] que tome nota del registro internacional no debería conllevar la cancelación del correspondiente registro [nacional] [regional] de la marca. No hay una sustitución material de las marcas, pese al término que se utiliza, por lo cual debería permitirse la coexistencia de ambos registros, y la cancelación o la limitación del registro [nacional] [regional] deberían practicarse únicamente previa petición expresa del titular de ese registro.

DISPOSICIÓN TIPO 22: TRANSFORMACIÓN

El párrafo 1)a) de esta disposición tipo se basa en el Artículo 9*quinquies* del Protocolo. El párrafo 1)b) establece el principio de que toda solicitud resultante de una transformación es, a todos los efectos, la misma que una solicitud [nacional] [regional] ordinaria de registro de marca, con sujeción a las disposiciones especiales de esta disposición tipo.

El párrafo 2) establece que debe presentarse información adicional para que el [Registrador] pueda confirmar el cumplimiento de las condiciones relativas a la transformación en virtud del Artículo 9*quinquies*. Las solicitudes resultantes de una transformación pueden ser presentadas utilizando el mismo formulario oficial que se utiliza para la presentación de las solicitudes nacionales ordinarias, o un formulario específico para la transformación, si bien este último podría no ser necesario.

El párrafo 3)a) establece que cuando una marca ya haya obtenido protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental] en virtud de un registro internacional, la solicitud resultante de una transformación debería dar lugar automáticamente al registro de la marca en cuestión (si se han cumplido todos los requisitos formales).

El párrafo 3)b) establece que, cuando la marca que es objeto de un registro internacional aún no goce de protección en [nombre del país o de la organización intergubernamental] en la fecha de cancelación del registro internacional, pero que el [Registrador] ya haya dispuesto ciertas diligencias en lo que concierne al examen de fondo de la marca que es objeto del registro internacional, la práctica de tales diligencias redundará en beneficio de la solicitud resultante de la transformación y se proseguirá el procedimiento pendiente, como si se tratase de una solicitud ordinaria. De este modo se evita la innecesaria duplicación de tareas y gastos, tanto para el titular como para el [Registrador].

[Nombre del país o de la organización intergubernamental] deberá precisar, en la propia disposición, si para eso será necesario utilizar un formulario especial y abonar una tasa.

DISPOSICIÓN TIPO 23: DISPOSICIONES ULTERIORES QUE RIJAN LOS REGISTROS INTERNACIONALES

A los efectos de la flexibilidad, es conveniente recoger una disposición de carácter general al amparo de la cual en el reglamento de marcas o en las instrucciones administrativas de la Oficina se pueda dar cabida a disposiciones conducentes a facilitar los procedimientos correspondientes a los registros internacionales.

DISPOSICIÓN TIPO 24: CONFLICTO ENTRE LA [LEY] Y EL PROTOCOLO DE MADRID

Conviene recoger una disposición semejante a la que se propone en la disposición tipo 24 con el fin de atender a las situaciones de conflicto entre la [Ley] y el Protocolo de Madrid.

PARTE III – ASUNTOS QUE DEBEN SER EXAMINADOS CON MÁS DETENIMIENTO

EXAMEN DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y [NACIONALES] [REGIONALES] Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS

En lo que respecta a la adhesión y al funcionamiento del Sistema de Madrid, hay varios asuntos cuyo examen no debe limitarse a la mera incorporación de las disposiciones en la legislación [nacional] [regional]. Dichos asuntos guardan relación, particularmente, con determinadas diferencias que existen entre la tramitación de las solicitudes y de los registros [nacionales] [regionales] e internacionales, y de ellas se tratará en los párrafos siguientes.

SOLICITUDES INTERNACIONALES Y REGISTROS INTERNACIONALES

A modo de inicio, cabe recordar que, en el Sistema de Madrid, la Oficina de Marcas [nacional] [regional] lleva dos categorías de casos: i) las solicitudes internacionales que son presentadas en ella en calidad de Oficina de origen; y ii) los registros internacionales en los que [nombre del país o de la organización intergubernamental] es la Parte Contratante designada.

Las solicitudes internacionales son objeto del examen de forma con arreglo a las disposiciones pertinentes del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común. Las disposiciones de la legislación de marcas [nacional] [regional] no se aplican a las solicitudes [nacionales] [regionales] y, por causa de ello, las solicitudes internacionales se rigen por las disposiciones pertinentes del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común en vez de por los requisitos correspondientes a las solicitudes [nacionales] [regionales]. Eso tiene que ver particularmente con las disposiciones relativas a los requisitos de presentación, el pago de tasas y la documentación acreditativa que se debe depositar.

[Determinadas clases de marcas (por ejemplo, [las marcas asociadas ([artículo] XX de la [Ley])] y [las series de marcas ([artículo] XX de la [Ley])]) no gozan de reconocimiento en el Sistema de Madrid y no se pueden indicar como tales en las solicitudes internacionales.] Con respecto a las marcas colectivas, de certificación y de garantía, la solicitud internacional no puede acompañarse del reglamento por el que se rige el uso de dichas marcas. El titular del registro internacional deberá depositar tal reglamento por separado y directamente ante la Oficina de la Parte Contratante designada.

Los registros internacionales en los que [nombre del país o de la organización intergubernamental] es la Parte Contratante designada ya han sido objeto del examen de forma en la Oficina de origen y en la Oficina Internacional antes de que se proceda a inscribirlos en el Registro Internacional. Aunque la Oficina de Marcas de la Parte Contratante designada, en principio, examina dichos registros internacionales recibidos del mismo modo que las solicitudes [nacionales] [regionales] de protección de marca, los requisitos de forma que son objeto del correspondiente examen de forma en la instancia internacional no pueden ser puestos en entredicho en el examen [nacional] [regional], por cuyo motivo no regirán los requisitos [nacionales] [regionales] que dispongan lo contrario.

Además, en el Sistema de Madrid se dispone la gestión centralizada de los registros internacionales con efecto en las Partes Contratantes designadas. De ello se desprende que se presentarán ante el Registro Internacional varias peticiones de inscripción, que surtirán efecto para [nombre del país o de la organización intergubernamental] en la fecha en la que sean inscritas en el Registro Internacional. Por ende, en el plano [nacional] [regional] no rigen otros requisitos de forma, salvo los que se establecen en el Protocolo de Madrid y el Reglamento Común. En los párrafos siguientes se tratará detenidamente la cuestión de la gestión centralizada de registros internacionales.

FECHA DEL REGISTRO INTERNACIONAL

La fecha del registro internacional, que equivale a la fecha de presentación, se desprende del Artículo 3.1) y 4) del Protocolo de Madrid. Ello quiere decir que el Registro Internacional llevará la fecha en la que la solicitud internacional sea recibida en la Oficina de origen. La fecha de recepción que se indica en la disposición tipo 5.1) debe ser la fecha auténtica en la que se reciban los documentos y no puede depender del pago de una tasa (ni siquiera la tasa de tramitación). Si el [Registrador] decide imponer el pago de la tasa de tramitación para las solicitudes internacionales, la única sanción de que se podrá valer el [Registrador] será transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional exclusivamente una vez que se haya percibido el pago.

Cuando, en el futuro, [nombre del país o de la organización intergubernamental] sea Parte Contratante designada, la notificación al [Registrador], por la cual se comunica la designación, contendrá dicha fecha del registro internacional. Cuando se haga efectiva la extensión territorial a [nombre del país o de la organización intergubernamental] con posterioridad al registro internacional (designación posterior), la fecha que corresponda será la fecha de la designación posterior. Véase asimismo la Regla 24 del Reglamento Común.

REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD

La comprobación de la reivindicación de prioridad es parte del examen de forma que cumple la Oficina Internacional. La reivindicación de prioridad que sea aceptada por la Oficina Internacional será vinculante en la Parte Contratante designada. Por consiguiente, cuando se designe a [nombre del país o de la organización intergubernamental], el [Registrador] no podrá solicitar ulteriores pruebas que acrediten la reivindicación de prioridad. En especial, no es preciso cumplir las formalidades que se disponen en el Artículo 4, Sección D, del Convenio de París.

CLASIFICACIÓN

La clasificación de los productos y servicios de las solicitudes internacionales es comprobada por la Oficina Internacional junto con la Oficina de origen en cumplimiento del Artículo 3.2) del Protocolo de Madrid. En el supuesto de diferencias con el [Registrador], prevalecerá la opinión de la Oficina Internacional.

Sin embargo, en el caso de que [nombre del país o de la organización intergubernamental] sea designado en un registro internacional, el [Registrador] no quedará obligado por la indicación de las clases de productos y servicios en lo que respecta a la determinación del alcance de la protección de la marca (Artículo 4.2) del Protocolo de Madrid).

PUBLICIDAD A EFECTOS DE OPOSICIONES

En el Sistema de Madrid no es necesario, en principio, que la Oficina publique nuevamente las marcas que figuran registradas al amparo del Sistema de Madrid y que se publican en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*. Véase asimismo la disposición tipo 11. Sin embargo, cuando la legislación [nacional] [regional] establezca un régimen de oposición, convendrá que la Oficina vuelva a publicar la marca para brindar información clara del comienzo y del término del plazo de oposición, lo cual reforzará la seguridad jurídica de los derechos de marca de los titulares y de los terceros que posean derechos anteriores en [nombre del país o de la organización intergubernamental].

En el caso de que se disponga la nueva publicación [nacional] [regional], el [Registrador] hará que se dé publicidad a la marca sin que sea preciso diligencia alguna del titular; es decir, el [Registrador] no podrá imponer tasa alguna en concepto de la publicación ni ordenar que sea el titular quien solicite dicho anuncio.

CERTIFICADO

En el Sistema de Madrid el [Registrador] debe expedir, según corresponda, notificaciones de denegación provisional (Artículo 5 del Protocolo de Madrid, Reglas 16 y 17 del Reglamento Común) y declaraciones de concesión de protección (Regla 18^{ter} del Reglamento Común), en las que figurará información precisa relativa al alcance de la protección de la marca en [nombre del país o de la organización intergubernamental]. La declaración de concesión de protección será equivalente al certificado [nacional] [regional] que expedirá el [Registrador] para los registros [nacionales] [regionales].

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES/MANDATARIO LOCAL EN [NOMBRE DEL PAÍS O DE LA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL]

Cabe subrayar que, en el Sistema de Madrid, el solicitante, y posteriormente, el titular de una solicitud internacional no está obligado a designar un mandatario local ni a constituir domicilio local a efecto de notificaciones en las Partes Contratantes designadas. La legislación [nacional] [regional] puede disponer que el titular designe un mandatario local o constituya un domicilio local a efecto de notificaciones exclusivamente cuando la Oficina de la Parte Contratante designada correspondiente deniegue protección a la marca y en el supuesto de que el titular quiera recurrir dicha decisión del [Registrador].

GESTIÓN CENTRALIZADA DEL REGISTRO INTERNACIONAL

El registro internacional goza de protección por espacio de diez años contados desde la fecha del registro internacional, con la posibilidad de que sea renovado por ulteriores plazos de diez años, previo pago de la tasa correspondiente.

La renovación del registro internacional se cumple de acuerdo con un procedimiento centralizado, que prevalece ante el procedimiento [nacional] [regional]. El registro internacional será renovado directamente ante la Oficina Internacional, que informará de la renovación a todas las respectivas Partes Contratantes designadas.

La Oficina Internacional recaudará las tasas de renovación y las distribuirá según corresponda; la fecha en la que se cumpla la distribución dependerá de si la Parte Contratante en cuestión queda amparada por el régimen de tasa estándar (anual) o si declaró tasas individuales (el mes siguiente). Cuando no se renueve el registro internacional, la Oficina Internacional también informará de la ausencia de renovación a las Partes Contratantes interesadas. El plazo de gracia correspondiente a la renovación de un registro internacional es de seis meses, según se dispone en el Artículo 7.4) del Protocolo de Madrid.

El Sistema de Madrid instaura la gestión centralizada del registro internacional, por el cual determinadas circunstancias correspondientes al registro internacional, como las modificaciones y los cambios, son inscritas por la Oficina Internacional en el Registro Internacional y surten efecto en todas las respectivas Partes Contratantes designadas. Dicha gestión centralizada comprende particularmente la inscripción de una limitación de la lista de productos o servicios, la inscripción de una licencia o la modificación de dicha licencia, la inscripción de un cambio en el nombre o la dirección del titular o del mandatario y la inscripción de un cambio en la titularidad. Cuando dichos cambios figuren inscritos en el Registro Internacional, las Partes Contratantes respectivas serán notificadas de ellos y surtirán efecto en las Partes Contratantes desde la fecha de la inscripción en el Registro Internacional. De ello se desprende que [nombre del país o de la organización intergubernamental], en calidad de Parte Contratante designada, no deberá presentar documentación acreditativa especial alguna ni desembolsar el pago de las tasas que se fijan en las disposiciones [nacionales] [regionales] en concepto de la inscripción de dichos cambios.

Sin embargo, en el Sistema de Madrid no figuran disposiciones de naturaleza vinculante en lo que respecta al efecto sustantivo de determinados cambios, por el cual, el [Registrador] puede declarar, atendiendo a las circunstancias particulares, que la inscripción de un cambio en la titularidad no surte efecto (Regla 27.4) del Reglamento Común), que la inscripción de una limitación no surte efecto (Regla 27.5) del Reglamento Común) y que la inscripción de una licencia no surte efecto (Regla 20bis.5) del Reglamento Común).

PARTE IV – PRINCIPALES DECLARACIONES QUE PUEDEN FORMULARSE EN RELACIÓN CON LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE MADRID

Nota: En la Guía se ofrece una explicación detallada de todas las declaraciones contempladas en el Sistema de Madrid.

Hay posiblemente [cinco] declaraciones que pueden ser de interés para [nombre del país o de la organización intergubernamental].

Las declaraciones que se mencionan seguidamente y que figuran en los artículos del Protocolo deben ser firmadas por la misma autoridad que el instrumento de adhesión, es decir, el Jefe de Estado o del Gobierno, o el Ministro de Relaciones Exteriores. En lo que respecta a las demás declaraciones, por ejemplo, la que se dispone en la Regla 20*bis*.6) del Reglamento Común, incumbe a la Parte Contratante decidir quién deberá firmar: las instituciones antes mencionadas o la Oficina de P.I.

1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DENEGACIÓN (ARTÍCULO 5.2)B) DEL PROTOCOLO DE MADRID)

[Un país] [Una organización intergubernamental] que se adhiera al Protocolo podrá declarar que, en relación con un registro internacional en el que se le designa, el plazo de que dispondrá la Oficina para notificar a la Oficina Internacional una denegación provisional de protección será de 18 meses y no de 12. Se podrá formular dicha declaración también después de que [el país] [la organización intergubernamental] se haya adherido al Protocolo de Madrid, en cuyo caso la declaración entrará en vigor cuando se cumplan los tres meses posteriores a su recepción por el Director General de la OMPI o en la fecha ulterior que se indique en la declaración.

2. NUEVA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DENEGACIÓN CUANDO LA DENEGACIÓN SE BASA EN UNA OPOSICIÓN (ARTÍCULO 5.2)C) DEL PROTOCOLO DE MADRID)

[Un país] [Una organización intergubernamental] podrá declarar, además, que, en el caso de las denegaciones basadas en una oposición, tales denegaciones podrán notificarse una vez vencido el plazo de 18 meses. Se podrá formular dicha declaración en la fecha de la adhesión o en una fecha ulterior, en cuyo caso la declaración entrará en vigor cuando se cumplan los tres meses posteriores a su recepción por el Director General de la OMPI o en la fecha ulterior que se indique en la declaración.

3. TASA INDIVIDUAL (ARTÍCULO 8.7) DEL PROTOCOLO DE MADRID)

[Un país] [Una organización intergubernamental] que se adhiera al Protocolo podrá declarar que desea recibir una tasa individual, en relación con cada registro internacional con respecto al cual se le designa y en relación con la renovación de dicho registro internacional.

La cuantía de la tasa individual no debe ser superior a la de las tasas pagaderas por registrar la marca mediante una solicitud presentada directamente ante el [Registrador], y debe ser inferior a la de dichas tasas en un monto que refleje los ahorros obtenidos mediante el procedimiento internacional.

La cuantía de la tasa individual debe expresarse en la moneda [nacional] [regional]. El Director General de la OMPI determinará, en consulta con la Parte Contratante interesada, la cuantía de las tasas pagaderas en francos suizos sobre la base del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas. La primera declaración con arreglo al Artículo 8.7 debe ser firmada por el Jefe de Estado o del Gobierno, o por el Ministro de Relaciones Exteriores, pero ulteriormente, las declaraciones que tengan por objeto el cambio de la cuantía pueden ser hechas por la Oficina.

4. LICENCIAS (REGLA 20BIS) DEL REGLAMENTO COMÚN)

La Oficina de una Parte Contratante podrá formular determinadas declaraciones en relación con el otorgamiento de licencias al amparo de la legislación vigente a ese respecto en el plano [nacional] [regional]. Ese asunto debería examinarse con la Oficina Internacional antes de la adhesión de la Parte Contratante.

a) Regla 20bis.6)a)

En virtud de la Regla 20bis.6)a) del Reglamento Común, la Oficina de una Parte contratante cuya legislación no disponga la inscripción de licencias de marca podrá notificar al Director General de la OMPI que la inscripción de las licencias en el Registro Internacional no surte efecto en dicha Parte Contratante.

Dicha declaración puede formularse en cualquier fecha.

b) Regla 20bis.6)b)

En virtud de la Regla 20bis.6)b) del Reglamento Común, la Oficina de una Parte contratante cuya legislación disponga la inscripción de licencias de marca podrá notificar al Director General de la OMPI que la inscripción de las licencias en el Registro Internacional no surte efecto en dicha Parte Contratante.

Sin embargo, se podrá expedir dicha notificación únicamente antes de la fecha en la que la Parte Contratante quede obligada por el Protocolo de Madrid.

[5. DECLARACIÓN DE LA INTENCIÓN DE UTILIZAR LA MARCA (REGLA 7.2) DEL REGLAMENTO COMÚN)

De conformidad con la Regla 7.2) del Reglamento Común, una Parte Contratante podrá notificar al Director General de la OMPI que exige que se deba formular una declaración de la intención de utilizar la marca, cuando esa Parte Contratante sea designada al amparo del Protocolo de Madrid.

Dicha notificación podrá formularse en el instrumento de adhesión. Podrá formularse asimismo posteriormente, en cuyo caso entrará en vigor cuando se cumplan los tres meses posteriores a su recepción por el Director General de la OMPI o en la fecha ulterior que se indique en la notificación.]

PARTE V - ENLACES AL MARCO JURÍDICO DEL PROTOCOLO DE MADRID Y A OTRAS PUBLICACIONES DE CONSULTA

El texto íntegro del Protocolo de Madrid puede consultarse en:

http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283484

El texto íntegro del Reglamento Común puede consultarse en:

http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=397995

El texto íntegro de las Instrucciones Administrativas puede consultarse en:

http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=281226

La *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid* puede consultarse en:

<http://www.wipo.int/madrid/es/guide/index.html>

La publicación *Cómo aprovechar al máximo el Sistema de Madrid (Información y consejos prácticos sobre la utilización de algunos de los formularios)* puede consultarse en:

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf

Las cuestiones relativas a la sustitución puede consultarse en:

www.wipo.int/madrid/en/services/open_forum.html.

Las cuestiones relativas a las prácticas de sustitución vigentes en las Oficinas puede consultarse en: <http://www.wipo.int/madrid/es/members/replacement.html> y

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_5.pdf

PARTE VI – FORMULARIOS TIPO

La Oficina Internacional pone a disposición de las Oficinas algunos formularios tipo que pueden utilizarse en los procedimientos del Sistema de Madrid.

A continuación figuran reproducidos los formularios tipo, que pueden obtenerse a través del sitio web del Sistema de Madrid, en la dirección:

http://www.wipo.int/madrid/es/contracting_parties/model_forms.html

Los formularios tipo son los siguientes:

- Formulario tipo 1: Información relativa a posibles oposiciones (Regla 16 del Reglamento Común)
- Formulario tipo 2: Fechas inicial y final del plazo de oposición (Regla 16.1)b) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 3A: Denegación provisional total de la protección (Regla 17.1) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 3B: Denegación provisional parcial de la protección (Regla 17.1) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 4: Disposición definitiva relativa a la situación de la marca – Declaración de concesión total de la protección (Regla 18^{ter}.1) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 5: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca – Declaración de concesión total o parcial de la protección tras una denegación provisional (Regla 18^{ter}.2) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 6: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca – Confirmación de la denegación provisional total (Regla 18^{ter}.3) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 7: Decisión ulterior que afecta a la protección de una marca (Regla 18^{ter}.4) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 8: Examen de oficio completado – Situación provisional de una marca (Regla 18^{bis} del Reglamento Común)
- Formulario tipo 9: Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base y solicitud de cancelación del registro internacional (Regla 22.1)a) o c) y 2)b) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 10: Invalidación (Regla 19 del Reglamento Común)
- Formulario tipo 11: Declaración de que un cambio de titularidad no tiene efecto (Regla 27.4) del Reglamento Común)
- Formulario tipo 12: Decisión definitiva de que un cambio de titularidad no tiene efecto (Regla 27.4)e) del Reglamento Común)

Formulario tipo 13: Declaración de que un cambio de titularidad no surte efectos (Regla 27.5) del Reglamento Común

Formulario tipo 14: Decisión definitiva de que una limitación no surte efectos (Regla 27.5)e) del Reglamento Común)

PROTOCOLO DE MADRID

FORMULARIO TIPO 1: INFORMACIÓN RELATIVA A POSIBLES OPOSICIONES (REGLA 16 DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente por las Oficinas que hayan formulado la declaración prevista en el Artículo 5.2)b) y c) del Protocolo. La Oficina deberá enviar el presente formulario a la Oficina Internacional cuando el período durante el que se pueda formular una oposición, respecto de un registro internacional dado, finalice demasiado tarde para que esa Oficina envíe una notificación de denegación provisional basada en una oposición dentro del plazo de 18 meses mencionado en el Artículo 5.2)b) del Protocolo.

La Oficina indicará a la Oficina Internacional las fechas inicial y final del plazo de oposición, si se conocen en el momento de efectuar esa comunicación. Si en ese momento aún no se conocen las fechas, se comunicarán a la Oficina Internacional en cuanto se conozcan (valiéndose del formulario tipo 2). Si el plazo de oposición es prorrogable, la Oficina solo podrá comunicar la fecha inicial del plazo de oposición.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 1: Información relativa a posibles oposiciones (Regla 16 del Reglamento Común)

I.	Oficina que comunica la información:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Fechas del plazo de oposición: <i>Elija únicamente una de las opciones siguientes y, cuando proceda, indique las fechas del plazo de oposición:</i> <input type="checkbox"/> A continuación se indican las fechas inicial y final del plazo de oposición: <input type="checkbox"/> El plazo de oposición es prorrogable y solo se indica a continuación la fecha inicial del plazo de oposición: <input type="checkbox"/> No se conoce aún las fechas inicial y final del plazo de oposición. – Fecha inicial del plazo de oposición: – Fecha final del plazo de oposición:
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que comunica la información:
VI.	Fecha de notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 1]

PROTOCOLO DE MADRID

**FORMULARIO TIPO 2: FECHAS INICIAL Y FINAL DEL PLAZO DE OPOSICIÓN
(REGLA 16.1)B) DEL REGLAMENTO COMÚN [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]**

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente por las Oficinas que hayan notificado previamente a la Oficina Internacional posibles oposiciones valiéndose del formulario tipo 1, cuando aún no se conocían las fechas del plazo de oposición. El presente formulario podrá ser utilizado por la Oficina para comunicar esas fechas a la Oficina Internacional.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 2: Fechas inicial y final del plazo de oposición (Regla 16.1)b) del Reglamento Común)

I.	Oficina que comunica la información:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Fechas del plazo de oposición: <i>Elija únicamente una de las opciones siguientes e indique, según sea el caso, la fecha o las fechas del plazo de oposición:</i> <input type="checkbox"/> Se conocen las fechas inicial y final del plazo de oposición y se indican a continuación: <input type="checkbox"/> El plazo de oposición es prorrogable y solo se indica a continuación la fecha inicial del plazo de oposición: – Fecha inicial del plazo de oposición: – Fecha final del plazo de oposición:
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que comunica la información:
VI.	Fecha de notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 2]

PROTOCOLO DE MADRID

Formularios tipo 3A y 3B: Denegación provisional total o parcial de la protección (Regla 17.1) del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

Las Oficinas podrán utilizar el presente formulario para comunicar a la Oficina Internacional la decisión de denegar la protección del registro internacional en la Parte Contratante, después del examen de oficio (denegación provisional de oficio), de una oposición (denegación provisional basada en una oposición) o de ambos.

La Oficina tendrá que especificar a la Oficina Internacional si la denegación provisional es total, es decir, respecto de todos los productos y servicios en cuestión, o únicamente parcial, respecto de determinados productos y servicios. Con tal fin, la Oficina podrá elegir entre el formulario tipo 3A o el 3B:

– El formulario tipo 3A deberá utilizarse cuando la Oficina deniegue la protección a todos los productos y servicios en cuestión (denegación total).

– El formulario tipo 3B deberá utilizarse cuando la Oficina deniegue la protección a algunos de los productos y servicios (denegación parcial).

Una vez que se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina, esta última comunicará a la Oficina Internacional una declaración relativa a la decisión final sobre la situación de la protección de la marca. En esa ocasión, la Oficina deberá utilizar el formulario tipo 5 (Declaración de concesión de la protección tras una denegación) o el formulario tipo 6 (Confirmación de la denegación provisional total).

Cuando la denegación provisional se base en una oposición sólo o junto a una denegación de oficio deberá suministrarse igualmente, el nombre y dirección del oponente. Cuando se notifique una denegación total que afecte a todos los productos y servicios, la indicación que figura en el punto V deberá rezar “todos los productos (o todos los servicios) de la clase X”.

En los casos de denegación parcial, deberá indicarse claramente los productos o servicios que se vean afectados o los que NO se vean afectados.

Cuando la denegación provisional se base en una marca anterior, la información solicitada en el punto VII podrá consistir en añadir una copia impresa del registro o de la base de datos.

Si la oficina exige que el titular acepte una renuncia específica a fin de superar la denegación provisional, la oficina deberá indicar la renuncia en el punto ix iv) “otros requisitos, de haberlos”.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 3A: Denegación provisional total de la protección (Regla 17.1) del Reglamento Común)

I.	Oficina que realiza la notificación:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Información relativa al tipo de denegación provisional: <i>Indique el tipo de denegación marcando únicamente una de las opciones siguientes:</i> <input type="checkbox"/> Denegación provisional total basada en un examen de oficio <input type="checkbox"/> Denegación provisional total basada en una oposición <input type="checkbox"/> Denegación provisional total basada tanto en un examen de oficio como en una oposición <i>Cuando la denegación se base en una oposición, indique el nombre y dirección del oponente:</i> i) Nombre del oponente: ii) Dirección del oponente:
V.	Información relativa al alcance de la denegación provisional: Denegación provisional total que afecta a todos los productos o servicios.
VI.	Motivos de la denegación [(si procede, véase el punto VII)]:

VII. Información relativa a una marca anterior:

- i) Fecha y número de la solicitud y, si la hubiere, fecha de prioridad:
- ii) Fecha y número del registro (si se conocen):
- iii) Nombre y dirección del titular:
- iv) Reproducción de la marca:

- v) Lista de todos los productos o servicios pertinentes (dicha lista podrá redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores):

VIII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:

IX. Información relativa a la posibilidad de solicitar revisión o presentar recurso:

- i) Plazo para solicitar revisión o presentar recurso:
- ii) Autoridad a la que hay que solicitar revisión o presentar recurso:
- iii) Si la solicitud de revisión o el recurso han de presentarse en un idioma específico o por mandatario cuya dirección se halle en el territorio de la Parte Contratante:
- iv) Otros requisitos, de haberlos:

X. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la notificación:

XI. Fecha de la notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 3A]

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 3B: Denegación provisional parcial de la protección (Regla 17.1) del Reglamento Común)

I.	Oficina que realiza la notificación:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	<p>Información relativa al tipo de denegación provisional:</p> <p><i>Indique el tipo de denegación marcando únicamente una de las opciones siguientes:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Denegación provisional parcial basada en un examen de oficio</p> <p><input type="checkbox"/> Denegación provisional parcial basada en una oposición</p> <p><input type="checkbox"/> Denegación provisional parcial basada tanto en un examen de oficio como en una oposición</p> <p><i>Cuando la denegación se base en una oposición, indique el nombre y dirección del oponente:</i></p> <p>i) Nombre del oponente:</p> <p>ii) Dirección del oponente:</p>

V. Información relativa al alcance de la denegación provisional:

Indique el alcance de la denegación eligiendo una de las dos opciones que figuran a continuación y, cuando proceda, enumere los productos o servicios pertinentes:

- La denegación provisional parcial afecta únicamente a los siguientes productos o servicios:
- La denegación provisional parcial NO afecta a los siguientes productos o servicios:

Lista de productos o servicios:

VI. Motivos de la denegación [(si procede, véase el punto VII)]:

VII. Información relativa a una marca anterior:

- i) Fecha y número de la solicitud y, si la hubiere, fecha de prioridad:
- ii) Fecha y número del registro (si se conocen):
- iii) Nombre y dirección del titular:
- iv) Reproducción de la marca:
- v) Lista de todos los productos o servicios pertinentes: (dicha lista podrá redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores):

VIII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:
IX. Información relativa a la posibilidad de solicitar la revisión o presentar un recurso: i) Plazo para solicitar la revisión o presentar un recurso: ii) Autoridad a la que hay que solicitar la revisión o presentar el recurso: iii) Si la solicitud de revisión o el recurso han de presentarse en un idioma específico o por mediación del mandatario cuya dirección se halle en el territorio de la Parte Contratante: iv) Otros requisitos, de haberlos:
X. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la notificación:
XI. Fecha de la notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 3B]

PROTOCOLO DE MADRID

FORMULARIO TIPO 4: DISPOSICIÓN DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE UNA MARCA – DECLARACIÓN DE CONCESIÓN TOTAL DE LA PROTECCIÓN (REGLA 18TER.1) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente por las Oficinas que hayan completado todos los procedimientos y no encuentren motivos de denegación de la protección antes del vencimiento del plazo de denegación previsto en el Artículo 5.2) del Protocolo.

Se concede la protección a la marca respecto de **todos** los productos o servicios enumerados en el registro internacional. **No** corresponde enumerar los productos o servicios en este formulario.

Si la Oficina ha comunicado previamente a la Oficina Internacional una denegación provisional, deberá enviar como paso siguiente una declaración relativa a la decisión definitiva sobre la situación de protección de la marca, utilizando para ello el formulario tipo 5 o 6.

PROTOCOLO DE MADRID

**Formulario tipo 4: Disposición definitiva relativa a la situación de la marca –
Declaración de concesión total de la protección (Regla 18ter.1) del Reglamento
Común)**

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Se concede la protección a la marca objeto del presente registro internacional respecto de todos los productos o servicios indicados.
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VI.	Fecha de notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 4]

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 5: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca – Declaración de concesión total o parcial de la protección tras una denegación provisional (Regla 18ter.2) del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente por las Oficinas que hayan notificado previamente a la Oficina Internacional una denegación provisional total o parcial (mediante el formulario tipo 3A o 3B) y, tras haber completado todos los procedimientos, hayan decidido conceder protección a algunos de los productos o servicios enumerados en el registro internacional o todos ellos. Esta decisión termina todos los procedimientos ante la Oficina.

La Oficina marcará sólo una de las casillas del apartado (iv) para indicar si la protección es total o parcial.

Si se concede protección para todos los productos o servicios, no es necesaria ninguna indicación ulterior en el apartado (iv).

Si se concede protección para algunos de los productos o servicios, se debe proporcionar una indicación clara de los productos y servicios protegidos. Esa indicación podría ser, por ejemplo, “todos los productos (o todos los servicios) de la clase X”.

De haber revisión o recurso contra esta decisión ante una autoridad distinta de la Oficina, la Oficina proporcionará la información correspondiente en el apartado (vi), si dispone de ella.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 5: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca – Declaración de concesión total o parcial de la protección tras una denegación provisional (Regla 18ter.2) del Reglamento Común)

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	La Oficina ha completado todos los procedimientos y ha decidido: <input type="checkbox"/> Conceder protección total a <u>todos</u> los productos o servicios (Regla18ter.2.i)) <input type="checkbox"/> Conceder protección parcial a los productos o servicios siguientes (Regla18ter.2.ii))
V	No reivindicación o reserva: <i>Indique los elementos de la marca para los cuales no puede otorgarse protección:</i> <i>Indique, marcando una de las casillas que figuran a continuación, si la no reivindicación o reserva se aplica a:</i> <input type="checkbox"/> Todos los productos o servicios <input type="checkbox"/> Los productos o servicios siguientes:

<p>VI. De haber revisión o recurso contra esta decisión ante una autoridad distinta de la Oficina, la Oficina debe proporcionar la información siguiente, si dispone de ella:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Plazo para solicitar la revisión o interponer el recurso: (ii) Autoridad ante la cual efectuar la solicitud de revisión o interponer recurso: (iii) Si la solicitud de revisión o la interposición de recurso debe realizarse en un idioma determinado o por mandatario cuya dirección se encuentre en el territorio de la Parte Contratante:
<p>VII. Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:</p>
<p>VIII. Fecha de notificación a la Oficina Internacional:</p>

[Fin del formulario tipo 5]

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 6: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca – Confirmación de la denegación provisional total (Regla 18ter.3) del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente por las Oficinas que hayan notificado previamente a la Oficina Internacional una denegación provisional total (con el formulario tipo 3A) y, tras completar todos los procedimientos, hayan decidido confirmar la denegación total del registro internacional. Esta decisión concluye todos los procedimientos ante la Oficina.

Si fuera posible una revisión o recurso ulterior ante una autoridad distinta de la Oficina, la Oficina debería proporcionar la información del apartado v), de disponer de ella.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 6: Disposición definitiva relativa a la situación de una marca – Confirmación de la denegación provisional total (Regla 18ter.3) del Reglamento Común)

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	La Oficina ha completado todos sus procedimientos y esta es la decisión de la Oficina: Se deniega la protección de la marca respecto de <u>todos</u> los productos o servicios.
V.	De ser posible una revisión o recurso ulterior contra esta decisión ante una autoridad distinta de la Oficina, la Oficina deberá proporcionar la información que sigue, de disponer de ella: i) Plazo para solicitar revisión o presentar recurso: ii) Autoridad a la que hay que solicitar revisión o presentar recurso: iii) Si la solicitud de revisión o el recurso han de presentarse en un idioma específico o por mediación del mandatario cuya dirección se halle en el territorio de la Parte Contratante:
VI.	Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VII.	Fecha de notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 6]

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 7: Decisión ulterior que afecta a la protección de una marca (Regla 18ter.4) del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

El presente formulario podrá ser utilizado cuando se haya pronunciado una decisión ulterior que afecte al alcance de la protección de la marca y haya ocurrido uno de los hechos siguientes:

- ha vencido el plazo de denegación aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Protocolo de Madrid sin que la Oficina haya enviado una notificación de denegación provisional; o
- la Oficina ha enviado una declaración de concesión de protección total (Regla 18ter.1) del Reglamento Común por medio del formulario tipo 4); o
- la Oficina ha enviado una declaración de concesión de protección total o parcial tras una denegación provisional (Regla 18ter.2) del Reglamento Común por medio del formulario tipo 5); o
- la Oficina ha enviado una confirmación de la denegación provisional total (Regla 18ter.3) del Reglamento Común por medio del formulario tipo 6).

La decisión podrá haber sido pronunciada por una autoridad exterior a la Oficina cuando la decisión ulterior sea consecuencia de la presentación de un recurso. La decisión también podrá haber sido pronunciada por la Oficina cuando, tras completar sus procedimientos ordinarios, la decisión ulterior sea consecuencia de la solicitud de restablecimiento de los derechos o *restitutio in integrum*.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 7: Decisión ulterior que afecta a la protección de una marca (Regla 18ter.4) del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

I. Oficina que envía la declaración:
II. Número del registro internacional:
III. Nombre del titular:
IV. Productos y servicios afectados por la decisión ulterior: <i>Marque la casilla pertinente (solo una) para indicar, en su caso, los productos y servicios que quedan ahora protegidos:</i> <input type="checkbox"/> Se concede protección total a <u>todos</u> los productos o servicios <input type="checkbox"/> Se concede protección parcial a los productos o servicios siguientes: <input type="checkbox"/> Se deniega totalmente la protección a <u>todos</u> los productos o servicios
IVbis.No reivindicación o reserva: <i>Indique los elementos de la marca para los cuales no puede otorgarse protección:</i> <i>Indique, marcando una de las casillas que figuran a continuación, si la no reivindicación o reserva se aplica a:</i> <input type="checkbox"/> Todos los productos o servicios <input type="checkbox"/> Los productos o servicios siguientes:

V. Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VI. Fecha de notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 7]

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 8: Examen de oficio completado – Situación provisional de una marca (Regla 18bis del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

El presente formulario podrá ser utilizado por las Oficinas que deseen informar de que se ha completado el examen de oficio sin que se hayan encontrado motivos para la denegación, aunque la protección de la marca todavía pueda ser objeto de oposición o de observaciones por terceros.

Este formulario podrá ser utilizado independientemente de que se haya comunicado con anterioridad una notificación de denegación provisional.

La Oficina tendrá que enviar una notificación a la Oficina Internacional en una fecha posterior en virtud de las Reglas 17 o 18ter del Reglamento Común, valiéndose del formulario tipo 3, 4 o 5, en función de la situación:

- Cuando se presente posteriormente una oposición, la Oficina notificará una denegación provisional basada en una oposición, con arreglo a la Regla 17, mediante el formulario tipo 3A o 3B, según se trate de una denegación provisional total o solo parcial.
- Si no se presenta una oposición posterior, la Oficina notificará una declaración de concesión de protección en virtud de la Regla 18ter.1), valiéndose del formulario tipo 4, o una declaración de concesión de protección tras una denegación provisional en virtud de la Regla 18ter.2), mediante el formulario tipo 5.

Cabe observar que si una Oficina ha efectuado la declaración prevista en el Artículo 5.2)c), que permite notificar una denegación provisional basada en una oposición después del plazo de 18 meses, será necesario que la Oficina utilice el formulario tipo 2 para informar a la Oficina Internacional con arreglo a lo previsto en la Regla 16.1).

PROTOCOLO DE MADRID

**Formulario tipo 8: Examen de oficio completado – Situación provisional de una marca
(Regla 18*bis* del Reglamento Común)**

I.	Oficina que envía la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Información relativa a una posible notificación previa de denegación provisional: La notificación de denegación provisional: <input type="checkbox"/> NO ha sido comunicada por la Oficina (Regla 18 <i>bis</i> .1)a) <input type="checkbox"/> ha sido comunicada por la Oficina (Regla 18 <i>bis</i> .1)b)
V.	Información relativa al plazo de oposición o al plazo para formular observaciones: i) Fecha inicial del plazo de oposición o del plazo para formular observaciones: ii) Fecha final del plazo de oposición o del plazo para formular observaciones:
VI.	Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración:
VII.	Fecha de notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 8]

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 9: Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base y solicitud de cancelación del registro internacional (Regla 22.1)a) o c) y 2)b) del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

El presente formulario deberá utilizarse cuando la protección resultante del registro internacional ya no pueda ser invocada, en su totalidad o en parte, debido a que:

- la solicitud de base haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o haya sido retirada; o,
- el registro de base haya sido cancelado, haya sido objeto de renuncia, haya sido revocado o invalidado, o haya caducado,

siempre que eso suceda dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o como resultado de una actuación iniciada en ese período. En ese caso, se exigirá a la Oficina que solicite la cancelación del registro internacional, con arreglo a lo previsto en el Artículo 6.4) del Protocolo de Madrid.

Los productos o servicios que deberán indicarse son los siguientes:

- los productos o servicios del registro internacional pertinente afectados por los hechos y las decisiones, o
- si ya se ha producido una cancelación parcial, los productos o servicios restantes que estén afectados por los hechos y las decisiones.

Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación a ese respecto deberá rezar “todos los productos (o todos los servicios) de la clase X”. En todos los casos deberán indicarse claramente los productos o servicios que se vean afectados o los que NO se vean afectados.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 9: Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base y solicitud de cancelación del registro internacional (Regla 22.1)a) o c) y 2)b) del Reglamento Común)

I.	Oficina que realiza la notificación:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Hechos y decisiones que afectan a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base y la fecha en que surte efecto: <i>Indique brevemente esos hechos y decisiones:</i> Información voluntaria: <input type="checkbox"/> No resultante de una actuación interpuesta por terceros <input type="checkbox"/> Resultante de una actuación interpuesta por terceros, por ejemplo, una oposición o una solicitud de cancelación (“ataque central”).
V.	Fecha en que surten efecto los hechos y las decisiones:

<p>VI. Productos y servicios afectados por los hechos y las decisiones:</p> <p><i>Elija solo una de las opciones siguientes y, cuando proceda, enumere los productos o servicios:</i></p> <p>Cancelación total:</p> <p><input type="checkbox"/> Los hechos y las decisiones afectan a todos los productos o servicios del registro internacional</p> <p>Cancelación parcial</p> <p><input type="checkbox"/> Los hechos y las decisiones afectan únicamente a los productos o servicios del registro internacional que se enumeran a continuación</p> <p><input type="checkbox"/> Los hechos y las decisiones no afectan a los productos o servicios del registro internacional que se enumeran a continuación</p> <p>Lista de productos o servicios:</p>
<p>VII. Solicitud de cancelación del registro internacional:</p> <p>Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6.4) del Protocolo de Madrid, la Oficina abajo firmante solicita la cancelación del registro internacional según lo indicado en el punto VI.</p>
<p>VIII. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la notificación:</p>
<p>IX. Fecha de notificación a la Oficina Internacional:</p>

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 10: Invalidación (Regla 19 del Reglamento Común) [Nota para la presentación]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente cuando las autoridades competentes de una Parte Contratante designada hayan invalidado (mediante, por ejemplo, revocación, anulación o cancelación) los efectos de un registro internacional en su territorio con arreglo a lo previsto en el Artículo 5.6) del Protocolo de Madrid y en la Regla 19 del Reglamento Común, y esa invalidación ya no pueda ser objeto de recurso.

La invalidación podrá pronunciarse en razón de que el titular no haya cumplido con lo dispuesto en la legislación de la Parte Contratante; por ejemplo, en relación con el uso de la marca, si ésta ha pasado a ser genérica o engañosa, o si se ha determinado que la protección debería haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación.

Cuando resulten afectados por la invalidación todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación a ese respecto deberá rezar “todos los productos (o todos los servicios) de la clase X”. En todos los casos deberán indicarse claramente los productos o servicios que se vean afectados o los que NO se vean afectados.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 10: Invalidación (Regla 19 del Reglamento Común)

I.	Oficina que realiza la notificación:
II.	Número del registro internacional:
III.	Fecha de notificación por la OMPI:
IV.	Nombre del titular:
V.	Autoridad que ha pronunciado la invalidación:
VI.	Fecha en que se pronunció la invalidación y fecha en que surte efecto: – Fecha en que se pronunció la invalidación: – Fecha en que surte efecto la invalidación (cuando sea posible):
VII.	Alcance de la invalidación: <i>Indique el alcance de la invalidación eligiendo una de las tres opciones que figuran a continuación y, cuando proceda, enumere los productos o servicios pertinentes:</i> Invalidación total: <input type="checkbox"/> La invalidación concierne a <u>todos</u> los productos o servicios del registro internacional Invalidación parcial: <input type="checkbox"/> La invalidación concierne <u>únicamente</u> a los productos o servicios del registro internacional que se enumeran a continuación <input type="checkbox"/> La invalidación NO concierne a los productos o servicios del registro internacional que se enumeran a continuación Lista de productos o servicios:

VIII. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la notificación:

La Oficina abajo firmante certifica que la invalidación ya no podrá ser objeto de recurso.

IX. Fecha de notificación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 10]

PROTOCOLO DE MADRID

FORMULARIO TIPO 11: DECLARACIÓN DE QUE UN CAMBIO DE TITULARIDAD NO TIENE EFECTO (REGLA 27.4) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente cuando la Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado un cambio de titularidad declare que ese cambio en la titularidad no tiene efecto en su territorio.

Esa declaración deberá enviarse a la Oficina Internacional antes de que venza el plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional envió la notificación de cambio de titularidad.

Los productos o servicios que deberán indicarse según lo previsto en el punto VI son los productos o servicios del registro internacional pertinente que fueron objeto del cambio de titularidad y que están afectados por la declaración. Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación a ese respecto deberá rezar “todos los productos (o todos los servicios) de la clase X”.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 11: Declaración de que un cambio de titularidad no tiene efecto (Regla 27.4) del Reglamento Común)

I.	Oficina que realiza la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Razones por las que el cambio de titular no tiene efecto:
V.	Disposiciones legislativas básicas correspondientes:
VI.	<p>Productos y servicios afectados por la declaración:</p> <p><i>Elija una de las opciones siguientes y, cuando proceda, enumere los productos o servicios pertinentes:</i></p> <p>La presente declaración afecta a:</p> <p><input type="checkbox"/> <u>todos</u> los productos o servicios del registro internacional que fueron objeto del cambio de titularidad</p> <p><input type="checkbox"/> <u>solo</u> los productos o servicios del registro internacional que fueron objeto del cambio de titularidad y se enumeran a continuación:</p> <p>Lista de productos o servicios:</p>

VII. Información relativa a la posibilidad de solicitar la revisión o presentar un recurso:

Elija una de las opciones siguientes:

- Esta declaración es definitiva y no está sujeta a revisión o recurso
- Esta declaración está sujeta a revisión o recurso

Facilite la información siguiente:

- i) Plazo para solicitar la revisión o presentar un recurso:
- ii) Autoridad a la que hay que solicitar la revisión o presentar el recurso:
- iii) Si la solicitud de revisión o el recurso han de presentarse en un idioma específico o por mediación del mandatario cuya dirección se halle en el territorio de la Parte Contratante:

VIII. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la declaración:

IX. Fecha de comunicación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 11]

PROTOCOLO DE MADRID

FORMULARIO TIPO 12: DECISIÓN DEFINITIVA DE QUE UN CAMBIO DE TITULARIDAD NO TIENE EFECTO (REGLA 27.4)E) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente cuando la Oficina de una Parte Contratante designada haya formulado previamente una declaración en virtud de la Regla 27.4) mediante el formulario tipo 11 y desee comunicar una decisión definitiva relativa a esa declaración.

Los productos o servicios que deberán indicarse en virtud del punto IV son los productos o servicios del registro internacional pertinente que fueron objeto del cambio de titularidad y que todavía están afectados por la declaración. Cuando resulten afectados todos los productos o servicios incluidos en una determinada clase, la indicación a ese respecto deberá rezar “todos los productos (o todos los servicios) de la clase X”.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 12: Decisión definitiva de que un cambio de titularidad no tiene efecto (Regla 27.4)e) del Reglamento Común)

I.	Oficina que realiza la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	<p>Información relativa a los productos o servicios:</p> <p><i>Indique el alcance de la declaración eligiendo una de las tres opciones que figuran a continuación y, cuando proceda, enumere los productos o servicios pertinentes:</i></p> <p><input type="checkbox"/> La decisión final confirma la declaración previa</p> <p><input type="checkbox"/> La decisión final revoca la declaración previa, lo que significa que la limitación tiene efecto en la Parte Contratante</p> <p><input type="checkbox"/> La decisión final revoca <u>parcialmente</u> la declaración previa, lo que significa que la limitación afecta a los productos o servicios enumerados a continuación:</p> <p>Lista de productos o servicios:</p>
V.	Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la declaración:
VI.	Fecha de comunicación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 12]

PROTOCOLO DE MADRID

FORMULARIO TIPO 13: DECLARACIÓN DE QUE UNA LIMITACIÓN NO SURTE EFECTOS (REGLA 27.5) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente cuando la Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitación de la lista de productos y servicios con arreglo a la Regla 25 declare que esa limitación no tiene efecto en su territorio.

Esa declaración deberá enviarse a la Oficina Internacional antes de que venza el plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional envió la notificación de la limitación a la Oficina.

Los productos o servicios que deberán indicarse en virtud del punto VI son aquellos para los cuales el registro internacional pertinente continúa surtiendo efectos en la Parte Contratante. Cuando el registro internacional se limite a los productos o servicios incluidos únicamente en una clase o clases determinadas, la indicación a ese respecto deberá rezar “limitado exclusivamente a la clase X; las demás clases han sido suprimidas” o “limitado exclusivamente a las clase X, Y, Z; las demás clases han sido suprimidas”.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 13: Declaración de que una limitación no surte efectos (Regla 27.5) del Reglamento Común)

I.	Oficina que realiza la declaración:
II.	Número del registro internacional:
III.	Nombre del titular:
IV.	Razones por las que la limitación no surte efectos:
V.	Disposiciones legislativas básicas correspondientes:
VI.	<p>Productos y servicios afectados por la declaración:</p> <p><i>Elija una de las opciones siguientes y, cuando proceda, enumere los productos o servicios pertinentes:</i></p> <p>La presente declaración afecta a:</p> <p><input type="checkbox"/> <u>todos</u> los productos o servicios del registro internacional que fueron objeto de la limitación</p> <p><input type="checkbox"/> <u>solo</u> los productos o servicios del registro internacional que fueron objeto del cambio de la limitación y se enumeran a continuación:</p> <p>Lista de productos o servicios:</p>

VII. Información relativa a la posibilidad de solicitar la revisión o presentar un recurso:

Elija una de las opciones siguientes:

- Esta declaración es definitiva y no está sujeta a revisión o recurso
- Esta declaración está sujeta a revisión o recurso

Facilite la información siguiente:

- i) Plazo para solicitar la revisión o presentar el recurso:
- ii) Autoridad a la que hay que solicitar la revisión o presentar el recurso:
- iii) Si la solicitud de revisión o el recurso han de presentarse en un idioma específico o por mediación del mandatario cuya dirección se halle en el territorio de la Parte Contratante:

VIII. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la declaración:

IX. Fecha de comunicación a la Oficina Internacional:

[Fin del formulario tipo 13]

PROTOCOLO DE MADRID

FORMULARIO TIPO 14: DECISIÓN FINAL DE QUE UNA LIMITACIÓN NO SURTE EFECTOS (REGLA 27.5)E) DEL REGLAMENTO COMÚN) [NOTA PARA LA PRESENTACIÓN]

El presente formulario podrá ser utilizado únicamente cuando la Oficina de una Parte Contratante designada que haya realizado previamente una declaración en virtud de la Regla 27.5) mediante el formulario tipo 13 desee comunicar una decisión definitiva relativa a esa declaración.

Los productos o servicios que deberán indicarse en virtud del punto IV son aquellos para los cuales el registro internacional pertinente continúa teniendo efecto en la Parte Contratante. Cuando el registro internacional se limite a los productos o servicios incluidos únicamente en una clase o clases determinadas, la indicación a ese respecto deberá rezar “limitado exclusivamente a la clase X; las demás clases han sido suprimidas” o “limitado exclusivamente a las clases X, Y, Z; las demás clases han sido suprimidas”.

PROTOCOLO DE MADRID

Formulario tipo 14: Decisión definitiva de que una limitación no surte efectos (Regla 27.5)e) del Reglamento Común)

I. Oficina que realiza la declaración:
II. Número del registro internacional:
III. Nombre del titular:
IV. Información relativa a los productos o servicios: <i>Indique el alcance de la declaración eligiendo una de las tres opciones que figuran a continuación y, cuando proceda, enumere los productos o servicios pertinentes:</i> <input type="checkbox"/> La decisión final confirma la declaración previa <input type="checkbox"/> La decisión final revoca la declaración previa, lo que significa que la limitación surte efectos en la Parte Contratada <input type="checkbox"/> La decisión final revoca <u>parcialmente</u> la declaración previa, lo que significa que la limitación afecta a los productos o servicios enumerados a continuación: Lista de productos o servicios:
V. Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la declaración:
VI. Fecha de comunicación a la Oficina Internacional: