

NOTA PARA RELLENAR EL FORMULARIO MM16: DESIGNACIÓN POSTERIOR RESULTANTE DE UNA TRANSFORMACIÓN (UNIÓN EUROPEA)

Formulario MM16 (Facultativo): Petición de inscripción de la designación posterior resultante de una transformación (Unión Europea) (Regla 24 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas).

Para obtener información más detallada sobre la solicitud, el registro internacional y la gestión de marcas, véase la [Guía para el Registro Internacional de Marcas](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

FINALIDAD DEL FORMULARIO

Este formulario puede ser utilizado para pedir la inscripción de una designación posterior resultante de la transformación de una designación de la Unión Europea (UE).

No obstante, dado que la petición debe ser presentada a la OMPI por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), es **muy recomendable** que los titulares utilicen el formulario elaborado por la EUIPO, el cual está disponible en formato electrónico: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-requests-apply-now>.

¿QUÉ ES UNA TRANSFORMACIÓN?

Cuando el registro internacional contenga una designación de la UE que haya dejado de existir en virtud de la legislación aplicable, el titular podrá pedir que la designación de la UE se transforme en una designación posterior en uno o varios países de la UE,¹ puede ser beneficioso, por ejemplo, cuando se ha denegado la protección de la designación de la UE — que es de carácter unitario— tras una oposición basada en motivos aplicables a un solo país de la UE. El titular que se encuentre en dicha situación puede tratar de transformar la designación de la UE en designaciones individuales en los países de la UE donde no sean aplicables esos motivos. La fecha de la designación o designaciones posteriores resultantes de la conversión se beneficiará de la fecha de la designación de la UE, la cual figura inscrita en el Registro Internacional.

La transformación de una designación de la UE no siempre es posible. Por ello, se aconseja consultar a la EUIPO los motivos que impiden la transformación antes de presentar una petición de inscripción de la designación posterior resultante de una transformación.

Asimismo, este concepto no debe confundirse con la característica de "transformación" del Sistema de Madrid que se aplica tras la cesación de los efectos de la marca de base y la consiguiente cancelación del registro internacional.

Para más información, véase el [Aviso N.º 2/2004](#) y la Regla 24.7) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

¹ A excepción de Malta, dado que no es todavía miembro del Sistema de Madrid.

CÓMO PRESENTAR EL FORMULARIO

Se deberá presentar una petición de transformación directamente a la EUIPO. El plazo general de petición de transformación es de tres meses, pero el inicio del plazo depende del motivo en que se base la transformación. Será necesario consultarlo con la EUIPO, que se encargará de examinar la petición a fin de garantizar su conformidad con la legislación de la UE antes de transmitírsela a la OMPI.

Para más información, póngase en contacto con la EUIPO:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Dirección: Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante (España)
Teléfono: +34 965 139 100
Fax: +34 965 131 344
Correo-e: information@euipo.europa.eu
Sitio web: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/contact-us>

INFORMACIÓN SOBRE LAS TASAS

Utilícese el [Calculador de tasas](#) para calcular la cuantía de las tasas.

Las tasas que deben abonarse para pedir una designación posterior o una designación resultante de una transformación dependerán del número de países de la UE que sean objeto de la designación posterior, de las tasas aplicables y del número de clases de productos y servicios que se desee proteger mediante la marca.

Véase la [Tabla de tasas](#) para obtener más información sobre las tasas aplicables.

CÓMO ABONAR LAS TASAS

Las tasas pueden abonarse:

- cargando la cuantía exigida a una [cuenta corriente abierta en la OMPI](#), o
- con cargo a los fondos que se hayan transferido a la OMPI, o
- mediante una transferencia a la cuenta postal (solo en Europa) o cuenta bancaria de la OMPI.

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR Y SERVICIOS EN LÍNEA DE LA OMPI

Si aún no ha proporcionado una dirección de correo electrónico, por ejemplo, en la solicitud internacional, el titular deberá proporcionar (o actualizar) su dirección de correo electrónico por medio de [Contact Madrid](#) (en la sección "Mi pregunta concierne", selecciónese la opción "un cambio en los datos del titular o del mandatario"). Los titulares no deben indicar la dirección de correo electrónico de su mandatario como propia. Por consiguiente, las direcciones de correo electrónico del titular y del mandatario deberán ser diferentes.

Téngase en cuenta que la OMPI no incluirá la dirección de correo electrónico de los solicitantes, titulares o mandatarios en los servicios de información en línea del Sistema de Madrid (por ejemplo, Madrid Monitor y Madrid Real-time Status) ni publicará esa información en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*.

Cuando se designe un mandatario, la enviará todas las comunicaciones **únicamente** a la dirección de correo electrónico del mandatario.²

Cuando no se nombre un mandatario, la OMPI enviará todas las comunicaciones a la dirección de correo electrónico proporcionada por el titular o a la dirección de correo electrónico alternativa para la correspondencia en caso de que se haya facilitado una.

El correo electrónico es el medio más rápido, práctico y seguro que emplea la OMPI para transmitir eficazmente información a sus usuarios. Las comunicaciones electrónicas urgentes de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas se recibirán sin demora. Si ya se ha proporcionado una dirección de correo electrónico, hay que asegurarse de que esté actualizada.

La OMPI ha creado una serie de herramientas y servicios en línea que pueden ser de utilidad. Para tener acceso a esos recursos es preciso tener una cuenta de usuario de la OMPI. Esta cuenta permite acceder a las herramientas y los servicios en línea de la OMPI diseñados para poder gestionar en un solo lugar toda la cartera de registros internacionales de marcas que figuran inscritos con la misma dirección de correo electrónico.

Seguimiento de la petición

[Madrid Monitor](#) permite realizar un seguimiento en tiempo real de la situación de las peticiones que se encuentran en trámite en la OMPI. Para consultar la situación de una petición mediante Madrid Monitor, es necesario hacer clic en la pestaña “Situación en tiempo real” desde la pantalla de consulta de un registro específico, o indicar el número de registro internacional que se desee consultar en la pestaña “búsqueda en tiempo real”.

CÓMO RELLENAR EL FORMULARIO MM16

El formulario deberá mecanografiarse. La OMPI no acepta los formularios manuscritos.

NÚMERO DE HOJAS COMPLEMENTARIAS

Si el espacio disponible en cualquier parte del formulario no es suficiente, deberá utilizarse la “Hoja complementaria” que figura al final del formulario, indicando el número de hojas complementarias que se adjuntan.

Cuando haya más de un titular, deberá rellenarse la “Hoja complementaria para varios titulares”.

² Cuando se haya nombrado un mandatario, la OMPI no enviará las comunicaciones directamente al solicitante ni al titular. Esta regla tiene algunas excepciones:

- si el nombramiento de un mandatario es irregular, la OMPI notificará ese hecho tanto al solicitante o al titular como al supuesto mandatario;
- seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la OMPI enviará un aviso oficioso tanto al titular como al mandatario;
- si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la OMPI notificará ese hecho tanto al titular como al mandatario;
- si un registro internacional no se renueva o no se renueva respecto de una Parte Contratante designada, la OMPI notificará ese hecho tanto al titular como al mandatario;
- si el mandatario solicita la cancelación de su nombramiento, la OMPI, hasta el momento en que la cancelación surta efecto, enviará las comunicaciones tanto al solicitante o al titular como al mandatario.

NÚMERO DE REFERENCIA

El solicitante y la EUIPO podrán indicar su propio número interno de referencia de expediente. La OMPI incluirá ese número de referencia en toda otra comunicación relativa al formulario.

PUNTO 1: NÚMERO DEL REGISTRO INTERNACIONAL

Indíquese el número completo del registro internacional, por ejemplo, 123456 o 123456A.

Deberá indicarse un único número de registro internacional por cada formulario MM16.

PUNTO 2: NOMBRE DEL TITULAR (CEDENTE)

Si hay más de un titular, indíquese el número total de titulares, y el nombre y la dirección únicamente del titular que figura en primer lugar. El nombre y la dirección de los titulares adicionales deberán indicarse en la “Hoja complementaria para varios nuevos titulares)” anexa.

Punto 2.a): Nombre

Indíquese el nombre del titular según conste en el Registro Internacional.

Punto 2.b): Dirección

Indíquese la dirección del titular según conste en el Registro Internacional.

Para añadir, actualizar o suprimir la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la dirección postal, se deberá presentar una petición a la OMPI utilizando el servicio [Contact Madrid](#) (en la sección “Mi pregunta concierne”, selecciónese la opción “un cambio en los datos de contacto del titular o del mandatario”).

PUNTO 3: MOTIVOS EN QUE SE BASA LA TRANSFORMACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Se deberá indicar el motivo de la transformación marcando la casilla correspondiente.

Si la designación de la UE:

- *ha sido objeto de una denegación definitiva:* Márquese esta casilla si la designación de la UE ha sido denegada total o parcialmente por la EUIPO. El plazo de tres meses para pedir la transformación empieza a contar desde la fecha de la decisión definitiva de denegación de la protección.
- *no ha sido renovada y la posibilidad de renovar la marca ha expirado:* Márquese esta casilla si la designación de la UE ha sido denegada o no ha sido renovada y el plazo de gracia de seis meses (tras la fecha en que deba efectuarse la renovación) haya expirado. El plazo de tres meses para pedir la transformación empieza a contar desde la fecha de expiración del plazo de gracia.

- *ha sido objeto de una cancelación parcial:* Márquese esta casilla si la designación de la UE ha sido objeto de una cancelación parcial (algunos de los productos y servicios han sido eliminados). El plazo de tres meses para pedir la transformación empieza a contar desde la fecha de inscripción de la cancelación parcial en el Registro Internacional.
- *ha sido objeto de una invalidación parcial por la EUIPO o por el tribunal de marcas de la Unión Europea:* Márquese esta casilla si la designación de la UE ha sido invalidada por la EUIPO o el tribunal de marcas de la Unión Europea. El plazo de tres meses para pedir la transformación empieza a contar desde la fecha de la decisión o desde la fecha en que la sentencia es definitiva.
- *ha sido objeto de una renuncia:* Márquese esta casilla si se ha renunciado a la designación de la UE (ante la OMPI) y la renuncia está inscrita en el Registro Internacional. El plazo de tres meses para pedir la transformación empieza a contar desde la fecha de inscripción de la renuncia en el Registro Internacional.

PUNTO 4: PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS

Márquese las casillas correspondientes para indicar las Partes Contratantes designadas (países) respecto de los cuales se solicita la protección de la marca.³

Al designar Irlanda (IE), el titular ha declarado que tiene la intención de que la marca sea utilizada en ese país en relación con los productos y los servicios indicados en la designación correspondiente.

PUNTO 5: PRODUCTOS Y SERVICIOS

Márquese una **sola** casilla.

Punto 5.a)

Márquese esta casilla si la designación posterior es efectuada con respecto a todas las Partes Contratantes designadas (países de la UE seleccionados en esta petición) y se refiere a *todos* productos y los servicios de la designación de la UE.

Punto 5.b)

Márquese esta casilla si la designación posterior es efectuada con respecto a todas las Partes Contratantes designadas (países de la UE seleccionados en esta petición), pero solo se refiere a algunos de los productos y los servicios abarcados por la designación de la UE. Los productos y los servicios en cuestión deberán enumerarse en la hoja complementaria (agrupados según la Clasificación de Niza).

³ Si desea proteger su marca en Malta, tendrá que presentar una transformación nacional ante la EUIPO, dado que no es miembro del Protocolo de Madrid.

Punto 5.c)

Márquese esta casilla si la designación posterior es efectuada únicamente con respecto a algunas Partes Contratantes (países de la UE seleccionados en esta petición) y se refiere únicamente a algunos de los productos y los servicios abarcados por la designación de la UE. Utilice la hoja complementaria para indicar los países de la UE y los productos y los servicios en cuestión (agrupados según la Clasificación de Niza). Toda Parte Contratante (país de la UE) que haya sido seleccionada en el Punto 4 y que no figure en la hoja complementaria será designada para todos los productos y servicios abarcados por la designación de la UE.

Si la petición se refiere únicamente a algunos de los productos y los servicios abarcados por la designación de la UE

Deberá indicar expresamente todos los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca en los países designados en cuestión. Si se indican únicamente los productos y servicios de una clase determinada, la OMPI considerará que no se solicita protección para las demás clases abarcadas por la designación de la UE.

Versión y edición de la Clasificación de Niza

Si su petición se refiere únicamente a algunos de los productos y los servicios abarcados por la designación de la UE, no deberá reclasificar dichos productos y servicios a según la edición y la versión de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de la designación posterior. En vez de ello, la lista deberá elaborarse con arreglo a la clasificación con la que se registró la marca.

Por ejemplo, la lista de productos y servicios de un registro internacional inscrito en el año 2000 tuvo que haber sido clasificada según la edición de la Clasificación de Niza en vigor en ese año (es decir, la séptima edición). Para toda designación posterior relativa a una lista limitada de productos y servicios, deberá utilizarse esa clasificación, independientemente de la fecha en que se efectúe la designación posterior.

La OMPI no reclasificará la lista de productos y servicios de una designación posterior para que coincida con la versión y la edición más recientes de la Clasificación de Niza.

PUNTO 6: FIRMA DE LA OFICINA DE LA UNIÓN EUROPEA (EUIPO)

Este punto deberá ser cumplimentado únicamente por la Oficina (EUIPO) que presenta el formulario.

HOJA PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS

Rellénesse la “Hoja de cálculo de tasas” adjunta al formulario. Deberá calcularse e indicarse la cuantía de las tasas (a menos que las tasas se carguen a una cuenta corriente abierta en la OMPI) y facilitarse la información sobre la forma de pago elegida.

Si la OMPI no recibe pago alguno o recibe un pago insuficiente, se notificará una irregularidad al titular y al mandatario del titular (si procede).

a) Autorización para cargar el importe a una cuenta corriente

Cuando la tasa deba cargarse a una cuenta corriente abierta en la OMPI, márchese esta casilla e indíquese lo siguiente:

Titular de la cuenta

Indíquese el nombre del titular de la cuenta corriente.

Número de cuenta

Indíquese el número de cuenta de cinco dígitos.

Identidad de quien autoriza

Indíquese el nombre de la persona que autoriza el pago, que puede ser el titular, el mandatario o un tercero.

No es necesario calcular ni indicar la cuantía de las tasas cuando el pago se efectúa mediante una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Si se elige esta forma de pago, la OMPI cargará la cuantía exigida, a reserva de la disponibilidad de fondos suficientes. Esta forma de pago evita el riesgo de efectuar un pago insuficiente.

Para más información sobre cómo abrir una cuenta corriente en la OMPI, véase: [Cuenta corriente en la OMPI](#).

b) Cuantía de las tasas

Si no se han dado instrucciones para cargar la cuantía de las tasas exigidas a una cuenta corriente abierta en la OMPI, utilícese el [Calculador de tasas](#) para calcular la cuantía de las tasas que deben abonarse.

Las tasas que deberán abonarse dependerán del número de Partes Contratantes que sean objeto de la designación posterior como resultado de la transformación, de las tasas aplicables y del número de clases de productos y servicios.

Tasas aplicables

Para pedir la inscripción de una designación posterior resultante de una transformación de una designación de la UE, deberá abonarse una tasa de base de 300 francos suizos.

Además de la tasa de base, deberán abonarse las tasas correspondientes a las Partes Contratantes que se desea transformar en designaciones posteriores, que pueden ser complementos de tasa o tasas individuales.

Complementos de tasas

Se deberá abonar un complemento de tasa de 100 francos suizos por cada Parte Contratante designada cuando las Partes Contratantes designadas no hayan efectuado una declaración relativa a las tasas individuales.

Tasas individuales

Algunas Partes Contratantes cobran una tasa individual. Cuando una Parte Contratante designada haya efectuado una declaración relativa a una tasa individual, deberá abonarse esa tasa en lugar del complemento de tasa, salvo cuando dicha Parte Contratante y la Parte Contratante del titular sean Estados que estén vinculados tanto por el Protocolo como por el Arreglo, en cuyo caso, deberá abonarse un complemento de tasa. Consúltense aquí el importe de la tasa individual: [Tasas individuales](#).

Indíquese el Total general (en francos suizos) en el formulario.

c) Forma de pago

Identidad del autor del pago

Es importante indicar los datos del autor del pago (nombre del titular, del mandatario o de un tercero).

Pago recibido y confirmado por la OMPI

Márquese esta casilla si la OMPI ha recibido y confirmado previamente el pago. Facilítense los datos del autor del pago y el número de recibo de la OMPI (emitido cuando la OMPI confirma la transferencia).

Pago efectuado a la cuenta postal (solo en Europa) o bancaria de la OMPI

Si el pago de la tasa se transfiere a una cuenta bancaria o postal de la OMPI, márquese la casilla correspondiente e indíquese lo siguiente:

Referencia del pago

Cuando se transfieran fondos a la OMPI (transferencia bancaria o postal), facilítense los datos que figuran a continuación al banco u oficina postal e indíquese dicha información en el recuadro "Referencia del pago":

- ✓ nombre y dirección completa del autor del pago;
- ✓ [código de transacción](#): indíquese el código de transacción (EX) correspondiente a la designación posterior;
- ✓ la marca o los elementos verbales de la marca (si se están disponibles);
- ✓ nombre del titular (si es distinto del nombre del autor del pago).

dd/mm/aaaa

Indíquese la fecha del pago en el formato exigido de día, mes y año.