

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

(texto en vigor el 1 de septiembre de 2008)

LISTA DE REGLAS

Capítulo 1: Disposiciones generales

Regla 1: Definiciones

Regla 1bis: Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

Regla 2: Comunicación con la Oficina Internacional

Regla 3: Representación ante la Oficina Internacional

Regla 4: Cómputo de los plazos

Regla 5: Irregularidades en los servicios postales y de distribución

Regla 6: Idiomas

Regla 7: Notificación de determinados requisitos especiales

Capítulo 2: Solicitudes internacionales

Regla 8: Pluralidad de solicitantes

Regla 9: Condiciones relativas a la solicitud internacional

Regla 10: Tasas relativas a la solicitud internacional

Regla 11: Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación

Regla 12: Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

Regla 13: Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

Capítulo 3: Registros internacionales

Regla 14: Registro de la marca en el Registro Internacional

Regla 15: Fecha del registro internacional

Capítulo 4: Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales

Regla 16: Plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición

Regla 17: Denegación provisional y declaración de concesión de la protección

Regla 18: Notificaciones irregulares de la denegación provisional

Regla 19: Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

Regla 20: Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

Regla 20bis: Licencias

Regla 21: Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

Regla 21bis: Otros datos relativos a la reivindicación de antigüedad

Regla 22: Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base

Regla 23: División o fusión de las solicitudes de base, de los registros resultantes de ellas o de los registros de base

2 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Capítulo 5: Designaciones posteriores; modificaciones

Regla 24: Designación posterior al registro internacional

Regla 25: Petición de inscripción de una modificación; petición de inscripción de una cancelación

Regla 26: Irregularidades en las peticiones de inscripción de una modificación y de inscripción de una cancelación

Regla 27: Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación; fusión de registros internacionales; declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto

Regla 28: Correcciones en el Registro Internacional

Capítulo 6: Renovaciones

Regla 29: Aviso oficioso de la expiración

Regla 30: Detalles relativos a la renovación

Regla 31: Inscripción de la renovación; notificación y certificado

Capítulo 7: Gaceta y base de datos

Regla 32: Gaceta

Regla 33: Base de datos electrónica

Capítulo 8: Tasas

Regla 34: Cuantía y pago de las tasas

Regla 35: Moneda de pago

Regla 36: Exención de tasas

Regla 37: Distribución de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa

Regla 38: Ingreso de la cuantía de las tasas individuales en las cuentas de las Partes

Contratantes interesadas

Capítulo 9: Otras disposiciones

Regla 39: Continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores

Regla 40: Entrada en vigor; disposiciones transitorias

Regla 41: Instrucciones Administrativas

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 3

Capítulo 1

Disposiciones generales

Regla 1

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por

- i) “Arreglo”, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979;
- ii) “Protocolo”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989;
- iii) “Parte Contratante”, todo país que sea parte en el Arreglo o todo Estado u organización intergubernamental que sean partes en el Protocolo;
- iv) “Estado contratante”, una Parte Contratante que sea Estado;
- v) “Organización contratante”, una Parte Contratante que sea organización intergubernamental;
- vi) “registro internacional”, el registro de una marca efectuado en virtud del Arreglo o del Protocolo, o de ambos, según proceda;
- vii) “solicitud internacional”, la solicitud de registro internacional presentada en virtud del Arreglo o del Protocolo, o de ambos, según proceda;
- viii) “solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina
 - de un Estado obligado por el Arreglo, pero no por el Protocolo, o
 - de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, siempre que sólo se designe a Estados en la solicitud internacional y todos los Estados designados estén obligados por el Arreglo pero no por el Protocolo;
- ix) “solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina
 - de un Estado obligado por el Protocolo, pero no por el Arreglo, o
 - de una organización contratante, o

– de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, siempre que en la solicitud internacional no figure la designación de algún Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo;

x) “solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado tanto por

el Arreglo como por el Protocolo, que se base en un registro y dé cabida a las designaciones

de,

– al menos, un Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo, y

– al menos, un Estado obligado por el Protocolo, con independencia de que dicho Estado esté también obligado por el Arreglo, o al menos, una organización contratante;

xi) “solicitante”, la persona natural o jurídica en cuyo nombre se presenta la solicitud internacional;

xii) “persona jurídica”, la corporación, asociación u otra agrupación u organización que, en virtud de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales;

4 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

xiii) “solicitud de base”, la solicitud de registro de una marca que se haya presentado en la

oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa marca;

xiv) “registro de base”, el registro de una marca que haya sido efectuado por la oficina de

una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro de esa

marca;

xv) “designación”, la solicitud de extensión de la protección (“extensión territorial”) presentada en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Arreglo o en virtud del Artículo 3ter.1) o 2)

del Protocolo, según proceda; y también, esa extensión, una vez inscrita en el Registro Internacional;

xvi) “Parte Contratante designada”, una Parte Contratante para la que se haya pedido la extensión de la protección (“extensión territorial”) en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Arreglo o en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo, según proceda, o respecto a la cual

se haya inscrito esa extensión en el Registro Internacional;

xvii) “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo”, una Parte Contratante respecto a

la cual se haya solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) en virtud del

Artículo 3ter.1) o 2) del Arreglo;

xviii) “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”, una Parte Contratante respecto

a la cual se haya solicitado la extensión de la protección (“extensión territorial”) en virtud del

Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo;

xix) “notificación de denegación provisional”, una declaración de la Oficina de una Parte

Contratante designada conforme al Artículo 5.1) del Arreglo o el Artículo 5.1) del Protocolo;

xixbis) “invalidación”, una decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial)

de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de

esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte Contratante;

xx) “Gaceta”, el boletín periódico mencionado en la Regla 32;

xxi) “titular”, la persona natural o jurídica cuyo nombre se inscriba en el Registro Internacional como titular del registro internacional;

xxii) “clasificación internacional de los elementos figurativos”, la clasificación establecida

por el Arreglo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de 12 de junio de 1973;

xxiii) “clasificación internacional de productos y servicios”, la clasificación establecida por

el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los productos y servicios a los

finés del registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio

de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977;

xxiv) “Registro Internacional”, la recopilación oficial de datos relativos a los registros internacionales que mantiene la Oficina Internacional, datos cuyo registro es exigido o permitido por el Acuerdo, el Protocolo o el Reglamento, con independencia del medio en que

esos datos estén almacenados;

xxv) “Oficina”, la Oficina de una Parte Contratante encargada del registro de marcas o la

Oficina común mencionada en el Artículo 9^{quater} del Arreglo o en el Artículo 9^{quater} del

Protocolo, o en ambos, según proceda;

xxvi) “Oficina de origen”, la Oficina del país de origen definido en el Artículo 1.3) del Arreglo o la Oficina de origen definida en el Artículo 2.2) del Protocolo, o ambas, según

proceda;

(xxvibis) “Parte Contratante del titular ”

- la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen o,

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 5

- cuando se haya registrado un cambio de titularidad o en caso de sucesión de un Estado, 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;

xxvii) “formulario oficial”, el formulario establecido por la Oficina Internacional o cualquier formulario que tenga el mismo contenido y la misma presentación;

xxviii) “tasa prescrita”, la tasa aplicable establecida en la Tabla de tasas;

xxix) “Director General”, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual;

xxx) “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual.

xxxi) “Instrucciones Administrativas” las Instrucciones Administrativas mencionadas en la

Regla 41.

Regla Ibis

Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

1) [*Principio general y excepciones*] La designación de una Parte Contratante quedará regida por el Arreglo o por el Protocolo en función de que la Parte Contratante haya

sido designada en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,

i) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Arreglo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante

cuya designación esté regida por el Arreglo, la designación de esta última pasará a estar regida

por el Protocolo a partir de la fecha en la que el Arreglo deje de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada

sean parte en el Protocolo y

ii) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Protocolo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante

cuya designación esté regida por el Protocolo, la designación de esta última pasará a estar

regida por el Arreglo a partir de la fecha en la que el Protocolo deje de ser aplicable, siempre y

cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada

sean parte en el Arreglo.

2) [*Inscripción*] La Oficina Internacional hará constar en el Registro Internacional una indicación del tratado que rige cada designación.

Regla 2

Comunicación con la Oficina Internacional

Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se efectuarán en la forma especificada en las Instrucciones Administrativas.

6 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Regla 3

Representación ante la Oficina Internacional

1) [*Mandatario; número de mandatarios*] a) El solicitante o el titular pueden tener un mandatario ante la Oficina Internacional.

b) El solicitante o el titular sólo podrán tener un mandatario. Cuando en el nombramiento figuren varios mandatarios, sólo el designado en primer lugar será considerado

mandatario e inscrito como tal.

c) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina Internacional a un gabinete u oficina de abogados o de agentes de patentes o de marcas, se considerará como un

solo mandatario.

2) [*Nombramiento de mandatario*] a) El nombramiento de mandatario se puede

realizar en la solicitud internacional o en una designación posterior o una petición formulada

en virtud de la Regla 25.

b) El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una comunicación independiente, que puede referirse a una o más solicitudes internacionales

especificadas o a uno o más registros internacionales especificados, del mismo solicitante o

titular. Esa comunicación será presentada a la Oficina Internacional

i) por el solicitante, el titular o el mandatario designado, o

ii) por la Oficina de la Parte Contratante del titular.

La comunicación llevará la firma del solicitante o del titular, o de la Oficina por cuyo conducto se haya presentado.

3) [*Nombramiento irregular*] a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario realizado en virtud del párrafo 2) es irregular, lo notificará en

consecuencia al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente o transmitente

es una oficina, a ésta.

b) Hasta que no se cumplan los requisitos previstos en el párrafo 2), la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones pertinentes al solicitante o al propio titular.

4) [*Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto*] a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento

de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el Registro Internacional

el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre y el domicilio de éste. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en

que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designación posterior,

la petición o la comunicación independiente en la que se nombre mandatario.

b) La Oficina Internacional notificará la inscripción mencionada en el apartado a) tanto al solicitante o al titular como al mandatario. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por conducto de una oficina, la Oficina Internacional notificará asimismo la inscripción a esa oficina.

5) [*Efecto del nombramiento de mandatario*] a) Excepto en los casos en que el presente reglamento disponga otra cosa, la firma de un mandatario inscrito con arreglo al

párrafo 4)a) sustituirá a la firma del solicitante o del titular.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 7

b) Excepto en los casos en que el presente Reglamento exija expresamente que se envíe una invitación, una notificación u otra comunicación tanto al solicitante o al titular como al mandatario, la Oficina Internacional enviará al mandatario inscrito con arreglo al

párrafo 4)a) toda invitación, notificación u otra comunicación que, en ausencia de mandatario,

se habría de enviar al solicitante o al titular; cualquier invitación, notificación u otra comunicación dirigida así a dicho mandatario tendrá el mismo efecto que si hubiera sido

enviada al solicitante o al titular.

c) Cualquier comunicación que el mandatario inscrito con arreglo al párrafo 4)a) dirija a la Oficina Internacional tendrá el mismo efecto que si hubiera sido enviada a dicha

oficina por el solicitante o por el titular.

6) [*Cancelación de la inscripción; fecha en que la cancelación surte*

efecto] a) Cualquier inscripción realizada en virtud del párrafo 4)a) se cancelará cuando se

pida la cancelación en una comunicación firmada por el solicitante, el titular o el mandatario.

La Oficina Internacional cancelará de oficio la inscripción cuando se nombre un nuevo mandatario o, en caso de que se haya inscrito un cambio de titularidad, cuando el nuevo titular

del registro internacional no haya nombrado mandatario.

b) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), la cancelación surtirá efecto a partir de la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicación correspondiente.

c) Cuando el mandatario solicite la cancelación, ésta surtirá efecto a partir de la más antigua de las fechas siguientes:

i) la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicación en que se nombra un nuevo mandatario;

ii) la fecha en que venza el plazo de dos meses contado a partir de la recepción de la solicitud en que el mandatario pide que se cancele la inscripción.

Hasta la fecha en que surta efecto la cancelación, la Oficina Internacional dirigirá todas las

comunicaciones mencionadas en el párrafo 5) tanto al solicitante o al titular como al mandatario.

d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud de cancelación formulada por el mandatario, notificará en consecuencia al solicitante o al titular, y acompañará la notificación

con copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o recibido de éste

durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificación.

e) La Oficina Internacional, una vez conocida la fecha en que surte efecto la cancelación, notificará la cancelación y su fecha al mandatario cuya inscripción ha sido cancelada, al solicitante o al titular y, cuando el nombramiento del mandatario se haya presentado por conducto de una oficina, a ésta.

Regla 4

Cómputo de los plazos

1) [*Plazos expresados en años*] Todo plazo expresado en años vencerá, en el año siguiente al que se tome en consideración, el mes con el mismo nombre y el día con el mismo

número que el mes y el día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de

que, cuando ese acontecimiento haya tenido lugar el 29 de febrero y en el año siguiente al que

se tome en consideración febrero tenga 28 días, el plazo vencerá el 28 de febrero.

8 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

2) [*Plazos expresados en meses*] Todo plazo expresado en meses vencerá, en el mes siguiente al que se tome en consideración, el día con el mismo número que el día del

acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al que se tome en consideración no tenga día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes.

3) [*Plazos expresados en días*] El cómputo de cualquier plazo expresado en días correrá a partir del día siguiente a aquél en que el acontecimiento considerado tuvo lugar, y vencerá en consecuencia.

4) [*Vencimiento en un día en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén abiertas al público*] Si un plazo expira un día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada no están abiertas al público, el plazo vencerá, no obstante lo dispuesto en los párrafos 1) a 3), el primer día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de nuevo abiertas al público.

5) [*Indicación de la fecha de vencimiento*] La Oficina Internacional indicará, en todos los casos en que comunique la existencia de un plazo, la fecha de vencimiento de aquél, de conformidad con los párrafos 1) a 3).

Regla 5

Irregularidades en los servicios postales y de distribución

1) [*Comunicaciones enviadas a través de un servicio postal*] El incumplimiento por una parte interesada del plazo fijado para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio postal se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, i) que la comunicación se envió por correo al menos cinco días antes del vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal se haya visto interrumpido en alguno de los 10 días precedentes al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió por correo con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio postal, ii) que el servicio postal registró el envío de la comunicación o datos sobre éste en el momento de efectuarlo, y, iii) en los casos en que los envíos por correo de toda clase no llegan normalmente a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a su expedición, que la comunicación ha sido enviada mediante una clase de correo que normalmente llega a la Oficina Internacional en los dos días siguientes a la expedición, o por correo aéreo.

2) [*Comunicaciones enviadas a través de un servicio de distribución*] El incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio de reparto se excusará si la parte interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina

Internacional,

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 9

i) que la comunicación se envió al menos cinco días antes de vencer el plazo, o, cuando el servicio de distribución se haya visto interrumpido en cualquiera de los 10 días

inmediatamente anteriores al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, agitación social, huelga, desastre natural u otra razón similar, que la comunicación se envió

con una demora no superior a cinco días a partir de la reanudación del servicio de distribución, y

ii) que el servicio de distribución registró datos relativos al envío de la comunicación en el momento de efectuarlo.

3) [*Limitación de la justificación*] El incumplimiento de un plazo se excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en los párrafos 1) o 2) y la comunicación o duplicado de la misma seis meses

después del vencimiento del plazo, a más tardar.

4) [*Solicitud internacional y designación posterior*] Cuando la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional o una designación posterior una vez transcurrido el plazo de

dos meses mencionado en el Artículo 3.4) del Arreglo, en el Artículo 3.4) del Protocolo y en

la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepción se ha debido a

las circunstancias mencionadas en los párrafos 1) o 2), serán de aplicación los párrafos 1) o 2)

y el párrafo 3).

Regla 6

Idiomas

1) [*Solicitud internacional*] a) Toda solicitud internacional se redactará en español, en francés o en inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre el español, el francés y el inglés.

2) [*Comunicaciones distintas a la solicitud internacional*] Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional se redactará, sin perjuicio de

lo dispuesto en la Regla 17.2)v) y 3),

i) en español, en francés o en inglés cuando el solicitante o el titular, o una Oficina, dirijan esa comunicación a la Oficina Internacional;

ii) en el idioma aplicable según la Regla 7.2) cuando la comunicación consista en la declaración de la intención de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud

internacional en virtud de la Regla 9.5)f) o a la designación posterior de conformidad con la

Regla 24.3)b)i);

iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación

consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que

esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de

redactarse en español, en francés o en inglés; cuando la notificación dirigida por la Oficina

Internacional se refiera a la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que la Oficina Internacional ha

recibido la correspondiente solicitud internacional;

iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a

menos que dicho solicitante o titular haya expresado el deseo de que todas esas notificaciones

se redacten en español, en francés o en inglés.

10 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

3) [*Inscripción y publicación*] a) La inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y

publicado en virtud del presente Reglamento en relación con el registro internacional se realizarán en español, en francés y en inglés. En la inscripción y en la publicación del registro

internacional se indicará el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud

internacional.

b) Cuando se realice la primera designación posterior en relación con un registro internacional que, en aplicación de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido

publicado únicamente en francés, o en francés y en inglés, la Oficina Internacional, además de

publicar esa designación posterior en la Gaceta, publicará el registro internacional en español

y en inglés y volverá a publicarlo en francés, o publicará el registro internacional en español y

volverá a publicarlo en francés y en inglés, según sea el caso. Esa designación posterior se

inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

4) [*Traducción*] a) La Oficina Internacional realizará las traducciones que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2)iii) y iv) y de las

inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3). El solicitante o el titular, según proceda, puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripción de una designación posterior o de una modificación, una propuesta de traducción de cualquier texto

que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripción. Si la Oficina Internacional estima que la traducción propuesta no es correcta, podrá modificarla, previa

invitación al solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones

propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitación.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no traducirá la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) o 24.3)c), el solicitante

o el titular faciliten una traducción o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificará

la corrección de esas traducciones.

Regla 7

Notificación de determinados requisitos especiales

1) [Suprimido]

2) [*Intención de utilizar la marca*] Cuando una Parte Contratante exija, como Parte Contratante designada con arreglo al Protocolo, una declaración de la intención de utilizar la

marca, notificará esa exigencia al Director General. Cuando esa Parte Contratante exija que la

declaración lleve la firma del propio solicitante y figure en un formulario oficial aparte, anexo

a la solicitud internacional, en la notificación se hará constar esa exigencia y se expondrá en

detalle el texto exacto de la declaración exigida. Cuando la Parte Contratante exija además

que la declaración esté redactada en español, en francés o en inglés, en la notificación se indicará explícitamente el idioma exigido.

3) [*Notificación*] a) Toda notificación mencionada en el párrafo 2) se puede realizar en el momento en que la Parte Contratante haga el depósito de su instrumento de ratificación,

aceptación o aprobación del Protocolo, o de adhesión a éste, y la fecha en que la notificación

surta efecto será la misma de entrada en vigor del Protocolo con respecto a la Parte

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 11

Contratante que haya presentado la notificación. Asimismo, la notificación puede

presentarse

más tarde, en cuyo caso surtirá efecto tres meses después de que el Director General la reciba,

o en una fecha posterior que se indique en ella, cuando se trate de registros internacionales

cuya fecha sea la misma en que surte efecto la notificación o una fecha posterior.

b) Toda notificación realizada con arreglo al párrafo 1) tal como estaba en vigor antes del 4 de octubre de 2011, o con arreglo al párrafo 2), puede retirarse en cualquier momento. El aviso de retiro se dirigirá al Director General. El retiro tendrá efecto cuando el

Director General reciba dicho aviso, o en cualquier otra fecha posterior que se indique en éste.

Capítulo 2

Solicitudes internacionales

Regla 8

Pluralidad de solicitantes

1) [*Dos o más solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del Arreglo, o tanto en virtud del Arreglo como del Protocolo*] Dos o más solicitantes pueden

presentar conjuntamente una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, o

regida tanto por el Arreglo como el Protocolo, si son titulares conjuntamente del registro de

base y si el país de origen, tal como se define en el Artículo 1.3) del Arreglo, es el mismo para cada uno de ellos.

2) *[Dos o más solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del Protocolo]* Dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si cada uno de ellos está calificado, en relación con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una solicitud internacional al amparo del Artículo 2.1) del Protocolo.

Regla 9

Condiciones relativas a la solicitud internacional

1) *[Presentación]* La Oficina de origen presentará la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

2) *[Formulario y firma]* a) La solicitud internacional se presentará en un solo ejemplar del formulario oficial.

b) La solicitud internacional estará firmada por la Oficina de origen y, cuando dicha Oficina así lo exija, también por el solicitante. Cuando la Oficina de origen no exija al solicitante que firme la solicitud internacional, pero le permita hacerlo, el solicitante podrá firmar.

1 El párrafo 1) de la Regla 7 decía lo siguiente:

“Cuando una Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen y en cuyo territorio se encuentra el domicilio del titular exija que dicha oficina presente a la Oficina Internacional las designaciones realizadas con posterioridad al registro internacional, notificará esa exigencia al Director General.”

12 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

3) *[Tasas]* Las tasas prescritas aplicables a la solicitud internacional se abonarán con arreglo a lo dispuesto en las Reglas 10, 34 y 35.

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

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

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

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

iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depósito anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la oficina en que se efectuó el depósito, así como de la fecha y, a ser

posible, del número de ese depósito, y, si el depósito anterior no se aplica a todos los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicación de los productos

y servicios a que dicho depósito se refiera,

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

en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en

blanco y negro o en color,

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

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como

elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de

base esté en color, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en

palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en

color,

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

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

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

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

xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripción de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la descripción, o la Oficina de

origen exija la inclusión de la descripción, la misma descripción; cuando dicha descripción

esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitará en el idioma

de esa solicitud,

xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la transcripción a caracteres latinos se basará en el

sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 13

xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes de la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación; se indicarán los productos

y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética

de esa Clasificación; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de

productos y servicios respecto a una o más Partes Contratantes designadas; la limitación respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

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

la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

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

ii) cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al

amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica;

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

dos de esos idiomas;

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

de la marca reproducidas en ese color;

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

reivindica la protección.

5) [*Contenido adicional de una solicitud internacional*] a) En una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el

Protocolo, figurarán el número y la fecha del registro de base, y en ella se indicará uno de los

siguientes aspectos:

i) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio del Estado contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, o

ii) cuando el solicitante no tenga dicho establecimiento en ningún Estado contratante del Arreglo, que tiene un domicilio en el territorio del Estado cuya Oficina es la

Oficina de origen, o

iii) cuando el solicitante no tenga un establecimiento de esa índole o un domicilio en el territorio de ningún Estado contratante del Arreglo, que es un nacional del Estado cuya

Oficina es la Oficina de origen.

b) En una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo figurará el número y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella se indicará

uno o varios de los aspectos siguientes:

i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea un Estado, que el solicitante es un nacional de dicho Estado;

ii) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea una organización, el nombre del Estado miembro de esa organización de la que sea nacional el

solicitante;

iii) que el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen;

14 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

iv) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

c) Cuando la dirección del solicitante facilitada de conformidad con el párrafo 4)a)ii) no esté en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen y se haya indicado en el apartado a)i) o ii), o en el apartado b)iii) o iv), que el solicitante tiene un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante, ese domicilio o la dirección de ese establecimiento se facilitarán en la solicitud internacional.

d) La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen, en la que se certifique

i) la fecha en que la Oficina de origen haya recibido o, con arreglo a lo estipulado en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la petición del solicitante de que se presente la solicitud internacional a la Oficina Internacional,

ii) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base, según sea el caso,

iii) que toda indicación mencionada en el párrafo 4)a)viibis) a xi) y que figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

iv) que la marca que es objeto de la solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso,

v) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y

vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso.

e) Cuando la solicitud internacional esté basada en dos o más solicitudes de base o registros de base, se estimará que la declaración mencionada en el apartado d) se aplica a la totalidad de esas solicitudes de base o esos registros de base.

f) Cuando la solicitud internacional contenga la designación de una Parte Contratante que haya formulado la notificación prevista en la Regla 7.2), la solicitud internacional comprenderá asimismo una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; se estimará que la declaración forma parte de la

designación de la Parte Contratante que la exige y, conforme a lo requerido por esa Parte

Contratante, deberá

i) estar firmada por el propio solicitante y redactada en un formulario oficial independiente anexo a la solicitud internacional, o

ii) estar incluida en la solicitud internacional.

g) Cuando una solicitud internacional contenga la designación de una Organización Contratante, podrá también contener las indicaciones siguientes:

i) cuando el solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislación de esa Organización Contratante, la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas en un

Estado miembro de esa Organización, o para ese Estado miembro, una declaración a tal efecto, en la que se indique el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada la

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 15

marca anterior, o para los que haya sido registrada, la fecha en que surtió efecto el registro

pertinente, el número del registro pertinente y los productos y servicios para los que haya sido

registrada la marca anterior. Dichas indicaciones se efectuarán en un formulario oficial que

habrá de adjuntarse a la solicitud internacional;

ii) cuando, en virtud de la legislación de esa Organización Contratante, se exija al solicitante que indique un segundo idioma de trabajo ante la oficina de esa Organización

Contratante, además del idioma de la solicitud internacional, la indicación de ese segundo

idioma.

Regla 10

Tasas relativas a la solicitud internacional

1) [*Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo*] Una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo estará sujeta al pago de la tasa de base, del

complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en el punto 1

de la Tabla de tasas. El importe de esas tasas se abonará en dos plazos correspondientes a

diez años cada uno. Para el pago del segundo plazo, se aplicará la Regla 30.

2) [*Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo*] Una

solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo estará sujeta al pago de la tasa

de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 2) de la Tabla de tasas. Esas tasas se

abonarán respecto a un período de diez años.

3) [*Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el*

Protocolo] Una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo

estará sometida al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de las

tasas individual y suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 3 de la Tabla de tasas. Por lo que se refiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo, será de aplicación el párrafo 1). En cuanto a las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo, será de aplicación el párrafo 2).

Regla 11

Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación

1) [*Petición prematura a la Oficina de origen*] a) Cuando la Oficina de origen reciba la petición de que presente a la Oficina Internacional una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo antes de que la marca mencionada en esa petición se haya inscrito en el registro de esa Oficina de origen, se estimará que, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 3.4) del Arreglo, la Oficina de origen ha recibido tal petición en la fecha en que se inscriba la marca en el registro de dicha Oficina.

16 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

b) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), cuando la Oficina de origen reciba una petición para que presente a la Oficina Internacional una solicitud internacional regida tanto por el Acuerdo como por el Protocolo antes de que la marca mencionada en esa petición se haya inscrito en el registro de dicha Oficina de origen, la solicitud internacional será considerada como una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo, y la Oficina de origen suprimirá la designación de toda Parte Contratante obligada por el Arreglo pero no por el Protocolo.

c) Cuando la petición mencionada en el apartado b) se acompañe de una petición expresa de que la solicitud internacional sea considerada como una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo desde el momento en que la marca esté inscrita en el registro de la Oficina de origen, dicha Oficina no suprimirá la designación de ninguna Parte Contratante obligada por el Arreglo pero no por el Protocolo, y, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 3.4) del Arreglo y en el Artículo 3.4) del Protocolo, se estimará que dicha Oficina ha recibido la petición de presentar la solicitud internacional en la fecha de inscripción de la marca en su registro.

2) [*Irregularidades que el solicitante debe subsanar*] a) Si la Oficina Internacional estima que en la solicitud internacional existen irregularidades que no sean las mencionadas en los párrafos 3), 4) y 6) y en las Reglas 12 y 13, notificará esas irregularidades al solicitante e informará al mismo tiempo a la Oficina de origen.

b) El solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya notificado. Si una irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de esa irregularidad por la Oficina Internacional, la solicitud internacional se dará por abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

3) *[Irregularidad que debe subsanar el solicitante o la Oficina de origen]* a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), cuando la Oficina de origen haya abonado a la Oficina

Internacional las tasas que deben pagarse en virtud de la Regla 10 y la Oficina Internacional estime que la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la requerida, lo notificará al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante. En la notificación se especificará el importe por pagar.

b) La Oficina de origen o el solicitante pueden abonar el importe pendiente de pago en los tres meses siguientes a la fecha de notificación por la Oficina Internacional. Si ese importe no se abona en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la irregularidad, la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.

4) *[Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen]* a) Si la Oficina Internacional

i) constata que la solicitud internacional no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2 o no se ha presentado en el formulario oficial prescrito en la Regla 9.2)a),

ii) constata que la solicitud internacional contiene algunas de las irregularidades mencionadas en la Regla 15.1),

iii) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional,

iv) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas a la declaración de la Oficina de origen a que se refiere la Regla 9.5)d),

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 17

v) [Suprimido]

vi) constata que la solicitud internacional no está firmada por la Oficina de origen, o

vii) constata que la solicitud internacional no contiene la fecha y el número de la solicitud de base o el registro de base, según sea el caso, lo notificará a la Oficina de origen y al mismo tiempo informará de ello al solicitante.

b) La Oficina de origen puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional. Si una irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la notifique, la solicitud internacional se dará por abandonada, y la Oficina

Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.

5) *[Reembolso de tasas]* Cuando, de conformidad con los párrafos 2)b), 3) o 4)b), la solicitud internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsará las tasas

pagadas en relación con esa solicitud a la parte que las haya hecho efectivas, previa deducción

de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en los puntos 1.1.1,

2.1.1 ó 3.1.1 de la Tabla de tasas.

6) *[Otra irregularidad relativa a la designación de una Parte Contratante en virtud del Protocolo]* a) Cuando, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, la Oficina Internacional reciba una solicitud internacional dentro del plazo de los dos meses siguientes a

la fecha de recepción de esa solicitud internacional por la Oficina de origen y estime que,

según la Regla 9.5)f), es necesaria una declaración de la intención de utilizar la marca, y que,

sin embargo, esa declaración se ha omitido o no cumple los requisitos exigibles, lo notificará

con prontitud y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

b) La Oficina Internacional estimará que ha recibido la declaración de la intención de utilizar la marca junto con la solicitud internacional, si recibe la declaración omitida o la

declaración corregida en el plazo de dos meses mencionado en el apartado a).

c) Si la declaración omitida o la declaración corregida se reciben una vez vencido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado b), se considerará que en la solicitud internacional no figura la designación de la Parte Contratante respecto a la cual se exige una

declaración de la intención de utilizar la marca. La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen, reembolsará las tasas

de designación que hayan sido ya abonadas en relación con esa Parte Contratante e indicará

que la designación de dicha Parte Contratante se podrá efectuar como designación posterior en

virtud de la Regla 24, siempre que esa designación vaya acompañada de la declaración exigida.

7) *[Solicitud internacional no considerada como tal]* La solicitud internacional no se considerará como tal y se devolverá al remitente cuando sea presentada directamente a la

Oficina Internacional por el solicitante o no cumpla lo estipulado en la Regla 6.1).

18 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Regla 12

Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

1) *[Propuesta de clasificación]* a) Si la Oficina Internacional estima que no se cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), formulará su propia propuesta de

clasificación y agrupamiento, la notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

b) En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y el agrupamiento propuestos.

2) [*Diferencia de opinión respecto a la propuesta*] La Oficina de origen puede comunicar a la Oficina Internacional su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta.

3) [*Recordatorio de la propuesta*] Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará su propuesta. El envío

de esa comunicación no afectará al plazo de tres meses a que se refiere el párrafo 2).

4) [*Retiro de una propuesta*] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), retira su propuesta, lo notificará en consecuencia a la

Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

5) [*Modificación de la propuesta*] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), modifica su propuesta, lo notificará a la Oficina de

origen e informará al mismo tiempo al solicitante acerca de tal modificación o de todo cambio

resultante en la cuantía a que se alude en el párrafo 1)b).

6) [*Confirmación de la propuesta*] Si la Oficina Internacional, no obstante la opinión mencionada en el párrafo 2), confirma su propuesta, lo notificará en consecuencia a la Oficina

de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

7) [*Tasas*] a) Si no se ha comunicado opinión alguna a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refiere el párrafo 1)b) se pagará en los cuatro meses

siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

b) Si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional con arreglo al párrafo 2), la cuantía a que se refieren el párrafo 1)b) o, en su caso, el párrafo 5) se pagará

dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya comunicado

la modificación o la confirmación de su propuesta de acuerdo con los párrafos 5) o 6), según

proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 19

c) Si se ha comunicado una opinión a la Oficina Internacional en virtud del párrafo 2) y si, a la luz de esa opinión, la Oficina Internacional retira su propuesta de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4), no se adeudará la cuantía mencionada en el párrafo 1)b).

8) [*Reembolso de tasas*] Cuando, de conformidad con el párrafo 7), se considere abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará al autor del pago

las tasas abonadas en relación con esa solicitud, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en los puntos 1.1.1, 2.1.1 ó 3.1.1 de la Tabla de tasas.

9) [*Clasificación en el Registro*] A reserva de que la solicitud internacional guarde conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrará con la clasificación y el agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos.

Regla 13

Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

1) [*Comunicación de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de origen*] Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designa en la solicitud internacional con una expresión 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. En esa notificación, la Oficina

Internacional puede recomendar una expresión sustitutoria o la supresión de la expresión.

2) [*Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad*] a) La Oficina de origen puede realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes

a la fecha de notificación mencionada en el párrafo 1).

b) Si dentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional

hará constar en el registro internacional la expresión que figura en la solicitud internacional,

siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresión debe incluirse; en el registro internacional constará una indicación en el sentido de que, a juicio de

la Oficina Internacional, esa expresión es demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta, según proceda. Cuando la Oficina de origen no

haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la expresión mencionada, notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

20 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Capítulo 3

Registros internacionales

Regla 14

Registro de la marca en el Registro Internacional

1) [*Registro de la marca en el Registro Internacional*] Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, registrará la marca en el Registro Internacional, notificará el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas e informará en consecuencia a la Oficina de origen, y enviará un certificado al titular. Cuando la Oficina de origen así lo desee y haya informado a la Oficina Internacional en consecuencia, el certificado se enviará al titular por conducto de la Oficina de origen.

2) [*Contenido del registro*] En el registro internacional figurarán

- i) todos los datos contenidos en la solicitud internacional, excepto las reivindicaciones de prioridad previstas en la Regla 9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la presentación anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido más de seis meses,
- ii) la fecha del registro internacional,
- iii) el número del registro internacional,
- iv) cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos, y a menos que en la solicitud internacional figure una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar, los símbolos pertinentes de dicha Clasificación determinados por la Oficina Internacional,
- v) una indicación, por cada Parte Contratante designada, en que se precise si la designación se ha hecho en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo,
- vi) indicaciones adjuntas a la solicitud internacional de conformidad con la Regla 9.5)g)i) relativas al Estado o Estados miembros en los que ha sido registrada, o para los que ha sido registrada, una marca anterior cuya antigüedad se reivindique, la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

Regla 15

Fecha del registro internacional

1) [*Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional*] Cuando en la solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos siguientes:

- i) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en contacto con él o con su mandatario, si lo hubiere,
- ii) las Partes Contratantes que estén designadas,
- iii) una reproducción de la marca,
- iv) la indicación de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca, el registro internacional llevará la fecha en que el último de los elementos omitidos haya llegado a la Oficina Internacional, con la salvedad de que, si el último de esos elementos llega a la Oficina Internacional en el plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4) del Arreglo y en el Artículo 3.4) del Protocolo, el registro

internacional llevará la fecha en que la Oficina de origen haya recibido o, según lo dispuesto

en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la solicitud internacional defectuosa.

2) [*Fecha del registro internacional en otros casos*] En cualquier otro caso, el registro internacional llevará la fecha determinada de conformidad con lo estipulado en el

Artículo 3.4) del Arreglo y el Artículo 3.4) del Protocolo.

Capítulo 4

Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales

Regla 16

Plazo de notificación de la denegación provisional basada en una oposición

1) [*Información relativa a posibles oposiciones*] a) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9*sexies*.1)b) del Protocolo, cuando una Parte Contratante haya formulado una declaración con arreglo al Artículo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa

Parte Contratante, cuando sea evidente, en relación con un registro internacional determinado

que designe a esa Parte Contratante, que el período de oposición vencerá demasiado tarde para

que una denegación provisional basada en una oposición se notifique a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en el Artículo 5.2)b), comunicará a la Oficina Internacional el número y el nombre del titular del registro internacional.

b) Cuando en el momento de comunicar la información mencionada en el apartado a) se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposición, se indicarán esas

fechas en la comunicación. Si en ese momento las fechas no se conocen aún, se comunicarán

a la Oficina Internacional a más tardar al mismo tiempo que cualquier notificación de una

denegación provisional basada en una oposición.

c) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado haya informado a la Oficina Internacional, antes de que venza el plazo de 18 meses mencionado en ese apartado, de que el plazo para presentar oposiciones vencerá 30 días antes

del vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante esos

30 días, una denegación basada en una oposición presentada durante esos 30 días podrá notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya formulado la oposición.

2) [*Inscripción y transmisión de la información*] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información que reciba en virtud del párrafo 1) y transmitirá

esa información al titular.

22 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Regla 17

Denegación provisional y declaración de concesión de protección

1) [*Notificación de denegación provisional*] a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una declaración dando las razones por las que la Oficina que

efectúa la notificación considera que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión (“denegación provisional de oficio”), o una declaración en el sentido de que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición (“denegación provisional basada en una oposición), o ambas declaraciones.

b) Una notificación de denegación provisional guardará relación con un solo registro internacional, llevará fecha y estará firmada por la Oficina que la realiza.

2) *[Contenido de la notificación]* En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán

- i) la Oficina que realiza la notificación,
- ii) el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base,
- iii) *[Suprimido]*
- iv) todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación,
- v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una reproducción de la primera marca, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,
- vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella,
- vii) el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de recurso o de respuesta, con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegación.

3) *[Requisitos adicionales relativos a una notificación de denegación provisional]*

basada en una oposición] Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, la notificación no sólo deberá cumplir los requisitos previstos en el párrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre y la dirección

del oponente; sin embargo, pese a lo dispuesto en el párrafo 2.v), la Oficina que realice la notificación deberá, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposición, y podrá asimismo comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa

solicitud o de ese registro anteriores, en el entendimiento de que dichas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores.

4) [*Inscripción; transmisión de copias de notificaciones*] La Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional junto con los datos contenidos en la notificación, con una indicación de la fecha en que la notificación haya sido

enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1)d), se considere haber sido

enviada, a la Oficina Internacional, y transmitirá una copia de la misma a la Oficina de origen,

si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, y, al

mismo tiempo, al titular.

5) [*Confirmación o retiro de la denegación provisional*] a) Una oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional, una vez terminados todos los procedimientos ante dicha oficina relacionados con la protección de la

marca, enviará a la Oficina Internacional una declaración en la que se indique

i) bien que se deniega la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios,

ii) bien que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios solicitados,

iii) o bien los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.

b) Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el apartado a), una decisión ulterior afecte la protección de la marca, la Oficina, en la medida en

que tenga conocimiento de dicha decisión, deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración ulterior en la que indique los productos y servicios respecto de los que se protege

la marca en la Parte Contratante en cuestión.

c) La Oficina Internacional inscribirá toda declaración recibida con arreglo al apartado a) o b) en el Registro Internacional y transmitirá una copia de la misma al titular.

d) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General, en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante,

i) toda denegación provisional que haya sido notificada a la Oficina

Internacional estará sujeta a una revisión, independientemente de que el titular haya o no

solicitado dicha revisión, y

ii) la decisión adoptada con respecto a dicha revisión podrá ser objeto de una revisión ulterior o de un recurso ante la Oficina. Cuando esta declaración sea aplicable y a la

Oficina no le sea posible comunicar dicha decisión directamente al titular del registro internacional en cuestión, la Oficina enviará la declaración mencionada en el apartado a) a la

Oficina Internacional inmediatamente después de adoptada dicha decisión, pese al hecho de

que todos los procedimientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado.

Cualquier otra

decisión que afecte la protección de la marca será enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo estipulado en el apartado b).

² Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“La referencia en la Regla 17.5)b) a una decisión ulterior que afecta la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de *restitutio in integrum*, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que habían terminado los procedimientos ante dicha Oficina.”

24 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

e) La Oficina de una Parte Contratante podrá notificar al Director General en una declaración que, de conformidad con la legislación de dicha Parte Contratante, toda denegación provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estará

sujeta a revisión ante dicha Oficina. Cuando esta declaración sea aplicable, toda notificación

de oficio de una denegación provisional efectuada por dicha Oficina se considerará que incluye una declaración de conformidad con lo estipulado en el apartado a)i) o iii).

6) [*Declaración de concesión de protección*] a) La Oficina que no haya comunicado una

notificación de denegación provisional de conformidad con el Artículo 5 del Arreglo o el

Artículo 5 del Protocolo podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en

virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo, cualquiera de los

siguientes elementos:

i) una declaración en la que conste que se han completado todos los

procedimientos ante la Oficina y que esta última ha decidido conceder la protección a la marca

objeto del registro internacional;

ii) una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca

todavía puede ser objeto de oposición o de observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para la presentación de tales oposiciones;

iii) cuando se haya enviado una declaración de conformidad con el punto ii), una declaración ulterior en la que conste que ha vencido el plazo para la presentación de oposiciones no habiéndose presentado ninguna oposición u observación y que, por lo tanto, la

Oficina ha decidido conceder la protección a la marca objeto del registro internacional³.

b) La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud del

apartado a) en el Registro Internacional y transmitirá una copia al titular.

Regla 18

Notificaciones irregulares de denegación provisional

1) [Parte Contratante designada en virtud del Arreglo] a) Una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada en

virtud del Arreglo no será considerada como tal por la Oficina Internacional

i) si no contiene ningún número de registro internacional, a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación permitan identificar el registro internacional al que

se refiera la denegación provisional,

ii) si en ella no se indica algún motivo para la denegación, o

iii) si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después de pasado un año a partir de la fecha en que se hayan efectuado la inscripción del registro internacional o la inscripción de la designación posterior al registro internacional, en el entendimiento de que esa fecha es la misma en que se ha enviado la notificación del registro

internacional o de la designación posterior.

³ Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Las referencias en la Regla 17.6)a)ii) y iii) a observaciones por terceros son aplicables únicamente en las Partes Contratantes en cuya legislación se prevén tales observaciones.”

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 25

b) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitirá, pese a todo, una copia de la notificación al titular, comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que haya enviado la notificación de denegación provisional que ésta no es considerada

como tal por la Oficina Internacional e indicará las razones para ello.

c) Si la notificación

i) no está firmada en nombre de la Oficina que la comunicó o no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2 o el requisito exigible en virtud de la Regla 6.2),

ii) no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que la marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla 17.2)v) y 3)),

iii) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vi),

iv) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), o

v) [Suprimido]

vi) no contiene, en su caso, el nombre y la dirección del oponente ni la indicación de los productos y servicios en que se basa la oposición (Regla 17.3)), la Oficina Internacional, salvo cuando sea aplicable el apartado d), inscribirá no obstante la denegación

provisional en el Registro Internacional. La Oficina Internacional invitará a la Oficina que

haya comunicado la denegación provisional a que envíe una notificación rectificadora dentro de

los dos meses siguientes a la invitación y enviará al titular copias de la notificación irregular y

de la invitación enviada a la Oficina interesada.

d) Cuando la notificación no cumpla los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), no se inscribirá la denegación provisional en el Registro Internacional. No

obstante, si se envía una notificación rectificadora en el plazo mencionado en el apartado c), se estimará que, a los efectos de lo estipulado en el Artículo 5 del Arreglo, ha sido enviada a la Oficina Internacional en la fecha en que se haya enviado la notificación defectuosa. Si la notificación no se corrige en ese plazo, no será considerada como notificación de denegación provisional. En este caso, la Oficina Internacional comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envió la notificación que no considera como tal la notificación de denegación provisional e indicará las razones para ello.

e) Toda notificación rectificadora, cuando la legislación aplicable así lo permita, indicará un nuevo plazo, razonable según las circunstancias, para presentar una petición de revisión de la denegación provisional de oficio o de la denegación provisional basada en una oposición, o un recurso contra ella y, según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo.

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

(2) [*Parte Contratante designada en virtud del Protocolo*] a) El párrafo 1) se aplicará asimismo en el caso de una notificación de denegación provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada en virtud del Protocolo, en el entendimiento de que el plazo mencionado en el párrafo 1)a)iii) será el plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2)a), o, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9*sexies*.1)b) del Protocolo, en virtud del Artículo 5.2)b) o c)ii) del Protocolo.

b) El párrafo 1)a) se aplicará para determinar si se ha respetado el plazo en que la Oficina de la Parte Contratante interesada debe proporcionar a la Oficina Internacional la información mencionada en el Artículo 5.2)c)i) del Protocolo. Si tal información se facilita después de que venza ese plazo, se dará por no facilitada, y la Oficina Internacional informará en consecuencia a la Oficina interesada.

26 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

c) La notificación de la denegación provisional no será considerada como tal cuando se realice en virtud del Artículo 5.2)c)ii) del Protocolo sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 5.2)c)i). No obstante, la Oficina Internacional enviará en ese caso una copia de la notificación al titular, comunicará al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envió la notificación que no considera como tal la notificación de denegación provisional e indicará las razones para ello.

Regla 19

Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

1) [*Contenido de la notificación de invalidación*] Cuando, en virtud del Artículo 5.6) del Arreglo o del Artículo 5.6) del Protocolo, los efectos de un registro internacional se invaliden en una Parte Contratante designada y la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso, la Oficina de la Parte Contratante cuya autoridad competente haya pronunciado la

invalidación notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En la notificación figurarán o se indicarán

i) la autoridad que haya pronunciado la invalidación,

ii) el hecho de que la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso,

iii) el número del registro internacional,

iv) el nombre del titular,

v) si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los que se hayan tenido en cuenta al pronunciarla o los que no se hayan visto afectados por ella, y

vi) la fecha en que la invalidación se haya pronunciado y, si es posible, la fecha en que surta efecto.

2) [*Inscripción de la invalidación e información al titular y a la Oficina*

interesada] a) La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará

en consecuencia al titular. La Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina que comunicó la invalidación acerca de la fecha en que la invalidación haya sido inscrita en el

Registro Internacional si la Oficina ha solicitado recibir dicha información.

b) La invalidación se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de toda notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20

Restricción del derecho del titular

a disponer del registro internacional

1) [*Comunicación de información*] a) El titular de un registro internacional o la Oficina de la Parte Contratante del titular podrá informar a la Oficina Internacional que se ha

restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional y, si procede, lo indicará

a las Partes Contratantes afectadas.

b) La Oficina de una Parte Contratante designada podrá informar 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.

c) La información facilitada de conformidad con el apartado a) o b) consistirá en una exposición resumida de los hechos principales relativos a la restricción.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 27

2) [*Supresión parcial o total de la restricción*] Cuando la Oficina Internacional haya sido informada, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1), de una restricción del derecho del

titular a disponer del registro, la Oficina de la Parte Contratante que haya comunicado la información notificará asimismo a la Oficina Internacional toda supresión parcial o total de

esa restricción.

- 3) *[Inscripción]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en cuestión.
- b) La información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) se inscribirá en la fecha de su recepción por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicación cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20bis

Licencias

- 1) *[Petición de inscripción de una licencia]* a) La petición de inscripción de una licencia será presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el titular o, si la Oficina admite dicha presentación, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia.
- b) En la petición se indicará
- i) el número del registro internacional en cuestión,
 - ii) el nombre del titular,
 - iii) el nombre y la dirección del licenciataria, facilitado de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - iv) las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,
 - v) que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados en el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases apropiadas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.
- c) En la petición se podrá asimismo indicar
- i) cuando el licenciataria sea una persona natural, el Estado del que el licenciataria sea nacional,
 - ii) cuando el licenciataria sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica,
 - iii) que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio de la Parte Contratante designada especificada,
 - iv) cuando el licenciataria tenga un mandatario, el nombre y la dirección del mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,
 - v) cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia única, ese hecho⁴,
 - vi) cuando sea aplicable, la duración de la licencia.
- d) La petición será firmada por el titular o por la Oficina que la presente.

⁴Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“Cuando una petición de inscripción de una licencia no incluya la indicación, prevista en la Regla 20bis 1)c)v), de que la licencia es exclusiva o única, se podrá considerar que la licencia es no exclusiva.”

28 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

- 2) *[Petición irregular]* a) Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos del párrafo 1) a), b) y d), la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.
- b) Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la irregularidad por la Oficina Internacional, la petición se considerará

abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular

y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsará cualquier tasa

pagada, previa deducción de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes

mencionadas en el punto 7 de la Tabla de Tasas, a la parte que haya pagado dichas tasas.

3) [*Inscripción y notificación*] a) Cuando la petición cumpla los requisitos del párrafo 1 a), b) y d), la Oficina Internacional inscribirá la licencia en el Registro Internacional,

junto con la información contenida en la petición, notificará en consecuencia a las Oficinas de

las Partes Contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia e informará al

mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

b) La licencia se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una petición que cumpla con los requisitos exigibles.

4) [*Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia*] Los párrafos 1) a 3) se aplicarán *mutatis mutandis* a la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.

5) [*Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos*] a) La Oficina de una Parte Contratante designada que ha sido informada por la Oficina Internacional de la inscripción de una licencia respecto de dicha Parte Contratante

podrá declarar que esa inscripción no surte efectos en dicha Parte Contratante.

b) En la declaración mencionada en el apartado a), se indicarán

i) las razones por las que la inscripción de la licencia no surte efectos,

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se refiera la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaración o aquellos que no resulten afectados por la declaración,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y

iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación mencionada

en el párrafo 3) haya sido enviada a la Oficina en cuestión.

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cualquier declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia a la

parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. La declaración

se inscribirá en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una comunicación que

cumpla con los requisitos exigibles.

e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la

petición de inscripción de la licencia.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 29

6) *[Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante]* a) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea la inscripción de licencias de marcas podrá notificar al Director General

que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante.

b) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas, antes de la fecha en la que la presente Regla entre en vigor o la fecha en la que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, podrá notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante. Dicha notificación podrá ser retirada en cualquier momento.

Regla 21

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

1) *[Notificación]* Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante designada

haya tomado nota en su registro, a raíz de una petición formulada directamente por el titular

en esa Oficina, de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa

notificación se indicará

- i) el número del registro internacional correspondiente,
- ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
- iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional.

Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o regional podrá ser incluida también en la notificación en la forma acordada por la Oficina

Internacional y la Oficina interesada.

2) *[Inscripción]* a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que cumpla con los requisitos exigibles.

⁵Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:

“El apartado a) de la Regla 20bis.6) aborda el caso de una notificación de una Parte Contratante cuya legislación no prevé la inscripción de licencias de marcas; dicha notificación puede efectuarse en cualquier momento; en cambio, el apartado b) aborda el caso de una notificación de una Parte Contratante cuya legislación sí prevé la inscripción de licencias de marcas pero que, en la actualidad, no puede darle efecto a la inscripción de una licencia en el

Registro Internacional; esta última notificación, que puede ser retirada en cualquier momento, sólo puede efectuarse antes de que entre en vigor la presente Regla o antes de que la Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo.”

30 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Regla 21bis

Otros datos relativos a la reivindicación de antigüedad

1) *[Denegación definitiva de una reivindicación de antigüedad]* Cuando una reivindicación de antigüedad haya sido registrada en el Registro Internacional en relación con la designación de una Organización Contratante, la Oficina de esa Organización notificará a la Oficina Internacional cualquier decisión definitiva en la que se rechace, íntegramente o en parte, la validez de dicha reivindicación.

2) *[Reivindicación de antigüedad posterior al registro Internacional]* Cuando el titular de un registro internacional en el que se designa a una Organización Contratante haya reivindicado directamente ante la Oficina de esa Organización, en virtud de la legislación de dicha Organización Contratante, la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas en un Estado miembro de esa Organización, o para ese Estado miembro, y cuando la Oficina en cuestión haya aceptado dicha reivindicación, esa Oficina notificará el hecho a la Oficina Internacional. En dicha notificación se indicará:

- i) el número del registro internacional en cuestión, y
- ii) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

3) *[Otras decisiones que afectan a la reivindicación de antigüedad]* La Oficina de una Organización Contratante notificará a la Oficina Internacional cualquier decisión definitiva, incluidos el retiro y la cancelación, que afecte a una reivindicación de antigüedad que haya sido inscrita en el Registro Internacional.

4) *[Inscripción en el Registro Internacional]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información notificada en virtud de los párrafos 1) a 3).

Regla 22

Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base

1) *[Notificación relativa a la cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base]* a) Cuando se apliquen el Artículo 6.3) y 4) del Arreglo o el Artículo 6.3) y 4) del Protocolo, o ambos, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina Internacional e indicará

- i) el número del registro internacional,
- ii) el nombre del titular,
- iii) los hechos y las decisiones que afecten al registro de base, o, cuando el registro internacional pertinente esté basado en una solicitud de base que no haya dado por

resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a la solicitud de base, o, cuando

el registro internacional esté basado en una solicitud de base que haya dado por resultado un

registro, los hechos y las decisiones que afecten a ese registro y la fecha en que surtan efecto, y

iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios que se vean

afectados por tales hechos y decisiones o los que no se vean afectados por ellos.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 31

b) Cuando la acción judicial mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, o un procedimiento de los mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Artículo 6.3) del Protocolo, se

inicien antes de que venza el plazo de cinco años, pero no den lugar, antes del vencimiento de

ese plazo, a la sentencia definitiva mencionada en el Artículo 6.4) del Arreglo, a la decisión

definitiva a que se alude en la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la

renuncia mencionadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen

notificará en consecuencia a la Oficina Internacional una vez que tenga conocimiento de esos

hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho período.

c) Cuando la acción judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b)

hayan dado por resultado la sentencia definitiva a que se alude en el Artículo 6.4) del Arreglo,

a la decisión definitiva a que se refiere la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la

retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de

origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificará a la Oficina Internacional y facilitará las

indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv).

2) *[Inscripción y transmisión de la notificación; cancelación del registro*

internacional] a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la notificación a que se refiere el párrafo 1) y enviará copia de esa notificación a las Oficinas de

las Partes Contratantes designadas y al titular.

b) Cuando en una notificación mencionada en el párrafo 1)a) o c) se pida la

cancelación del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese párrafo, la

Oficina Internacional cancelará, hasta donde sea aplicable, el registro internacional inscrito en

el Registro Internacional.

c) Cuando el registro internacional se haya cancelado en el Registro Internacional

de conformidad con el apartado b), la Oficina Internacional notificará a las Oficinas de las

Partes Contratantes designadas y al titular los aspectos siguientes:

- i) la fecha en que el registro internacional se haya cancelado en el Registro Internacional;
- ii) cuando la cancelación se refiera a la totalidad de los productos y servicios, ese hecho;
- iii) cuando la cancelación se refiera sólo a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios indicados en virtud del párrafo 1)a)iv).

Regla 23

División o fusión de las solicitudes de base, de los registros resultantes de ellas o de los registros de base

1) *[Notificación de la división de la solicitud de base o fusión de las solicitudes de base]* Cuando, durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Protocolo, la solicitud de base se divida en dos o más solicitudes, o varias solicitudes de base

se fundan en una sola solicitud, la Oficina de origen notificará en consecuencia a la Oficina

Internacional e indicará

- i) el número del registro internacional o, si el registro internacional no se ha realizado aún, el número de la solicitud de base,
- ii) el nombre del titular o del solicitante,
- iii) el número de cada solicitud resultante de la división o el número de la solicitud resultante de la fusión.

32 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

2) *[Inscripción y notificación por la Oficina Internacional]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la notificación mencionada en el párrafo 1) y notificará

a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al mismo tiempo al titular.

3) *[División o fusión de los registros consiguientes a las solicitudes de base o de los registros de base]* Los párrafos 1) y 2) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la división de todo

registro o la fusión de registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando dicha

división o fusión tenga lugar durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3)

del Protocolo, y a la división del registro de base o la fusión de registros de base, durante el

período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Arreglo y en el Artículo 6.3) del

Protocolo.

Capítulo 5

Designaciones posteriores; modificaciones

Regla 24

Designación posterior al registro internacional

1) *[Habilitación]* a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación realizada con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada “designación

posterior”) cuando, en el momento de realizarse esa designación, el titular satisface las condiciones estipuladas en los Artículos 1.2) y 2) del Arreglo o en el Artículo 2) del Protocolo

para ser titular de un registro internacional.

b) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Arreglo, el titular

podrá designar, en virtud del Arreglo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada por el Arreglo, a condición de que ambas Partes Contratantes no estén obligadas asimismo por el Protocolo.

c) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Protocolo, el titular podrá designar, en virtud del Protocolo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada por el Protocolo, independientemente de que ambas Partes Contratantes estén obligadas asimismo por el Arreglo.

2) [*Presentación; formulario y firma*] a) Una designación posterior deberá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; sin embargo,

i) cuando se aplique la Regla 7.1), tal como estaba en vigor antes del 4 de octubre de 2001, la designación deberá ser presentada por la Oficina de origen;

ii) cuando se designen Partes Contratantes en virtud del Arreglo, la designación posterior deberá ser presentada por la Oficina de la Parte Contratante del titular.

iii) cuando se aplique el párrafo 7), la designación posterior que resulte de la transformación deberá ser presentada por la Oficina de la Organización Contratante.

b) La designación posterior se presentará en el formulario oficial en ejemplar único. Estará firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina,

deberá estar firmada por dicha Oficina y, si ésta lo exige, también por el titular. Cuando la

designación sea presentada por una Oficina y ésta, sin exigir que el titular la firme también, le

permita hacerlo, el titular podrá firmar.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 33

3) [*Contenido*] a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación posterior figurarán o se indicarán aparte

i) el número del registro internacional correspondiente,

ii) el nombre y la dirección del titular,

iii) la Parte Contratante que se designa,

iv) cuando la designación posterior se refiera a la totalidad de los productos y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la

designación posterior se refiera sólo a una parte de los productos y servicios enumerados en el

registro internacional correspondiente, esos productos y servicios,

v) la cuantía de las tasas que se abonan y la forma de pago, o instrucciones para cargar esa cuantía en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor

del pago o de las instrucciones, y,

vi) cuando la designación posterior sea presentada por una Oficina, la fecha en que esa Oficina la haya recibido.

b) Cuando la designación posterior se refiera a una Parte Contratante que haya formulado una notificación en virtud de la Regla 7.2), en esa designación posterior figurará

asimismo una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de esa Parte

Contratante; la declaración, según lo exigido por esa Parte Contratante, deberá

i) estar firmada por el propio titular y presentarse en un formulario oficial aparte, anexo a la designación posterior, o

ii) estar incluida en la designación posterior.

c) En la designación posterior pueden figurar asimismo

i) las indicaciones y la traducción o las traducciones, según proceda, mencionadas en la Regla 9.4)b),

ii) una petición de que la designación posterior surta efecto después de la inscripción de una modificación o de una cancelación respecto del registro internacional en

cuestión, o después de la renovación del registro internacional,

iii) cuando la designación posterior guarde relación con una Organización

Contratante, las indicaciones mencionadas en la Regla 9.5)g)i), que figurarán en un formulario

oficial independiente que habrá de adjuntarse a la designación posterior, y en la Regla 9.5)g)ii).

d) Cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base, la designación posterior en virtud del Arreglo deberá ir acompañada de una declaración, firmada

por la Oficina de origen, que certifique que dicha solicitud ha dado por resultado un registro, y

en la que se indiquen la fecha y el número de ese registro, a menos que la Oficina Internacional ya haya recibido tal declaración.

4) *[Tasas]* La designación posterior estará sujeta al pago de las tasas especificadas o mencionadas en el punto 5 de la Tabla de tasas.

5) *[Irregularidades]* a) Si la designación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al

titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular

y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del

pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa

de base mencionada en punto 5.1) de la Tabla de tasas.

34 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo 1)b) o c) en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación

de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos

establecidos en el párrafo 1)b) o c) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).

6) [*Fecha de la designación posterior*] a) Una designación posterior presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional llevará la fecha de su recepción por la Oficina

Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i).

b) Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha en que esa Oficina la

haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el

plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de

ese plazo la designación posterior, ésta llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha de su recepción por la Oficina Internacional.

c) Cuando la designación posterior no cumpla los requisitos exigibles y la irregularidad se subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación mencionada en el párrafo 5)a),

i) la designación posterior llevará, si la irregularidad se refiere a alguno de los requisitos mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i), la fecha en que esa designación se

haya regularizado, a menos que una Oficina haya presentado dicha designación a la Oficina

Internacional y que la irregularidad se haya subsanado en el plazo de dos meses mencionado

en el apartado b); en este caso, la designación posterior llevará la fecha en que dicha Oficina

la haya recibido;

ii) la fecha aplicable con arreglo a los apartados a) o b), según proceda, no se verá afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los mencionados en el

párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a), b) y c), cuando la designación posterior contenga una petición formulada de conformidad con el párrafo 3)c)ii), ésta podrá

llevar una fecha ulterior a la resultante de los apartados a), b) o c).

e) Cuando una designación posterior resulte de una transformación de conformidad con el párrafo 7), llevará la fecha en que la designación de la Organización Contratante haya

sido inscrita en el Registro Internacional.

7) [*Designación posterior resultante de una transformación*] a) Cuando la designación de una Organización Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional y

en la medida en que dicha designación haya sido retirada, denegada o haya dejado de surtir

efecto en virtud de la legislación de esa Organización, el titular del registro internacional en

cuestión podrá solicitar la transformación de la designación de dicha Organización Contratante en la designación de cualquier Estado miembro de esa Organización que sea

parte

en el Arreglo y/o en el Protocolo.

b) En la solicitud de transformación prevista en el apartado a) se indicarán los

elementos mencionados en el párrafo 3)a)i a iii) y v), junto con:

i) la Organización Contratante cuya designación ha de transformarse, y

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 35

ii) cuando la designación posterior de un Estado Contratante resultante de la transformación corresponda a todos los productos y servicios señalados respecto de la designación de la Organización Contratante, ese hecho o, cuando la designación de ese Estado

Contratante sea únicamente para parte de los productos y servicios señalados en la designación de esa Organización Contratante, esos productos y servicios.

8) [*Inscripción y notificación*] Cuando la Oficina Internacional estime que la designación posterior cumple los requisitos exigibles, la inscribirá en el Registro Internacional

y notificará en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido objeto de la

designación posterior e informará al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue

presentada por una Oficina, a ésta.

9) [*Denegación*] Se aplicarán las Reglas 16 a 18, *mutatis mutandis*.

10) [*Designación posterior no considerada como tal*] Si no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo 2)a), la designación posterior no se considerará como tal y la Oficina Internacional informará en consecuencia al remitente.

Regla 25

Petición de inscripción de una modificación;

petición de inscripción de una cancelación

1) [*Presentación de la petición*] a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la petición

se refiera a alguno de los aspectos siguientes:

i) un cambio de titularidad del registro internacional respecto a todos o algunos de los productos y servicios y respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes designadas;

ii) una limitación de la lista de productos y servicios respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes designadas;

iii) una renuncia respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas en relación con la totalidad de los productos y servicios;

iv) un cambio en el nombre o en la dirección del titular;

v) la cancelación del registro internacional respecto a todas las Partes Contratantes designadas en relación con la totalidad o una parte de los productos y servicios.

b) Con sujeción a lo estipulado en el apartado c), la petición será presentada por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; no obstante, la petición de inscripción de un cambio de titularidad podrá ser presentada por conducto de la Oficina de la

Parte Contratante, o de una de las Partes Contratantes, indicada en dicha petición, de conformidad con el párrafo 2) a) iv).

c) La petición de inscripción de una renuncia o de una cancelación no podrá ser presentada directamente por el titular cuando la renuncia o la cancelación afecte a una Parte

Contratante cuya designación esté regida por el Arreglo en la fecha de recepción de la petición

por la Oficina Internacional.

d) La petición estará firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina, estará firmada por esa Oficina y, si la Oficina lo exige, también por el

titular. Cuando una Oficina presente la petición y permita al titular firmarla también, sin exigírselo, el titular podrá firmar la petición.

36 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

2) [*Contenido de la petición*] a) En la petición de inscripción de una modificación o en la petición de inscripción de una cancelación figurarán o se indicarán, además de la modificación o la cancelación solicitadas,

i) el número del registro internacional correspondiente,

ii) el nombre del titular, a menos que la modificación se refiera al nombre o a la dirección del mandatario,

iii) en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, el nombre y la dirección, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, de la persona

natural o jurídica mencionada en la petición como nuevo titular del registro internacional (en

lo sucesivo denominado “nuevo titular”),

iv) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, la Parte o las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumple las condiciones requeridas

en los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo o en el Artículo 2.1) del Protocolo para ser titular de un

registro internacional,

v) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, cuando la dirección del nuevo titular, facilitada de conformidad con el punto iii), no se encuentre en el

territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes indicadas de conformidad

con el punto iv), y a menos que el nuevo titular haya señalado que es nacional de un Estado

contratante o de un Estado miembro de una organización contratante, la dirección del establecimiento o el domicilio del nuevo titular en el territorio de la Parte Contratante o de

una de las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumple las condiciones

requeridas para ser titular de un registro internacional,

vi) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional que no se refiera a la totalidad de los productos y servicios ni a todas las Partes Contratantes designadas,

los productos y servicios y las Partes Contratantes designadas a que se refiera el cambio de

titularidad, y

vii) la cuantía de las tasas que se abonen y la forma de pago, o instrucciones para que se cargue la cantidad correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina

Internacional, y

la identidad del autor del pago o de las instrucciones.

b) En la petición de inscripción de un cambio de titularidad del registro internacional puede figurar también,

i) cuando el nuevo titular sea una persona natural, una indicación del Estado de que el nuevo titular es nacional;
ii) cuando el nuevo titular sea una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza legal y al Estado, y, cuando proceda, a la entidad territorial de ese Estado en virtud de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica.
c) La petición de inscripción de una modificación o de una cancelación puede contener también una petición de que dicha modificación o cancelación se inscriba antes o después de la inscripción de otra modificación o cancelación o de una designación posterior respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación del registro internacional.

3) [*Petición no admisible*] No se podrá inscribir un cambio de titularidad de un registro internacional respecto a una Parte Contratante designada si esa Parte Contratante

i) está obligada por el Arreglo, pero no por el Protocolo, y si la Parte Contratante indicada en virtud del párrafo 2)a)iv) no está obligada por el Arreglo, o si ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese párrafo está obligada por el Arreglo;

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 37

ii) está obligada por el Protocolo, pero no por el Arreglo, y si la Parte Contratante indicada en virtud del párrafo 2)a)iv) no está obligada por el Protocolo, o si ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese párrafo está obligada por el Protocolo.

4) [*Varios nuevos titulares*] Cuando en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, no se podrá inscribir ese cambio en relación con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro internacional respecto a esa Parte Contratante.

Regla 26

Irregularidades en las peticiones de inscripción de una modificación y de inscripción de una cancelación

1) [*Petición irregular*] Si la petición de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación, mencionadas en la Regla 25.1)a), no cumplen los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), notificará esa

circunstancia al titular y, si la petición fue formulada por una Oficina, a ésta.

2) [*Plazo para subsanar la irregularidad*] La irregularidad se puede subsanar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la irregularidad no se subsana en ese plazo, la petición se considerará abandonada y la Oficina

Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición de inscripción de una modificación o la petición de inscripción de una cancelación fueron

presentadas por una Oficina, a ésta, y reembolsará las tasas abonadas al autor del pago de esas

tasas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes a

que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.

3) [*Peticiones no consideradas como tales*] Si no se cumplen los requisitos previstos en la Regla 25.1)b) o c), la petición no será considerada como tal, y la Oficina Internacional

informará en consecuencia al remitente.

Regla 27

Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;

fusión de registros internacionales; declaración de que un cambio

de titularidad o una limitación no tiene efecto

1) [*Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación*] a) Si la petición mencionada en la Regla 25.1)a) reúne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribirá sin demora la modificación o la cancelación en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas

en que la modificación tenga efecto o, en caso de una cancelación, a las Oficinas de todas las

Partes Contratantes designadas, e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue

presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripción se refiera a un cambio de titularidad, la Oficina Internacional informará también al titular anterior, en caso de cambio

total de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o

transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la petición de que

38 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

se inscriba una cancelación haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la

Oficina de origen durante el período de cinco años mencionado en el Artículo 6.3) del Arreglo

y en el Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina

de origen.

b) La modificación o la cancelación se inscribirán en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme con los requisitos exigibles, salvo cuando

se haya presentado una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo caso, podrán

inscribirse en una fecha ulterior.

2) [Suprimido]

3) [*Inscripción de la fusión de registros internacionales*] Cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de dos o más registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad, esos registros se fusionarán a petición de dicha

persona natural o jurídica, presentada directamente o por conducto de la Oficina de la Parte

Contratante del titular. La Oficina Internacional notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

4) *[Declaración de que un cambio de titularidad no tiene efecto]* a) La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio de titular que afecte a esa Parte Contratante puede declarar que el cambio de titularidad no tiene efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaración dará lugar a que, respecto a dicha Parte Contratante, el registro internacional correspondiente seguirá a nombre del anterior titular.

b) En la declaración mencionada en el apartado a) se indicarán

i) las razones por las que el cambio de titular no tiene efecto,

ii) las correspondientes disposiciones legislativas básicas, y

iii) el hecho de que esa declaración pueda ser objeto de revisión o de recurso.

c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificación mencionada en

el apartado a) haya sido enviada a la Oficina interesada.

d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y, según el caso, inscribirá como registro internacional separado esa parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración, y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la

petición de inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.

e) Toda decisión definitiva respecto a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro

Internacional y, según el caso, modificará el Registro Internacional en consecuencia, y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de

inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.

5) *[Declaración de que una limitación no surte efectos]* a) La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitación de la

lista de productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podrá declarar que la limitación no surte efectos en dicha Parte Contratante. El efecto de dicha declaración será

que, respecto de dicha Parte Contratante, la limitación no se aplicará a los productos y servicios afectados por la declaración.

b) En la declaración mencionada en el apartado a) se indicarán

i) las razones por las que la limitación no surte efectos,

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 39

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos y servicios a los que se

refiera la limitación, aquellos que se vean afectados por la declaración o aquellos que no se

vean afectados por la declaración,

- iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y
- iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.
- c) La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificación mencionada en el apartado a) haya sido enviada a la Oficina en cuestión.
- d) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscribir la limitación.
- e) Toda decisión final relativa a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) será notificada a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscribir la limitación.

Regla 28

Correcciones en el Registro Internacional

- 1) [*Corrección*] Cuando la Oficina Internacional, actuando de oficio o a petición del titular o de una Oficina, estime que en el Registro Internacional existe un error relativo a un registro internacional modificará en consecuencia el Registro.
- 2) [*Notificación*] La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección tenga efecto. Asimismo, cuando la Oficina que haya pedido la corrección no sea la Oficina de una Parte Contratante designada, en la que surta efecto dicha corrección, la Oficina Internacional informará en consecuencia a esa Oficina.
- 3) [*Denegación resultante de una corrección*] Toda Oficina a la que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 2) tendrá derecho a declarar, en una notificación de denegación provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, o ya no se puede, conceder protección al registro internacional corregido. Se aplicarán, *mutatis mutandis*, el Artículo 5 del Arreglo o el Artículo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18, en el entendimiento de que el período autorizado para enviar dicha notificación se computará desde la fecha de envío de la notificación de la corrección a la Oficina en cuestión.
- 4) [*Plazo para efectuar la corrección*] No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), un error imputable a una Oficina y cuya corrección afectaría los derechos resultantes del registro internacional podrá ser corregido únicamente si la Oficina Internacional recibe una petición de corrección en el plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicación de la inscripción en el Registro Internacional que sea objeto de la corrección.

40 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Capítulo 6

Renovaciones

Regla 29

Aviso oficioso de la expiración

El hecho de no haber recibido el aviso oficioso mencionado en el Artículo 7.4) del Arreglo y en el Artículo 7.3) del Protocolo no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos en la Regla 30.

Regla 30

Detalles relativos a la renovación

1) *[Tasas]* a) El registro internacional se renovará previo pago, a más tardar en la fecha en que deba renovarse ese registro, de

- i) la tasa de base,
- ii) la tasa suplementaria, en su caso, y
- iii) el complemento de tasa o la tasa individual, según proceda, por cada Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ninguna denegación ni invalidación en el Registro Internacional respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas.

Sin

embargo, ese pago se podrá hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, a condición de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

b) Todo pago realizado a efectos de renovación que se reciba en la Oficina Internacional con una antelación de más de tres meses respecto a la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional, se considerará como recibido tres meses antes de esa fecha.

2) *[Datos suplementarios]* a) Cuando el titular no desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada en relación con la cual no se haya inscrito ninguna denegación en el Registro Internacional para la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración en el sentido de que la renovación del registro internacional no se debe inscribir en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una denegación en el Registro Internacional en relación con esa Parte Contratante para la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusión del complemento de tasa o de la tasa individual, según proceda, para esa Parte Contratante, se acompañará de una declaración en el sentido de que la renovación del registro internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

c) El registro internacional no podrá renovarse en relación con una Parte Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una

renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no puede renovarse respecto

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 41

a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relación con los cuales se

ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una validación de los efectos del registro internacional

en esa Parte Contratante o en relación con los cuales se ha inscrito una limitación en virtud de

la Regla 27.1)a).

d) El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes Contratantes designadas no se considerará como una modificación a los fines de lo

dispuesto en el Artículo 7.2) del Arreglo o en el Artículo 7.2) del Protocolo.

3) [*Tasas insuficientes*] a) Si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará con prontitud y

al mismo tiempo al titular y al mandatario, si lo hubiere. En la notificación se especificará la

cantidad pendiente de pago.

b) Si, al vencer el plazo de seis meses mencionado en el párrafo 1.a), la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la prevista en el párrafo 1), la Oficina Internacional no inscribirá la renovación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), reembolsará la cuantía

percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y el mandatario, si lo hubiere.

c) Si la notificación mencionada en el apartado a) se envió durante los tres meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses a que se alude en el párrafo 1)a) y la cuantía de las tasas percibidas es, al vencer ese plazo, inferior a la prevista en el párrafo 1),

pero asciende al menos al 70% de esa cuantía, la Oficina Internacional se atenderá a lo dispuesto en la Regla 31.1) y 3). Si la cuantía exigida no se ha abonado íntegramente en el

plazo de tres meses a partir de dicha notificación, la Oficina Internacional cancelará la renovación, notificará en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las oficinas a

las que se hubiera notificado la renovación, y reembolsará la cantidad percibida al autor del

pago.

4) [*Período para el que se abonan las tasas de renovación*] Las tasas exigidas respecto a cada renovación se abonarán para un período de diez años, prescindiendo del hecho

de que en el Registro Internacional figuren, en la lista de las Partes Contratantes designadas,

sólo Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Arreglo, sólo Partes Contratantes

cuya designación esté regida por el Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designación

esté regida por el Arreglo como Partes Contratantes cuya designación esté regida por el

Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerará que el pago para diez años es un pago para un período de diez años.

Regla 31

Inscripción de la renovación; notificación y certificado

1) [*Inscripción de la renovación y fecha en que surte efecto*] La renovación se inscribirá en el Registro Internacional con la fecha en que debiera efectuarse, aun cuando las tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia mencionado en el Artículo 7.5) del Arreglo y en el Artículo 7.4) del Protocolo.

2) [*Fecha de renovación en el caso de designaciones posteriores*] La fecha en que surta efecto la renovación será la misma para todas las designaciones que figuren en el registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones se hayan inscrito en el Registro Internacional.

42 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

3) [*Notificación y certificado*] La Oficina Internacional notificará la renovación a las Oficinas de las correspondientes Partes Contratantes designadas y enviará un certificado al titular.

4) [*Notificación en caso de no renovación*] a) Cuando un registro internacional no se renueve, la Oficina Internacional notificará en consecuencia a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de esa Parte Contratante.

Capítulo 7

Gaceta y base de datos

Regla 32

Gaceta

1) [*Información relativa a los registros internacionales*] a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

- i) los registros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;
- ii) la información comunicada en virtud de la Regla 16.1);
- iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) con una indicación sobre si la denegación se relaciona con todos los productos y servicios o únicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestión ni exponer los motivos de la denegación, y las declaraciones y la información inscritas en virtud de la Regla 17.5)c) y 6)b);
- iv) las renovaciones inscritas en virtud de la Regla 31.1);
- v) las designaciones posteriores inscritas en virtud de la Regla 24.8);
- vi) la continuación de los efectos de los registros internacionales en virtud de la Regla 39;
- vii) los cambios de titularidad, las limitaciones, las renunciaciones y las modificaciones del nombre o de la dirección del titular inscritos en virtud de la Regla 27;

- viii) las cancelaciones efectuadas en virtud de la Regla 22.2) o inscritas en virtud de la Regla 27.1) o la Regla 34.3)d);
 - ix) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 28;
 - x) las invalidaciones inscritas en virtud de la Regla 19.2);
 - xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.3) y 4) y 40.3);
 - xii) los registros internacionales que no se hayan renovado.
- b) La reproducción de la marca se publicará tal como figura en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4)a)vi), en la publicación se indicará ese hecho.
- c) Cuando, en virtud de la Regla 9.4)a)v) o vii), se facilite una reproducción en color de la marca, en la Gaceta figurarán tanto la reproducción de la marca en blanco y negro como la reproducción en color.

REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 43

2) *[Información relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las Partes Contratantes, y otra información general]* La Oficina Internacional publicará en la Gaceta

- i) toda notificación realizada en virtud de la Regla 7 o la Regla 20bis.6) y toda declaración efectuada en virtud de la Regla 17.5)d) o e);
- ii) toda declaración formulada con arreglo al Artículo 5.2)b) o al Artículo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo;
- iii) toda declaración formulada en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo;
- iv) toda notificación realizada en virtud de la Regla 34.2)b) o 3)a);
- v) la lista de los días del año civil en curso y del siguiente en que esté previsto que la Oficina Internacional no se abra al público.

3) *[Número de ejemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes]* a) La Oficina Internacional enviará a la Oficina de cada Parte Contratante ejemplares de la Gaceta.

Cada Oficina tendrá derecho a recibir gratis dos ejemplares y, cuando el número de designaciones inscritas respecto a la Parte Contratante de que se trate haya sido, durante un año civil, superior a 2.000, a un ejemplar suplementario al año siguiente y a otro ejemplar adicional por cada millar de designaciones a partir de 2.000. Cada Parte Contratante puede adquirir todos los años, por la mitad del precio de la suscripción, un número de ejemplares igual al que tiene derecho gratuitamente.

b) Si la Gaceta está disponible en más de una forma, cada Oficina puede elegir la forma en que desea recibir los ejemplares a que tenga derecho.

Regla 33

Base de datos electrónica

1) *[Contenido de la base de datos]* Los datos que hayan sido inscritos en el Registro Internacional y asimismo publicados en la Gaceta en virtud de la Regla 32 se incorporarán a una base de datos electrónica.

2) *[Datos relativos a las solicitudes internacionales y a las designaciones posteriores*

en tramitación] Si una solicitud internacional o una designación realizada en virtud de la

Regla 24 no se inscriben en el registro internacional dentro de los tres días laborables siguientes a su recepción por la Oficina Internacional, ésta incorporará a la base de datos

electrónica todos los datos que figuren en la solicitud internacional o en la designación tal

como se hayan recibido, no obstante las irregularidades que puedan existir en ellas.

3) [*Acceso a la base de datos electrónica*] La base de datos electrónica estará a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes y, previo pago de la tasa prescrita, si la

hubiere, del público, mediante conexión directa y a través de otros medios apropiados que

determine la Oficina Internacional. Los gastos de acceso correrán a cargo del usuario.

Los

datos a que se alude en el párrafo 2) se acompañarán de una advertencia en el sentido de que

la Oficina Internacional no ha adoptado aún una decisión sobre la solicitud internacional o

sobre la designación realizada en virtud de la Regla 24.

44 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Capítulo 8

Tasas

Regla 34

Cuantía y pago de las tasas

1) [*Cuantía de las tasas*] La cuantía de las tasas adeudadas en virtud del Arreglo, el Protocolo o el presente Reglamento, distintas de las tasas individuales, se especifica en la

Tabla de tasas que figura como Anexo del presente Reglamento y forma parte integrante del

mismo.

2) [*Pagos*] a) Las tasas indicadas en la Tabla de tasas pueden ser abonadas a la Oficina Internacional por el solicitante o por el titular, o, cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular acepte la responsabilidad de recaudar y girar esas tasas, y el solicitante

o el titular así lo deseen, por esa Oficina.

b) Toda Parte Contratante cuya Oficina acepte la responsabilidad de recaudar y girar las tasas notificará ese hecho al Director General.

3) [*Tasa individual pagadera en dos partes*] a) Una Parte Contratante que haga o haya hecho una declaración en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo podrá notificar al Director General que la tasa individual pagadera respecto de una designación de esa Parte

Contratante comprende dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la designación posterior de esa Parte Contratante, y la segunda parte pagadera en una fecha posterior que se determina de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante.

b) Cuando se aplique el apartado a), las referencias en los puntos 2, 3 y 5 de la Tabla de tasas a una tasa individual se interpretarán como referencias a la primera parte de la

tasa individual.

c) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina de la Parte Contratante designada de que se trate notificará a la Oficina Internacional cuándo debe efectuarse el pago de la segunda

parte de la tasa individual. En la notificación se indicará

i) el número del registro internacional de que se trate,

ii) el nombre del titular,

iii) la fecha límite en la que deba pagarse la segunda parte de la tasa individual,

iv) cuando la cuantía de la segunda parte de la tasa individual dependa del número de clases de productos y servicios respecto de los cuales la marca esté protegida en la

Parte Contratante designada de que se trate, el número de esas clases.

d) La Oficina Internacional transmitirá la notificación al titular. Cuando la segunda parte de la tasa individual se pague dentro del período aplicable, la Oficina Internacional inscribirá el pago en el Registro Internacional y notificará en consecuencia a la Oficina de la

Parte Contratante interesada. Cuando la segunda parte de la tasa individual no haya sido pagada dentro del período aplicable, la Oficina Internacional notificará a la Oficina de la

Parte Contratante de que se trate, cancelará la inscripción del registro internacional en el Registro

Internacional respecto de la Parte Contratante de que se trate y notificará al titular en consecuencia.

4) *[Formas de pago de las tasas a la Oficina Internacional]* Las tasas se abonarán a la Oficina Internacional en la forma especificada en las Instrucciones Administrativas. REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 45

5) *[Indicaciones que acompañan al pago]* En el momento de efectuar el pago de una tasa a la Oficina Internacional, se indicará

i) antes del registro internacional, el nombre del solicitante, la marca de que se trate y el objeto del pago;

ii) después del registro internacional, el nombre del titular, el número del registro internacional de que se trate y el objeto del pago.

6) *[Fecha del pago]* a) A reserva de lo dispuesto en la Regla 30.1)b) y en el apartado b), toda tasa se considerará abonada a la Oficina Internacional el día en que ésta

perciba la cuantía exigida.

b) Cuando la cuantía exigida esté disponible en una cuenta abierta en la Oficina Internacional y ésta haya recibido instrucciones del titular de la cuenta para efectuar cargos en

ella, se considerará que la tasa se ha abonado a la Oficina Internacional el día en que ésta haya

recibido una solicitud internacional, una designación posterior, la instrucción de cargar la

segunda parte de una tasa individual en la cuenta, una petición de inscripción de una modificación, o la instrucción de renovar un registro internacional.

7) *[Modificación de la cuantía de las tasas]* a) Cuando la cuantía de las tasas que se deban pagar por la presentación de una solicitud internacional se modifique en el período que

media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba o dé por recibida en virtud de la Regla 11.1)a) o c) la petición de presentar la solicitud internacional a la Oficina

Internacional,

por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, por

otra, se aplicará la tasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

b) Cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular presente una designación en virtud de la Regla 24 y la cuantía de las tasas que se deban pagar en relación con esa designación se modifique en el período que media entre la fecha en que la Oficina reciba la

petición del titular para que presente dicha designación, por una parte, y la fecha en que la

Oficina Internacional reciba la designación, por otra, se aplicará la tasa que esté en vigor en la

primera de esas fechas.

c) Cuando se aplique el párrafo 3)a), será aplicable la cuantía de la segunda parte de la tasa individual que sea válida en la fecha posterior mencionada en ese párrafo.

d) Cuando la cuantía de las tasas que se deban pagar en relación con la renovación de un registro internacional se modifique en el período que media entre la fecha de pago y la

fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa que estuviera en vigor en la

fecha del pago o en la fecha que se considere fecha del pago en virtud de la Regla 30.1)b).

Cuando el pago se efectúe con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación,

se aplicará la tasa que estuviera en vigor en esa fecha.

e) Cuando se modifique la cuantía de una tasa distinta de las mencionadas en los apartados a), b), c) y d), se aplicará la cuantía que estuviera en vigor en la fecha en que la

Oficina Internacional haya recibido el importe de la tasa.

Regla 35

Moneda de pago

1) *[Obligación de utilizar la moneda suiza]* Todos los pagos a la Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado

esas tasas en otra moneda.

46 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

2) *[Establecimiento de la cuantía de las tasas individuales en moneda*

suiza] a) Cuando una Parte Contratante formule, con arreglo al Artículo 8.7)a) del Protocolo,

una declaración en el sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantía de la tasa

individual indicada a la Oficina Internacional se expresará en la moneda utilizada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) Cuando en la declaración mencionada en el apartado a) se indique la tasa en una moneda que no sea la suiza, el Director General, previa consulta con la Oficina de la Parte

Contratante interesada, establecerá la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando

como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.

c) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las

Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea superior o inferior en un 5%, como mínimo, al último tipo de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podrá pedir al Director General que establezca una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas aplicable el día precedente al día en que se formule la petición.

A tal efecto, el Director General adoptará las medidas pertinentes. La nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el Director General, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

d) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya indicado la cuantía de una tasa individual sea inferior en un 10%, como mínimo, al último tipo

de cambio aplicado para establecer la cuantía de la tasa individual en moneda suiza, el Director General establecerá una nueva cuantía de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La

nueva cuantía se aplicará a partir de la fecha que determine el Director General, en el entendimiento de que esa fecha será de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicación de dicha cuantía en la Gaceta.

Regla 36

Exención de tasas

La inscripción de los datos siguientes estará exenta de tasas:

- i) el nombramiento de mandatario, toda modificación relativa al mandatario y la cancelación de la inscripción de un mandatario,
- ii) toda modificación relativa a los números de teléfono y de telefacsimil del titular,
- iii) la cancelación del registro internacional,
- iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),
- v) toda limitación efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de la Regla 9.4)a)xiii) o en una designación posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),
- vi) toda petición de una Oficina en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Arreglo o en virtud del Artículo 6.4), primera frase, del Protocolo,
- vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decisión definitiva que afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
- viii) toda denegación en virtud de la Regla 17, de la Regla 24.9) o de la Regla 28.3), toda declaración en virtud de la Regla 17.5) o 6), o toda declaración en virtud de la Regla 20bis.5) o la Regla 27.4) o 5),
- ix) la invalidación del registro internacional,
- x) la información comunicada en virtud de la Regla 20,

- xi) toda notificación en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
- xii) toda corrección efectuada en el Registro Internacional.

Regla 37

Distribución de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa

1) El coeficiente mencionado en el Artículo 8.5) y 6) del Arreglo y en el Artículo 8.5) y 6) del Protocolo será el siguiente:

para las Partes Contratantes que efectúen

un examen limitado a los motivos absolutos de denegación.....dos

para las Partes Contratantes que, además, efectúen un examen de anterioridad:

a) por oposición de tercerostres

b) de oficiocuatro

2) El coeficiente cuatro se aplicará también a las Partes Contratantes que procedan de oficio a búsquedas de anterioridad, con indicación de las anterioridades más pertinentes.

Regla 38

Ingreso de la cuantía de las tasas individuales en las cuentas de las Partes Contratantes interesadas

Toda tasa individual abonada a la Oficina Internacional en relación con una Parte Contratante que haya formulado una declaración en virtud del Artículo 8.7)a) del Protocolo se

ingresará en la cuenta de esa Parte Contratante en la Oficina Internacional durante el mes

siguiente al de la inscripción del registro internacional, de la designación posterior o de la

renovación respecto a las cuales se haya abonado esa tasa o al de la inscripción del pago de la

segunda parte de la tasa individual.

Capítulo 9

Otras disposiciones

Regla 39

Continuación de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores

1) Cuando un Estado (“el Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la independencia de ese Estado, del territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante

predecesora”) haya depositado en poder del Director General una declaración de continuación

48 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

que tenga por efecto la aplicación del Arreglo, el Protocolo o tanto el Arreglo como el Protocolo

por el Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante

predecesora en la fecha establecida en virtud del párrafo 2) producirá sus efectos en el Estado

sucesor si se cumplen las condiciones siguientes

i) la presentación a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes

a la fecha en que la Oficina Internacional haya dirigido a tal efecto un aviso al titular del registro internacional de que se trate, de una petición en el sentido de que ese registro

internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor, y

ii) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de una tasa de 41 francos suizos, que la Oficina Internacional girará a la Oficina del Estado sucesor, y de

una tasa de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.

2) La fecha mencionada en el párrafo 1) será la fecha notificada por el Estado sucesor a la

Oficina Internacional a los fines de la presente Regla, a condición de que esa fecha no sea anterior a

la fecha de la independencia del Estado sucesor.

3) La Oficina Internacional, al recibir la petición y las tasas mencionadas en el párrafo 1),

notificará a la Oficina del Estado sucesor y efectuará la correspondiente inscripción en el Registro

Internacional.

4) En cuanto a un registro internacional respecto al cual la Oficina del Estado sucesor haya

recibido una notificación en virtud del párrafo 3), esa Oficina sólo podrá rechazar la protección si

el plazo aplicable mencionado en el Artículo 5.2) del Arreglo o en el Artículo 5.2)a), b) o c) del

Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extensión territorial a la Parte Contratante predecesora y

si la Oficina Internacional recibe la notificación de denegación dentro de ese plazo.

5) La presente regla no será aplicable a la Federación de Rusia, ni a Estado alguno que haya depositado en poder del Director General una declaración en la que afirme que continúa

asumiendo la personalidad jurídica de una Parte Contratante.

Regla 40

Entrada en vigor; disposiciones transitorias

1) *[Entrada en vigor]* El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de abril de 1996 y sustituirá, a partir de esa fecha, al Reglamento del Arreglo, vigente hasta el 31 de marzo de 1996 (en lo sucesivo denominado “Reglamento del Arreglo”).

2) *[Disposiciones transitorias generales]* a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1),

i) una solicitud internacional respecto a la cual la Oficina de origen haya recibido, o estime que ha recibido en virtud de la Regla 11.1)a) o c), antes del 1 de abril de 1996, la petición de que se presente a la Oficina Internacional, se considerará conforme con

los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Regla 14 en la medida en que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento del Arreglo;

ii) la petición de inscripción de una modificación en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo, enviada por la Oficina de origen o por otra Oficina interesada a la

Oficina Internacional antes del 1 de abril de 1996, o cuya fecha de recepción por la Oficina de

origen o por otra Oficina interesada para su presentación a la Oficina Internacional, cuando

esa fecha se pueda determinar, sea anterior al 1 de abril de 1996, se estimará, en la medida en

que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento del Arreglo, conforme con los requisitos exigibles a los fines de la Regla 24.7) o en debida forma a los fines de la Regla 27;

iii) una solicitud internacional, o una petición de inscripción de una modificación en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo, que, antes del 1 de abril de 1996, hayan

sido objeto de una medida de la Oficina Internacional en aplicación de las Reglas 11, 12, 13

ó 21 del Reglamento del Arreglo, seguirá siendo objeto de tramitación por la Oficina Internacional en virtud de esas Reglas; la fecha del registro internacional o de la inscripción

en el Registro Internacional resultantes se regirá por las Reglas 15 ó 22 del Reglamento del

Arreglo;

iv) una notificación de denegación o una notificación de invalidación enviadas antes del 1 de abril de 1996 por la Oficina de una Parte Contratante designada se considerarán,

en la medida en que cumplan los requisitos del Reglamento del Arreglo, conformes con los

requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Regla 17.4) y 5) o en la Regla 19.2).

b) A los fines de lo dispuesto en la Regla 34.7), las tasas válidas en cualquier fecha anterior al 1 de abril de 1996 serán las tasas prescritas en la Regla 32 del Reglamento del Arreglo.

c) No obstante lo dispuesto en la Regla 10.1), cuando, de conformidad con lo previsto en la Regla 34.7)a), las tasas abonadas en relación con la presentación de una solicitud internacional sean las tasas prescritas para un período de 20 años en la Regla 32 del Reglamento

del Arreglo, no se adeudará un segundo plazo.

d) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 34.7)b), las tasas abonadas en relación con una designación posterior sean las tasas prescritas en la Regla 32 del Reglamento del Arreglo, no se aplicará el párrafo 3).

3) *[Disposiciones transitorias aplicables a los registros internacionales respecto a las cuales se han abonado tasas para un período de 20 años]* a) Cuando un registro internacional respecto al cual se hayan abonado las tasas exigidas para un período de 20 años

sea objeto de una designación posterior en virtud de la Regla 24 y el período de protección

vigente de ese registro internacional venza más de diez años después de la fecha en que surta

efecto la designación posterior, determinada de conformidad con la Regla 24.6), se aplicarán

las disposiciones de los apartados b) y c).

b) Seis meses antes de que venza el primer período de diez años del período de protección vigente del registro internacional, la Oficina Internacional enviará al titular y a su

mandatario, si lo hubiere, un aviso en el que se indique la fecha exacta del vencimiento del

primer período de diez años y las Partes Contratantes que hayan sido objeto de las

designaciones posteriores a que se alude en el apartado a). Se aplicará la Regla 29, *mutatis mutandis*.

c) El pago de los complementos de tasa y de las tasas individuales correspondientes a las tasas mencionadas en la Regla 30.1)iii) se exigirá para el segundo período de diez años

en relación con las designaciones posteriores a que se alude en el apartado a). Se aplicará la

Regla 30.1) y 3), *mutatis mutandis*.

d) La Oficina Internacional hará constar en el Registro Internacional el hecho de haber percibido el pago correspondiente al segundo período de diez años. La fecha de la inscripción será la del vencimiento del primer período de diez años, aun cuando las tasas

exigidas se hayan abonado dentro del plazo de gracia mencionado en el Artículo 7.5) del

Arreglo y en el Artículo 7.4) del Protocolo.

e) La Oficina Internacional comunicará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas de que se trate si se ha efectuado o no el pago correspondiente al segundo período

de diez años, e informará al mismo tiempo al titular.

50 REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

4) [*Disposiciones transitorias relativas a los idiomas*] a) Continuará aplicándose la Regla 6, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales

presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el

Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive, así como a las comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicación, inscripción en el Registro

Internacional o publicación en la Gaceta relativas al registro internacional resultante, salvo

que

i) el registro internacional haya sido objeto de una designación posterior en virtud del Protocolo entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008; o

ii) el registro internacional sea objeto de una designación posterior el 1 de septiembre de 2008 o después de esa fecha; y

iii) la designación posterior se inscriba en el Registro Internacional.

b) A los fines del presente párrafo, se considerará que una solicitud internacional ha sido presentada en la fecha en que ha sido recibida o que, en virtud de la Regla 11.1)a) o c), se

considere que ha sido recibida por la Oficina de origen la petición de presentar la solicitud

internacional a la Oficina Internacional, y se considerará que un registro internacional es objeto de una designación posterior en la fecha en que la designación posterior haya sido

presentada a la Oficina Internacional, si es presentada directamente por el titular, o en la fecha

en que la petición de presentación de la designación posterior haya sido presentada en la Oficina de la Parte Contratante del titular, si ha sido presentada a través de ésta.

Regla 41

Instrucciones Administrativas

1) *[Establecimiento de Instrucciones Administrativas; cuestiones regidas por éstas]* a)
El

Director General establecerá las Instrucciones Administrativas. El Director General podrá modificarlas. Antes de establecer o de modificar las Instrucciones Administrativas, el Director General consultará a las Oficinas que tengan un interés directo en las Instrucciones Administrativas propuestas o en su modificación propuesta.

b) Las instrucciones Administrativas se referirán a cuestiones respecto de las cuales el presente Reglamento haga expresamente referencia a esas Instrucciones y a detalles relativos a la aplicación del presente Reglamento.

2) *[Control por la Asamblea]* La Asamblea podrá invitar al Director General a modificar cualquier disposición de las Instrucciones Administrativas y el Director General procederá en consecuencia.

3) *[Publicación y fecha efectiva]* a) Las Instrucciones Administrativas y cualquier modificación de las mismas deberán publicarse en la Gaceta.

b) En cada publicación se especificará la fecha en que las disposiciones publicadas se harán efectivas. Las fechas podrán ser diferentes según las distintas disposiciones, siempre

que no se declare efectiva ninguna disposición antes de su publicación en la Gaceta.

4) *[Conflicto con el Arreglo, el Protocolo o el presente Reglamento]* En caso de conflicto entre, por una parte, cualquier disposición de las Instrucciones Administrativas y, por otra, cualquier disposición del Arreglo, el Protocolo o el presente Reglamento, prevalecerán estos últimos