



REPUBLICA DOMINICANA

Secretaría de Estado
de Relaciones Exteriores

7026

SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA GENERAL LEGISLATIVA

Fecha 11-11-09 Hora 10:00AM

Recibido por Muris Firauzo

DEJ/STI

CERTIFICACIÓN

Yo, Embajador Miguel A. Pichardo Olivier, Subsecretario de Estado, Encargado del Departamento Jurídico, CERTIFICO: que la presente es copia fiel del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891, y sus modificaciones; y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 y modificaciones y su Reglamento, cuyos textos originales se encuentran depositados en los archivos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009).

MIGUEL A. PICHARDO OLIVIER

Subsecretario de Estado,
Embajador, Encargado del Departamento Jurídico.

Fecha 11-11-09 Hora 10:00 AM

Recibido por *Amirio Jimenez*

Para mayor información, sírvase contactar a la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Dirección:

34 chemin des Colonnettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:

41 22 338 91 11

Fax:

41 22 733 54 28

Correo electrónico:
wipo.mail@wipo.int

o a la Oficina de Coordinación en Nueva York:

Dirección:

2 United Nations Plaza
Suite 2525
Nueva York, N.Y. 10017
Estados Unidos de América

Teléfono:

1 212 963 6813

Fax:

1 212 963 4801

Correo electrónico:
wipo@un.org

Visite el sitio Web de la OMPI:

<http://www.ompi.int>

y haga sus pedidos a la Librería Electrónica de la OMPI:

<http://www.ompi.int/ebookshop>

Publicación de la OMPI N° 204(S)

ISBN 978-92-805-1674-6

Arreglo de Madrid y Protocolo de Ginebra de 2008

**Arreglo de Madrid
relativo al Registro
Internacional de Marcas**

del 14 de abril de 1891,
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900,
en Wáshington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925,
en Londres el 2 de junio de 1934,
en Niza el 15 de junio de 1957,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967
y modificado el 28 de septiembre de 1979

**Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional
de Marcas**

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989
y modificado el 3 de octubre de 2006

Reglamento

(texto en vigor el 1 de enero de 2008)

e

Instrucciones Administrativas

(texto en vigor el 1 de enero de 2008)



**Arreglo de Madrid
relativo al Registro
Internacional de Marcas**

del 14 de abril de 1891

revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900,
en Washington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925,
en Londres el 2 de junio de 1934,
en Niza el 15 de junio de 1957,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967
y modificado el 28 de septiembre de 1979

**Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional
de Marcas**

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989
y modificado el 3 de octubre de 2006

Reglamento

(texto en vigor el 1 de enero de 2008)

e

Instrucciones Administrativas

(texto en vigor el 1 de enero de 2008)



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
GINEBRA 2008

PREFACIO

La presente publicación contiene los textos del Acta de Estocolmo (1967) del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante el "Arreglo de Madrid (Estocolmo)"), enmendado en 1979, y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante el "Protocolo") (1989), enmendado en 2006, así como del Reglamento común del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y del Protocolo.

La comparación entre el texto del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y el Protocolo se ve facilitada por el hecho de que los textos respectivos están impresos el uno frente al otro: las disposiciones del Arreglo aparecen en las páginas de la izquierda, mientras que las disposiciones correspondientes del Protocolo aparecen en las páginas de la derecha.

PUBLICACIÓN OMPI

N.º 204(S)

ISBN 978-92-805-1674-6

OMPI 2008

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*

del 14 de abril de 1891

revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900,
en Washington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925,
en Londres el 2 de junio de 1934,
en Niza el 15 de junio de 1957,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967
y modificado el 28 de septiembre de 1979

SUMARIO**

Artículo primero:	Constitución de una Unión particular. Depósito de marcas en la Oficina Internacional. Definición de país de origen
Artículo 2:	Referencia al Artículo 3 del Convenio de París (Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión)
Artículo 3:	Contenido de la solicitud de registro internacional
Artículo 3bis:	"Limitación territorial"
Artículo 3ter:	Petición de "extensión territorial"
Artículo 4:	Efectos del registro internacional
Artículo 4bis:	Sustitución de los registros nacionales anteriores por el registro internacional
Artículo 5:	Denegación por parte de las Administraciones Nacionales
Artículo 5bis:	Justificantes de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca
Artículo 5ter:	Copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional. Indagaciones de anterioridad. Extractos del Registro Internacional

* Texto oficial español establecido en virtud del Artículo 17.1(b).

** Este sumario no aparece en el texto original y ha sido agregado solamente para facilidad del lector.

(continúa en la página 6)

Protocollo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

*adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989
y modificado el 3 de octubre de 2006*

Lista de artículos del Protocollo

<i>Artículo 1:</i>	<i>Pertenencia a la Unión de Madrid</i>
<i>Artículo 2:</i>	<i>Obtención de la protección mediante el registro internacional</i>
<i>Artículo 3:</i>	<i>Solicitud internacional</i>
<i>Artículo 3bis:</i>	<i>Efecto territorial</i>
<i>Artículo 3ter:</i>	<i>Solicitud de "extensión territorial"</i>
<i>Artículo 4:</i>	<i>Efectos del registro internacional</i>
<i>Artículo 4bis:</i>	<i>Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional</i>
<i>Artículo 5:</i>	<i>Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes</i>
<i>Artículo 5bis:</i>	<i>Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca</i>
<i>Artículo 5ter:</i>	<i>Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional</i>

(continúa en la página 7)

- Artículo 6: Duración de la validez del registro internacional. Independencia del registro internacional. Cese de la protección en el país de origen
- Artículo 7: Renovación del registro internacional
- Artículo 8: Tasa nacional. Tasa internacional. Reparto de excedentes de los ingresos, de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa
- Artículo 8bis: Renuncia para uno o varios países
- Artículo 9: Cambios en los registros nacionales que afecten también al registro internacional. Reducción de la lista de los productos y servicios mencionados en el Registro Internacional. Adiciones a esa lista. Sustituciones en esa lista
- Artículo 9bis: Transmisión de una marca internacional que implique un cambio de país del titular
- Artículo 9ter: Cesión de una marca internacional para una parte solamente de los productos o servicios registrados o para ciertos países contratantes. Referencia al Artículo 6quater del Convenio de París (Transferencia de la marca)
- Artículo 9quater: Administración común de varios países contratantes. Petición de varios países de ser tratados como un solo país
- Artículo 10: Asamblea de la Unión particular
- Artículo 11: Oficina Internacional
- Artículo 12: Finanzas
- Artículo 13: Modificación de los Artículos 10 a 13
- Artículo 14: Ratificación y adhesión. Entrada en vigor. Adhesión a Actas anteriores. Referencia al Artículo 24 del Convenio de París (Territorios)
- Artículo 15: Denuncia
- Artículo 16: Aplicación de Actas anteriores
- Artículo 17: Firma, idiomas, funciones del depositario
- Artículo 18: Cláusulas transitorias

(continúa en la página 8)

- Artículo 6: Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional
- Artículo 7: Renovación del registro internacional
- Artículo 8: Tasas de solicitud internacional y de registro internacional
- Artículo 9: Inscripción del cambio de titular de un registro internacional
- Artículo 9bis: Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional
- Artículo 9ter: Tasas para ciertos inscripciones
- Artículo 9quater: Oficina común de varios Estados contratantes
- Artículo 9quingües: Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales
- Artículo 9sexies: Salvaguardia del Arreglo de Madrid (Estocolmo)
- Artículo 10: Asamblea
- Artículo 11: Oficina Internacional
- Artículo 12: Finanzas
- Artículo 13: Modificación de ciertos artículos del Protocolo
- Artículo 14: Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor
- Artículo 15: Denuncia
- Artículo 16: Firma, idiomas, funciones de depositario

(continúa en la página 9)

Artículo primero

[Constitución de una Unión particular...]

1) Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular para el registro internacional de marcas.

Se han agregado títulos a los artículos con el fin de facilitar su identificación. El texto firmado no lleva títulos.

(continúa en la página 10)

Artículo 1**Perenencia a la Unión de Madrid**

Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante "los Estados contratantes"), aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979 (denominado en adelante "el Arreglo de Madrid (Estocolmo)"), y las organizaciones mencionadas en el Artículo 14.1(b) que sean parte en el presente Protocolo (denominadas en adelante "las organizaciones contratantes"), son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia en el presente Protocolo a las "Partes Contratantes" se entenderá como una referencia a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.

(continúa en la página 11)

[Viene de la página 8]

[... Depósito de marcas en la oficina internacional.
Definición de país de origen]

2) Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la "Oficina Internacional") a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la "Organización"), hecho por mediación de la Administración del citado país de origen.

3) Se considerará como país de origen aquel país de la Unión particular donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, si no tuviera un establecimiento semejante en un país de la Unión particular, el país de la Unión particular donde tenga su domicilio, si no tuviera domicilio en la Unión particular, el país de su nacionalidad cuando sea nacional de un país de la Unión particular.

Artículo 2

[Referencia al Artículo 3 del Convenio de París (Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión)]

Se asimilan a los nacionales de los países contratantes los nacionales de los países no adheridos al presente Arreglo que, dentro del territorio de la Unión particular establecida por éste, cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

(continúa en la página 12)

Artículo 2

Obtención de la protección mediante el registro internacional

1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante "la solicitud de base") o el titular de ese registro (denominado en adelante "el registro de base"), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, "el registro internacional", "el Registro Internacional", "la Oficina Internacional" y "la Organización"), a condición de que,

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo Y real, en dicho Estado contratante;

ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante "la solicitud internacional") deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en adelante "la Oficina de origen"), según sea el caso.

(continúa en la página 13)

1) Toda petición de registro internacional deberá ser presentada en el formulario prescrito por el Reglamento; la Administración del país de origen de la marca certificará que las indicaciones que figuran en esta solicitud corresponden a las del registro nacional y mencionará las fechas y los números del depósito y del registro de la marca en el país de origen, así como la fecha de la solicitud de registro internacional.

2) El depositante deberá indicar los productos o los servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuese posible, la clase o las clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el depositante no diese esa indicación, la Oficina Internacional clasificará los productos o los servicios en las clases correspondientes de dicha Clasificación. La clasificación indicada por el depositante será objeto de comprobación por parte de la Oficina Internacional, de acuerdo con la Administración Nacional. En caso de desacuerdo entre la Administración Nacional y la Oficina Internacional prevalecerá la opinión de esta última.

3) Si el depositante reivindicase el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado:

- 1º a declararlo y a acompañar su depósito de una nota que indique el color o la combinación de colores reivindicados;

[Contenido de la solicitud de registro internacional]

Artículo 3

3) En el presente Protocolo, toda referencia a una "Oficina" o a la "Oficina de una Parte Contratante", se entenderá como una referencia a la Oficina que está encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia a "marcas", se entenderá como una referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.

4) En el presente Protocolo, se entenderá por "territorio de una Parte Contratante", cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental.

Artículo 3

Solicitud internacional

1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Además, dicha Oficina indicará,

i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud,

ii) en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el registro de base.

La Oficina de origen también indicará la fecha de la solicitud internacional.

2) El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta

(continúa en la página 14)

(continúa en la página 15)

2° a anexar a su solicitud ejemplares en color de dicha marca que se anexarán a las notificaciones hechas por la Oficina Internacional. El número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.

4) La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas depositadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 1. El registro llevará la fecha de la solicitud de registro internacional en el país de origen siempre que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional en un plazo de dos meses contados desde esa fecha. Si la solicitud no ha sido recibida en ese plazo, la Oficina Internacional la inscribirá con la fecha en que la reciba. La Oficina Internacional notificará este registro sin dilación a las Administraciones interesadas. Las marcas registradas serán publicadas en una hoja periódica editada por la Oficina Internacional, en base a las indicaciones contenidas en la solicitud de registro. Por lo que se refiere a las marcas que comporten un elemento figurativo o un grafismo especial, el Reglamento determinará si el depositante debiera proporcionar un clise.

5) Para facilitar la publicidad que haya de darse en los países contratantes a las marcas registradas, cada Administración recibirá de la Oficina Internacional un número de ejemplares gratuitos y un número de ejemplares a precio reducido de la expresada publicación, proporcionales al número de unidades, según las disposiciones del Artículo 16.4) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en las condiciones fijadas por el Reglamento. Esta publicidad será considerada en todos los países contratantes como plenamente suficiente y ninguna otra podrá ser exigida al depositante.

indicación, la Oficina Internacional clasificará los productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.

3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a

i) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada;

ii) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.

4) La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2. El registro internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condición de que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional.

5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el Registro Internacional, cada Oficina recibirá de la Oficina Internacional cierto número de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el Artículo 10 (denominada en adelante "la Asamblea"). Esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes Contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

(continúa en la página 16)

(continúa en la página 17)

Artículo 3bis

[“Limitación territorial”]

- 1) Cada país contratante podrá, en cualquier momento, notificar por escrito al Director General de la Organización (llamado en lo sucesivo el “Director General”) que la protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a ese país cuando el titular de la marca lo solicite expresamente.
- 2) Tal notificación no surtirá efectos hasta seis meses después de la fecha de la comunicación que será hecha por el Director General a los otros países contratantes.

Artículo 3ter

[Petición de “extensión territorial”]

- 1) La petición de extensión a un país que haya hecho uso de la facultad otorgada en virtud del Artículo 3bis de la protección resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención especial en la solicitud a que se alude en el Artículo 3, párrafo 1).
- 2) La petición de extensión territorial formulada con posterioridad al registro internacional deberá ser presentada por mediación de la Administración del país de origen, en un formulario prescrito por el Reglamento. Será registrada inmediatamente por la Oficina Internacional que la notificará sin dilación a la Administración o a las Administraciones interesadas. Será publicada en la hoja periódica editada por la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá efectos a partir de la fecha en que haya sido inscrita en el Registro Internacional; dejará de ser válida cuando caduque el registro internacional de la marca a la que se refiere.

*(continúa en la página 18)***Artículo 3bis****Efecto territorial**

La protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a una Parte Contratante a petición de la persona que presente la solicitud internacional o que sea titular del registro internacional. No obstante, tal petición no podrá hacerse respecto de una Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

Artículo 3ter**Solicitud de “extensión territorial”**

- 1) *Toda solicitud de extensión a una Parte Contratante de la protección resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención especial en la solicitud internacional.*
- 2) *Una solicitud de extensión territorial también podrá formularse con posterioridad al registro internacional. Tal solicitud deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. Se inscribirá inmediatamente por la Oficina Internacional, la que notificará sin demora esta inscripción a la Oficina u Oficinas interesadas. Esta inscripción será publicada en la gaceta periódica de la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional; dejará de ser válida a la extinción del registro internacional al que se refiere.*

(continúa en la página 19)

Artículo 4

[Efectos del registro internacional]

- 1) A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. La clasificación de los productos o servicios prevista en el Artículo 3 no obliga a los países contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.
- 2) Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de dicho artículo.

Artículo 4bis

[Sustitución de los registros nacionales anteriores por el registro internacional]

- 1) Cuando una marca ya depositada en uno o en varios de los países contratantes haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se considerará que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos.
- 2) La Administración Nacional deberá, cuando se le solicite, tomar nota en sus registros del registro internacional.

*(continúa en la página 20)***Artículo 4****Efectos del registro internacional**

1)a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación ala Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y 2), o si una denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) La indicación de las clases de productos y servicios prevista en el Artículo 3 no obligará a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca.

2) Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de dicho artículo.

Artículo 4bis**Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional**

1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que

(continúa en la página 21)

[Denegación por parte de las Administraciones Nacionales]

Artículo 5

1) En los países cuya legislación lo autorice, las Administraciones a las que la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, o la petición de extensión de la protección formulada de conformidad con el Artículo 3^{er}, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse protección a dicha marca en sus territorios. No podrá hacerse esta denegación más que en las condiciones establecidas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para una marca presentada a registro nacional. Sin embargo, no podrá rehusarse la protección, ni siquiera parcialmente, por el mero hecho de que la legislación nacional no autorice el registro más que en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o de servicios.

2) Las Administraciones que quieran hacer uso de esta facultad tendrán que notificar su negativa, indicando todos los motivos, a la Oficina Internacional, en el plazo previsto por su legislación nacional y, a más tardar, antes de finalizar un año contado a partir del registro internacional de la marca o de la petición de extensión de la protección formulada de conformidad con el Artículo 3^{er}.

(continúa en la página 22)

i) la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3^{er}.1) o 2),

ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante,

iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

2) Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional.

Artículo 5

Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes

1) Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el Artículo 3^{er}.1) o 2), de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarian, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

(continúa en la página 23)

- 3) La Oficina Internacional transmitirá sin demora a la Administración del país de origen y al titular de la marca o a su mandatario, si éste ha sido señalado a la Oficina por la mencionada Administración, uno de los ejemplares de la declaración negativa así notificada. El interesado tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiera sido depositada directamente por él en el país donde la protección es denegada.
- 4) Los motivos de la denegación de una marca deberán ser comunicados por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.
- 5) Las Administraciones que en el plazo máximo antes indicado de un año no hayan comunicado, respecto de un registro de marca o de una petición de extensión de protección, ninguna decisión de denegación provisional o definitiva a la Oficina Internacional perderán el beneficio de la facultad prevista en el párrafo 1) del presente artículo en relación con la marca en cuestión.
- 6) La anulación de una marca internacional no podrá ser decidida por las autoridades competentes sin que al titular de la marca se le haya puesto en condiciones de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La anulación será notificada a la Oficina Internacional.

2/a) Toda Oficina que dese ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c), antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión prevista en el párrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) será reemplazado por 18 meses.

c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses, y

ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

d) Toda declaración en virtud de los apartados b) o c) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el Artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la

declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General de la Organización (denominado en adelante "el Director General"), o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

e) Al expirar un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea.

3) La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro o internacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una información en virtud del párrafo 2)(c)(i), transmitirá sin demora dicha información al titular de registro internacional.

4) Los motivos de denegación de una marca se comunicarán por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5) Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la Oficina Internacional una denegación provisional o definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), perderá, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad prevista en el párrafo 1).

6) La invalidación, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podrá pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La invalidación se notificará a la Oficina Internacional.

* Declaración interpretativa adoptada por la Asamblea de la Unión de Madrid:
"Se entenderá que el Artículo 5.2)e) del Protocolo permite a la Asamblea mantener bajo examen el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d), y que para cualquier modificación de esas disposiciones se requerirá una decisión unánime de la Asamblea."

Artículo 5bis

[Justificantes de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca]

Los justificantes de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honoríficas, títulos, nombres comerciales o nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones análogas que pudieran ser reclamados por las Administraciones de los países contratantes, estarán libres de toda legalización, así como de toda certificación que no sea la de la Administración del país de origen.

Artículo 5ter

[Copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional.
Indagaciones de anterioridad. Extractos del Registro Internacional]

- 1) La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, mediante una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro relativas a una marca determinada.
- 2) La Oficina Internacional podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar indagaciones de anterioridad entre las marcas internacionales.
- 3) Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en uno de los países contratantes estarán dispensados de toda legalización.

(continúa en la página 28)

Artículo 5bis

**Documentos justificativos de la legitimidad de uso
de ciertos elementos de la marca**

Los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honoríficas, títulos, nombres comerciales o nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones análogas, que pudieran ser reclamados por las oficinas de las Partes Contratantes, estarán libres de toda legalización, así como de toda certificación que no sea la de la Oficina de origen.

Artículo 5ter

**Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional;
de anterioridades; extractos del Registro Internacional
de búsquedas**

- 1) La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada.
- 2) La Oficina Internacional podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar búsquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales.
- 3) Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en una de las Partes Contratantes estarán dispensados de toda legalización.

(continúa en la página 29)

Artículo 6

[Duración de la validez del registro internacional. Independencia del registro internacional. Cese de la protección en el país de origen]

- 1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por veinte años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el Artículo 7.
- 2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la marca nacional previamente registrada en el país de origen, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.
- 3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, no podrá ser invocada ni parcial ni totalmente durante el transcurso de cinco años desde la fecha del registro internacional cuando la marca nacional, previamente registrada en el país de origen de conformidad con el Artículo 1, ya no goce total o parcialmente de protección legal en ese país. Ocurrirá lo mismo cuando esa protección legal haya cesado ulteriormente como consecuencia de una acción iniciada antes de la expiración del plazo de cinco años.
- 4) En caso de cancelación voluntaria o de oficio, la Administración del país de origen pedirá la cancelación de la marca a la Oficina Internacional, la cual efectuará dicha operación. En caso de actuación judicial, la Administración antes citada comunicará a la Oficina Internacional, de oficio o a petición del demandante, copia del acta de presentación de la demanda, o de cualquier otro documento que justifique esa presentación, así como de la sentencia definitiva; la Oficina tomará nota de ella en el Registro Internacional.

(continúa en la página 30)

Artículo 6

Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional

- 1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el Artículo 7.
- 2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.
- 3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si
 - i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,
 - ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o
 - iii) una oposición a la solicitud de base
 diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración

(continúa en la página 31)

Artículo 7

[Renovación del registro internacional]

- 1) El registro podrá renovarse siempre por un periodo de veinte años contados a partir de la expiración del periodo precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y, cuando así proceda, de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el Artículo 8, párrafo 2).
- 2) La renovación no podrá entrañar ninguna modificación respecto del registro precedente en el estado en que se encontrara últimamente.
- 3) La primera renovación efectuada de conformidad con las disposiciones del Acta de Niza de 1957 o de la presente Acta deberá llevar la indicación de las clases de la Clasificación Internacional a las que corresponde el registro.
- 4) Seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional recordará al titular de la marca y a su mandatario, mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiración.
- 5) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para la renovación del registro internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

(continúa en la página 32)

de dicho periodo. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del periodo de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho periodo.

4) La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a la Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del párrafo 3), y la Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a las partes interesadas y ejecutará toda publicación correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitará a la Oficina Internacional la cancelación, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procederá en consecuencia.

Artículo 7

Renovación del registro internacional

- 1) Todo registro internacional podrá renovarse por un periodo de diez años contados a partir de la expiración del periodo precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7), de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el Artículo 8.2).
- 2) La renovación no podrá entrañar ninguna modificación del registro internacional en el estado en que se encontrara últimamente.
- 3) Seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su representante, si lo hubiera, mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiración.
- 4) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para la renovación del registro internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

(continúa en la página 32)

Artículo 8

[Tasa nacional. Tasa internacional. Reparto de excedentes de los ingresos, de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa]

- 1) La Administración del país de origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa nacional que reclamará del titular de la marca cuyo registro internacional o cuya renovación se solicite.
- 2) El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional que comprenderá:
 - a) una tasa básica;
 - b) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;
 - c) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3ter.
- 3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el párrafo 2), letra b), podrá ser pagada, sin que sufra menoscabo la fecha del registro, en un plazo que fijará el Reglamento, si el número de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o si la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se considerará como abandonada la solicitud de registro internacional.
- 4) El producto anual de los diferentes ingresos del Registro Internacional, con excepción de los previstos en las letras b) y c) del párrafo 2), será repartido en partes iguales, entre los países parte en la presente Acta, por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecución de dicha Acta. Si, en el momento de la entrada en vigor de la presente Acta, algún país no la hubiese ratificado todavía ni se hubiese adherido a ella, hasta la fecha en que entre en vigor su ratificación o su adhesión no tendrá derecho más que a un reparto del excedente de ingresos calculado sobre la base del Acta anterior que le sea aplicable.

(continúa en la página 34)

Artículo 8

Tasas de solicitud internacional y de registro internacional

- 1) La Oficina de origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa que reclamará del solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la renovación del registro internacional.
- 2) El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 7)(a), comprenderá
 - i) una tasa básica;
 - ii) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;
 - iii) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el Artículo 3ter.
- 3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el párrafo 2)ii) podrá ser pagada, sin que sufra menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el Reglamento, si el número de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se considerará como abandonada la solicitud internacional.
- 4) El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional, con excepción de los ingresos procedentes de las tasas mencionadas en el párrafo 2)ii) y iii), será repartido en partes iguales, entre las Partes Contratantes, por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecución del presente Protocolo.

(continúa en la página 35)

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias ahudidas en el párrafo 2), letra b), serán repartidas al expirar cada año entre los países partes en la presente Acta o en el Acta de Niza de 1957, proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada uno de ellos durante el año transcurrido, quedando ese número afectado, por lo que respecta a los países con examen previo, por un coeficiente que será determinado por el Reglamento. Si, en el momento de la entrada en vigor de la presente Acta, un país no la hubiese ratificado todavía ni se hubiese adherido a ella, hasta la fecha en que entre en vigor su ratificación o su adhesión no tendrá derecho más que a un reparto de las sumas calculadas en base al Acta de Niza.

6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa ahudidos en el párrafo 2), letra c), serán repartidas, conforme a las reglas del párrafo 5), entre los países que hayan hecho uso de la facultad prevista en el Artículo 3bis. Si, en el momento de la entrada en vigor de la presente Acta, un país no la hubiese ratificado todavía ni se hubiese adherido a ella, hasta la fecha en que entre en vigor su ratificación o su adhesión no tendrá derecho más que a un reparto de las sumas calculadas en base al Acta de Niza.

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias ahudidas en el párrafo 2)ii) serán repartidas al expirar cada año entre las Partes Contratantes interesadas, proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada una de ellas durante el año transcurrido, quedando ese número afectado, por lo que respecta a las Partes Contratantes que proceden a un examen, por un coeficiente que será determinado por el Reglamento.

6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa ahudidos en el párrafo 2)iii) serán repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el párrafo 5).

7)a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del Artículo 3ter, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante "la tasa individual") cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte Contratante tendría derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez años, o del titular de un registro por una renovación por diez años de dicho registro, de la marca en el registro de dicha Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa individual,

i) ninguna tasa suplementaria prevista en el párrafo 2)ii) será debida si únicamente son mencionadas en virtud del Artículo 3ter las Partes Contratantes que hayan hecho una declaración en virtud del presente apartado, y

ii) ningún complemento de tasa previsto en el párrafo 2)iii) será debido respecto de toda Parte Contratante que haya hecho una declaración en virtud del presente apartado.

b) Toda declaración en virtud del apartado a) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el Artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización

(continúa en la página 36)

(continúa en la página 37)

Artículo 8bis

[Renuncia para uno o varios países]

El titular del registro internacional podrá renunciar en cualquier momento a la protección en uno o varios de los países contratantes por medio de una declaración enviada a la Administración de su país para que la comunique a la Oficina Internacional, que la notificará a los países a los que concierne esta renuncia. Esta renuncia no estará sujeta a ninguna tasa.

Artículo 9

[Cambios en los registros nacionales que afecten también al registro internacional.
Reducción de la lista de los productos y servicios mencionados en el
Registro Internacional. Adiciones a esa lista. Sustituciones en esa lista]

- 1) La Administración del país del titular notificará igualmente a la Oficina Internacional las anulaciones, cancelaciones, renunciias, transmisiones y otros cambios introducidos en la inscripción de la marca en el registro nacional, si esos cambios afectan también al registro internacional.
- 2) La Oficina inscribirá esos cambios en el Registro Internacional, los notificará a su vez a las Administraciones de los países contratantes y los publicará en su periódico.
- 3) Se procederá de la misma manera cuando el titular del registro internacional solicite la reducción de la lista de los productos o servicios a los que se aplica ese registro.
- 4) Estas operaciones podrán estar sujetas a una tasa que será fijada por el Reglamento.
- 5) Sólo podrá obtenerse la adición ulterior de un nuevo producto o servicio a la lista mediante un nuevo depósito efectuado de conformidad con las disposiciones del Artículo 3.
- 6) A la adición se asimila la sustitución de un producto o un servicio por otro.

(continúa en la página 38)

intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General, o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

Artículo 9**Inscripción del cambio de titular de un registro internacional**

A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional, o a solicitud de una Oficina interesada hecha de oficio o a petición de una persona interesada, la Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes en cuyos territorios surta efecto dicho registro y respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo titular sea una persona que, en virtud del Artículo 2.1), esté facultada para presentar solicitudes internacionales.

(continúa en la página 39)

Artículo 9bis

[Transmisión de una marca internacional que entrañe un cambio de país del titular]

1) Cuando una marca inscrita en el Registro Internacional sea transmitida a una persona establecida en un país contratante distinto del país del titular del registro internacional, la transmisión será notificada a la Oficina Internacional por la Administración de este último país. La Oficina Internacional registrará la transmisión, la notificará a las demás Administraciones y la publicará en su periódico. Si la transmisión se ha efectuado antes de la expiración del plazo de cinco años contado desde el registro internacional, la Oficina Internacional solicitará el consentimiento de la Administración del país del nuevo titular y publicará, si fuese posible, la fecha y el número del registro de la marca en el país del nuevo titular.

2) No será registrada ninguna transmisión de marca inscrita en el Registro Internacional hecha a favor de una persona que no esté facultada para depositar una marca internacional.

3) Cuando una transmisión no hubiera podido ser inscrita en el Registro Internacional, sea porque el país del nuevo titular no ha dado su consentimiento, sea porque se haya efectuado a favor de una persona no admitida a solicitar un registro internacional, la Administración del país del antiguo titular tendrá derecho a pedir a la Oficina Internacional que efectúe la cancelación de la marca en su Registro.

Artículo 9ter

[Cesión de una marca internacional para una parte solamente de los productos o servicios registrados o para ciertos países contratantes. Referencia al Artículo 6quater del Convenio de París (Transferencia de la marca)]

1) Si se notifica a la Oficina Internacional la cesión de una marca internacional solamente para una parte de los productos o servicios registrados, dicha Oficina la inscribirá en su Registro. Cada uno de los países contratantes tendrá la facultad de rehusar el reconocimiento de la validez de esa cesión si los productos o servicios comprendidos en la parte cedida de este modo son similares a aquellos para los cuales la marca continúa estando registrada en beneficio del que hace la cesión.

(continúa en la página 40)

Artículo 9bis

Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional

La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional

i) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del registro internacional,

ii) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante,

iii) toda innovación, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro internacional,

iv) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes,

v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional.

Artículo 9ter

Tasas para ciertas inscripciones

Toda inscripción en virtud del Artículo 9 o del Artículo 9bis podrá estar sujeta al pago de una tasa.

(continúa en la página 41)

2) La Oficina Internacional inscribirá también una cesión de la marca internacional para uno o varios de los países contratantes solamente.

3) Si, en los casos precedentes, se produjera un cambio de país del titular, la Administración de la que sea nacional el nuevo titular deberá, si la marca internacional ha sido transmitida antes de la expiración del plazo de cinco años contado desde el registro internacional, otorgar el consentimiento exigido de conformidad con el Artículo 9bis.

4) Las disposiciones de los párrafos precedentes son aplicables bajo reserva de lo dispuesto en el Artículo *quater* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo *quater*

[Administración común de varios países contratantes.
Petición de varios países de ser tratados como un solo país]

1) Si varios países de la Unión particular acordaran realizar la unificación de sus leyes nacionales en materia de marcas, podrían notificar al Director General:

a) que una administración común reemplazará a la administración nacional de cada uno de ellos, y

b) que el conjunto de sus territorios respectivos deberá ser considerado como un solo país para la aplicación de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al presente artículo.

2) Esta notificación no surtirá efecto sino seis meses después de la fecha de la comunicación que será hecha por el Director General a los demás países contratantes.

Oficina común de varios Estados contratantes

Artículo *quater*

1) Si varios Estados contratantes acuerdan realizar la unificación de sus leyes nacionales en materia de marcas, podrían notificar al Director General

i) que una Oficina común reemplazará a la Oficina nacional de cada uno de ellos, y

ii) que el conjunto de sus territorios respectivos deberá ser considerado como un solo Estado para la aplicación de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al presente artículo así como de las disposiciones de los Artículos 9quinques y 9sexies.

2) Esta notificación no surtirá efecto sino tres meses después de la fecha de la comunicación que será hecha por el Director General a las demás Partes Contratantes.

Artículo 9quinques

Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales

Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la oficina de origen en virtud del Artículo 6.4) respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido, dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del Artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del Artículo 3ter.2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando

- i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado,
- ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte Contratante interesada, y
- iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.

Artículo 9sexies

Salvaguardia del Arreglo de Madrid (Estocolmo)

- 1) Cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las disposiciones del presente

(continúa en la página 45)

1)a) La Unión particular tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión que hayan ratificado la presente Acta o se hayan adherido a ella.

b) El gobierno de cada país estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo del Gobierno que la haya designado, con excepción de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada país miembro, que correrán a cargo de la Unión particular.

2)a) La Asamblea:

i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión particular y a la aplicación del presente Arreglo;

ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión particular que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a ella;

iii) modificará el Reglamento y fijará la cuantía de las tasas mencionadas en el Artículo 8.2) y de las demás tasas relativas al registro internacional;

[Asamblea de la Unión particular]

Artículo 10

Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).

2) *La Asamblea, por mayoría de tres cuartos, podrá derogar el párrafo 1), o restringir el alcance del párrafo 1), tras la expiración del plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en la que la mayoría de los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el presente Protocolo. En la violación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte en dicho Arreglo y en el presente Protocolo.*

Artículo 10

Asamblea

1)a) *Las Partes Contratantes serán miembros de la misma Asamblea que los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).*

b) *Cada Parte Contratante estará representada en esta Asamblea por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.*

c) *Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado, con excepción de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada Parte Contratante, que correrán a cargo de la Unión.*

2) *La Asamblea, además de las funciones que le incumben en virtud del Arreglo de Madrid (Estocolmo),*

i) *tratará de todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Protocolo;*

ii) *dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no sean parte en el presente Protocolo;*

(continúa en la página 46)

(continúa en la página 47)

- iv) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la Unión particular y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión particular;
 - v) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión particular y aprobará sus balances de cuentas;
 - vi) adoptará el reglamento financiero de la Unión particular;
 - vii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión particular;
 - viii) decidirá qué países no miembros de la Unión particular y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, *podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores;*
 - ix) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 10 a 13;
 - x) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión particular;
 - xi) se ocupará de todas las demás tareas que implique el presente Arreglo.
- b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.
- 3)a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.
 - b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.
 - c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que

(continúa en la página 48)

- iii) adoptará y modificará las disposiciones del Reglamento relativas a la aplicación del presente Protocolo;
 - iv) se ocupará de todas las demás funciones que implique el presente Protocolo.
- 3)a) Cada Parte Contratante dispondrá de un voto en la Asamblea. En los asuntos que competen únicamente a los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes Contratantes que no son parte en dicho Arreglo no tendrán derecho de voto, mientras que, en los asuntos que competen únicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendrán derecho de voto.
 - b) La mitad de los miembros de la Asamblea que tengan derecho de voto sobre una cuestión determinada constituirá el quórum a los fines de la votación sobre dicha cuestión.
 - c) No obstante las disposiciones del apartado b), si en cualquier sesión el número de miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre una cuestión determinada representados es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre esta cuestión, la Asamblea podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre dicha cuestión y que no estaban representados, invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de dichos miembros que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de miembros que faltaba para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

(continúa en la página 49)

hayan así expresado su voto o su abstención ascende al número de países que faltaban para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

- d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 13.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
- e) La abstención no se considerará como voto.
- f) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre del mismo.
- g) Los países de la Unión particular que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos en sus reuniones a título de observadores.
- 4)a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar que la Asamblea General de la Organización.
 - b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición de un cuarto de los países miembros de la Asamblea.
 - c) El Director General preparará el orden del día de cada reunión.
- 5) La Asamblea adoptará su propio reglamento.

Artículo 11

[Oficina Internacional]

- 1)a) La Oficina Internacional se encargará de las tareas relativas al registro internacional así como de las demás tareas administrativas que incumben a la Unión particular.
- b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la Secretaría de la Asamblea y de los comités de expertos y grupos de trabajo que la Asamblea pueda crear.
- c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión particular y la representa.

(continúa en la página 50)

d) Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 5.2)e), 9sexies 2), 12 y 13.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

- e) La abstención no se considerará como voto.
- f) Un delegado no podrá representar más que a un solo miembro de la Asamblea y no podrá votar más que en nombre del mismo.
- 4) Además de sus reuniones en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), la Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición de un cuarto de los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre las cuestiones propuestas para ser incluidas en el Orden del día de la sesión. El Director General preparará el Orden del día de tal sesión extraordinaria.

Artículo 11

Oficina Internacional

- 1) La Oficina Internacional se encargará de las tareas relativas al registro internacional según el presente Protocolo, así como de las demás tareas administrativas que conciernen al presente Protocolo.
- 2)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de revisión del presente protocolo.
- b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de dichas conferencias de revisión.

(continúa en la página 51)

2) El Director General y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea y de cualquier comité de expertos o grupo de trabajo que la Asamblea pueda crear. El Director General o un miembro del personal designado por él será, ex officio, secretario de esos órganos.

3)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Arreglo que no se refieran a los Artículos 10 a 13.

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

4) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 12

[Finanzas]

1)a) La Unión particular tendrá un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unión particular comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión particular; su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión particular; sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión particular en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión particular teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3) El presupuesto de la Unión particular se financiará con los recursos siguientes:

(continúa en la página 52)

c) *El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de dichas conferencias de revisión.*

3) *La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas en relación con el presente Protocolo.*

Artículo 12

Finanzas

En lo que concierne a las Partes Contratantes, las finanzas de la Unión estarán regidas por las mismas disposiciones que las que figuran en el Artículo 12 del Arreglo de Madrid (Estocolmo), quedando entendido que toda referencia al Artículo 8 de dicho Arreglo se considerará una referencia al Artículo 8 del presente Protocolo. Además, a los fines del Artículo 12.(6b) de dicho Arreglo, las organizaciones contratantes serán consideradas, a reserva de una decisión unánime en contrario de la Asamblea, pertenecientes a la clase de contribución I (uno) según el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

(continúa en la página 53)

i) las tasas relativas al Registro Internacional y las tasas y sumas debidas por los demás servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión particular;

ii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión particular y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

iii) las donaciones, legados y subvenciones;

iv) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4)a) La cuantía de las tasas mencionadas en el Artículo 8.2) y de las demás tasas relativas al Registro Internacional será fijada por la Asamblea, a propuesta del Director General.

b) Esa cuantía será fijada de manera que los ingresos de la Unión particular procedentes de las tasas, que no sean las tasas suplementarias ni los complementos de tasa a los que se hace referencia en el Artículo 8.2)b) y c) y de las demás fuentes de ingresos, permitan por lo menos cubrir los gastos de la Oficina Internacional correspondientes a la Unión particular.

c) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 4), la cuantía de las tasas y sumas debidas por los demás servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión particular, será fijada por el Director General que informará de ello a la Asamblea.

6)a) La Unión particular poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión particular. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.

b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo o de su participación en el aumento del mismo será proporcional a la contribución de dicho país, como miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al presupuesto de dicha Unión para el año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.

(continúa en la página 54)

c) La proporción y las modalidades de la aportación serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

d) Mientras la Asamblea autorice a que se utilice el fondo de reserva de la Unión particular como fondo de operaciones, la Asamblea podrá suspender la aplicación de las disposiciones de los apartados a), b) y c),

7a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en las que serán concedidos, serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización.

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) v) la Organización tendrá cada uno el derecho a denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia surtirá efectos tres años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la verificación de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión particular o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 13

[Modificación de los Artículos 10 a 13]

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 10, 11, 12 y del presente artículo podrán ser presentadas por cualquier país miembro de la Asamblea o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberá ser adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 10 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas partes de los

(continúa en la página 56)

Modificación de ciertos artículos del Protocolo

Artículo 13

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 10, 11 y 12 y del presente artículo podrán ser presentadas por cualquier Parte Contratante o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a las Partes Contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberá ser adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 10 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas partes de los Estados y organizaciones intergubernamentales

(continúa en la página 57)

países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así adoptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior.

Artículo 14

[Ratificación y adhesión. Entrada en vigor. Adhesión a Actas anteriores.
Referencia al Artículo 24 del Convenio de París (Territorios)]

1) Cada uno de los países de la Unión particular que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella.

2a) Todo país externo a la Unión particular, parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión particular.

b) En el momento en que la Oficina Internacional sea informada de que un país se ha adherido a la presente Acta dirigirá a la Administración de este país, de conformidad con el Artículo 3, una notificación colectiva de las marcas que, en ese momento, gocen de protección internacional.

c) Esta notificación asegurará por sí misma a las referidas marcas el beneficio de las precedentes disposiciones en el territorio del país que se adhiera y hará correr el plazo de un año durante el cual la Administración interesada podrá hacer la declaración prevista en el Artículo 5.

d) Sin embargo, al adherirse a la presente Acta, cualquier país podrá declarar que, salvo en lo referente a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto anteriormente, en dicho país, de un registro nacional idéntico todavía en vigor, y que serán inmediatamente reconocidas a petición de los interesados, la aplicación de esta Acta estará limitada a las marcas que sean registradas a partir del día en que se haga efectiva dicha adhesión.

e) Esta declaración dispensará a la Oficina Internacional de hacer la notificación colectiva antes mencionada. Se limitará a notificar las marcas para las cuales reciba la petición de acogerse a los beneficios de la excepción prevista en el apartado d), con las precisiones necesarias, en el plazo de un año a partir de la adhesión del nuevo país.

(continúa en la página 58)

que, en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada, eran miembros de la Asamblea y tenían derecho de voto sobre la modificación. Toda modificación de dichos artículos así adoptada obligará a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales que sean Partes Contratantes en el momento en que la modificación entre en vigor o que lo sean en una fecha ulterior.

Artículo 14

Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor

1)a) Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el presente Protocolo

b) Además, toda organización intergubernamental también podrá ser parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

ii) que dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del Artículo 9quater.

2) Todo Estado u organización mencionado en el párrafo 1) podrá firmar este Protocolo. Cualquiera de estos Estados u organizaciones podrá, si ha firmado el presente Protocolo, depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o, si no hubiere firmado el presente Protocolo, podrá depositar un instrumento de adhesión a este Protocolo.

3) Los instrumentos mencionados en el párrafo 2) se depositarán ante el Director General.

(continúa en la página 59)

f) La Oficina Internacional no hará notificación colectiva a los países que al adherirse a la presente Acta declaren que harán uso de la facultad prevista en el Artículo 3bis. Esos países podrán además declarar simultáneamente que la aplicación de esta Acta estará limitada a las marcas que sean registradas a partir del día en que su adhesión se haga efectiva; esta limitación no afectará sin embargo a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto anteriormente, en esos países, de un registro nacional idéntico y que podrían dar lugar a peticiones de extensión de la protección formuladas y notificadas de conformidad con los Artículos 3ter y 8, párrafo 2), apartado c).

g) Se considerará que los registros de marcas que hayan sido objeto de una de las notificaciones previstas por este párrafo sustituyen a los registros efectuados directamente en el nuevo país contratante antes de la fecha efectiva de su adhesión.

3) Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General.

4a) Respecto de los cinco primeros países que hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión, la presente Acta entrará en vigor tres meses después del depósito del quinto de esos instrumentos.

b) Respecto de todos los demás países, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación o su adhesión haya sido notificada por el Director General, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de ratificación o de adhesión. En ese último caso, la presente Acta entrará en vigor, en lo que respecta a ese país, en la fecha así indicada.

5) La ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la cesión a todas las cláusulas y la admisión a todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

6) Después de la entrada en vigor de la presente Acta, ningún país podrá adherirse al Acta de Niza del 15 de junio de 1957 si no es ratificando conjuntamente la presente Acta o adhiriéndose a ella. No se admitirá la adhesión a las Actas anteriores al Acta de Niza, ni siquiera ratificando conjuntamente la presente Acta o adhiriéndose a ella.

7) Se aplicarán al presente Arreglo las disposiciones del Artículo 24 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

(continúa en la página 60)

4)a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después del depósito de cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre y cuando al menos uno de dichos instrumentos haya sido depositado por un país parte del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando al menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un Estado que no es parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) o por cualquiera de las organizaciones mencionadas en el apartado 1)b).

b) Respecto de cualquier otro Estado u organización mencionado en el párrafo 1), el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haya sido notificada por el Director General.

5) *Cualquier Estado u organización mencionado en el apartado 1), al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Protocolo, podrá declarar que la protección resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del presente Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del mismo, no puede ser objeto de una extensión respecto del mismo.*

(continúa en la página 61)

Artículo 15

[Denuncia]

- 1) El presente Arreglo permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.
- 2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esta denuncia implica también la denuncia de todas las Actas anteriores y no producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Arreglo respecto de los demás países de la Unión particular.
- 3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.
- 4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión particular.
- 5) Las marcas internacionales registradas antes de la fecha en que la denuncia se haga efectiva y no denegadas dentro del plazo de un año previsto en el Artículo 5, seguirán gozando, mientras dure la protección internacional, de la misma protección que si hubiesen sido depositadas directamente en ese país.

(continúa en la página 62)

Artículo 15**Denuncia**

- 1) El presente Protocolo permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.
- 2) Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Protocolo mediante notificación dirigida al Director General.
- 3) La denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General haya recibido la notificación.
- 4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por ninguna Parte Contratante Parte Contratante antes de la expiración de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor respecto de dicha Parte Contratante.
- 5) a) Cuando una marca sea objeto de un registro internacional con efectos en el Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo en la fecha en la que la denuncia se haga efectiva, el titular de tal registro podrá presentar una solicitud de registro de la misma marca en la Oficina del Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, la cual será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del Artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del Artículo 3ter.2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando
 - i) dicha solicitud sea presentada dentro de dos años a partir de la fecha en la que la denuncia fue efectiva.
 - ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto del Estado u organización intergubernamental que haya denunciado el presente Protocolo, y

(continúa en la página 63)

Artículo 16

[Aplicación de Actas anteriores]

1)a) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países de la Unión particular en nombre de los cuales haya sido ratificada o que se hayan adherido a ella, a partir del día en que entre en vigor respecto a ellos, al Arreglo de Madrid de 1891, en sus textos anteriores a la presente Acta.

b) Sin embargo, todo país de la Unión particular que haya ratificado la presente Acta o que se haya adherido a ella permanecerá sujeto a los textos anteriores que no haya denunciado anteriormente en virtud del Artículo 12.4) del Acta de Niza del 15 de junio de 1957, en sus relaciones con los países que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a ella.

2) Los países externos a la Unión particular que lleguen a ser partes de la presente Acta la aplicarán a los registros internacionales efectuados en la Oficina Internacional por mediación de la Administración de todo país de la Unión particular que no sea parte en la presente Acta siempre que esos registros se ajusten, en cuanto a los citados países, a las condiciones prescritas por la presente Acta. En cuanto a los registros internacionales efectuados en la Oficina Internacional por mediación de las Administraciones nacionales de dichos países externos a la Unión particular que se hagan partes en la presente Acta, éstos admitirán que los países antes referidos exijan el cumplimiento de las condiciones prescritas por el Acta más reciente en la que sean parte.

(continúa en la página 64)

iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.

b) Las disposiciones del apartado a) también serán aplicables respecto de cualquier marca que sea objeto de un registro internacional con efectos, en Partes Contratantes distintas del Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, en la fecha en la que la denuncia sea efectiva y cuyo titular, a causa de la denuncia, ya no esté facultado para presentar solicitudes internacionales en virtud del Artículo 2.1).

Artículo 16

Firma, idiomas, funciones de depositario

1)a) El presente Protocolo se firmará en un solo ejemplar original en español, francés e inglés y será depositado ante el Director General, cuando cese de estar abierto a la firma en Madrid. Los textos en los tres idiomas se considerarán igualmente auténticos.

b) Previa consulta con los gobiernos y organizaciones interesados, el Director General establecerá textos oficiales en alemán, árabe, chino, japonés, portugués y ruso, y en cualquier otro idioma que la Asamblea pueda indicar.

2) El presente Protocolo quedará abierto a la firma, en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1989.

3) El Director General transmitirá dos copias de los textos firmados del presente Protocolo, certificadas por el Gobierno de España, a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales susceptibles de ser parte en este Protocolo.

4) El Director General registrará el presente Protocolo en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificará a todos los Estados y organizaciones internacionales susceptibles de ser parte o que son parte

(continúa en la página 65)

Artículo 17

[Firma, idiomas, funciones del depositario]

- 1) a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en idioma francés, y depositada en poder del Gobierno de Suecia.
- b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los demás idiomas que la Asamblea pueda indicar.
- 2) La presente Acta queda abierta a la firma, en Estocolmo, hasta el 13 de enero de 1968.
- 3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas por el Gobierno de Suecia, a los gobiernos de todos los países de la Unión particular y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.
- 4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.
- 5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión particular las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos, la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en cumplimiento de los Artículos 3*bis*, 9*quater*, 13, 14.7) y 15.2).

(continúa en la página 66)

en este Protocolo respecto de las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de la entrada en vigor del presente Protocolo y de toda modificación de éste, de cualquier notificación de denuncia y de cualquier declaración estipulada en este Protocolo.

Artículo 18

[Cláusulas transitorias]

1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organización o al Director General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unión establecida por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o a su Director.

2) Los países de la Unión particular que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a ella podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización, los derechos previstos en los Artículos 10 a 13 de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos artículos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará ante el Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de dicho plazo.

Capítulo I

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 1980.
- 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 todos los Estados designados en la solicitud internacional estén obligados por el Arreglo (con independencia de que lo estén o 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;

- 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 (con independencia de que ese Estado esté también obligado por el Protocolo), y
 - al menos, un Estado obligado por el Protocolo, pero no 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;
- xiii) “solicitud de base”, la solicitud de registro de una marca que se haya presentado en la oficina de una Parte Contratante y que constituya 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 constituya 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 fines 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, 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.

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 transmisor 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.

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.

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,

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 que se rija exclusivamente por el Arreglo se redactará en francés.

b) Toda solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, 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]* a) Toda comunicación relativa a una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo o al registro internacional resultante de ella se redactará en francés, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 17.2(v) y 3), con la salvedad de que, cuando el registro internacional resultante de una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo sea o haya sido objeto de designación posterior en virtud del Protocolo, será de aplicación lo dispuesto en el apartado b).

b) Toda comunicación relativa a una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, o relativa al registro internacional resultante de esa solicitud, 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 tales notificaciones se han de redactar 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 sean en español, en francés o en inglés.

3) *[Inscripción y publicación]* a) Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo, la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional resultante y de todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con ese registro internacional se realizarán en francés.

b) Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta del registro internacional resultante y de todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con ese 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.

c) Cuando se realice la primera designación posterior en virtud del Protocolo en relación con un registro internacional que 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. A continuación, la inscripción en el Registro Internacional y la publicación en la Gaceta de cualquier dato que deba ser inscrito y publicado en virtud del presente Reglamento en relación con el registro internacional en cuestión se realizarán 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)(b)(iii) y iv) y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3)(b) y c). 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 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 2001¹, 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.

¹ El párrafo 1) de la Regla 7 dice 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."

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.

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 refiere,

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,

viii) 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,

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

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

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

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

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

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

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

xv) las Partes Contratantes designadas.

b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo,

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

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

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al francés, si la solicitud internacional está regida exclusivamente por el Arreglo o, si la solicitud internacional está regida exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, una traducción de esa o esas palabras al español, al francés y/o al inglés;

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;

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)(vii)bis) 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 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.

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.

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, 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),

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, 2.1.1.6 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)D), 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).

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) *[Recomentario 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.

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 sustitutiva 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.

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) Cuando una Parte Contratante ha 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.

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 base 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.²
- 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

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 afecte la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de *revitalización in integrum*, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que habían terminado los procedimientos ante dicha Oficina."

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).

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 internacional.³

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

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

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

j) 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.

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 rectificada 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 rectificada 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 rectificada, 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 rectificada.

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), 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.

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

Invaldaciones 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.

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 licenciatario, 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 licenciatario sea una persona natural, el Estado del que el licenciatario sea nacional,
 - ii) cuando el licenciatario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica,
 - iii) que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio de la Parte Contratante designada especificada,
 - iv) cuando el licenciatario 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 hecho,⁴
 - vi) cuando sea aplicable, la duración de la licencia.
- d) La petición será firmada por el titular o por la Oficina que la presente.

⁴ Declaración 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."

- 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 refera 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.

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.⁵

⁵ Declaración 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 prevea 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 prevea 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."

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.

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.

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 periodo 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.

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 periodo 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 periodo 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.
 - 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, siempre que dichas Partes Contratantes no estén obligadas 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.

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 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 abonon 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 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.

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)), 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

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 exigiéndolo, el titular podrá firmar la petición.
- 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;

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.

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 27

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 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,

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, legislación, y

- 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 recurrentes 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.

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 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) *[Periodo 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.

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));

Regla 24.8);
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 inscritas 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);

Reglas 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.3) y 4) y 40.3);
xi) las informaciones inscritas en virtud de las

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)vii), 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.

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 3a);

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.

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.

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 30.1b) 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 11.1a) 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.

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 efectúan 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 terceros | tres |
| b) de oficio | cuatro |
- 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 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 5.7a), h) 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 los 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.

4) *[Disposiciones transitorias relativas a los idiomas]* Continuará aplicándose la Regla 6 en la manera vigente antes del 1 de abril de 2004 a las solicitudes internacionales que la Oficina de origen haya recibido o que, de conformidad con la Regla 11.1)a) o c), estime haber recibido antes de esa fecha, a los registros internacionales derivados de ellas y a las comunicaciones relativas a las mismas. Dejará de aplicarse la Regla 6

en la manera vigente antes del 1 de abril de 2004 cuando una designación posterior en virtud del Protocolo sea presentada directamente ante la Oficina Internacional o ante la Oficina de la Parte Contratante del titular en esa fecha o después de esa fecha, siempre y cuando la designación posterior se inscriba en el Registro Internacional.

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.

**Instrucciones Administrativas para la aplicación
del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y el Protocolo
concerniente a ese Arreglo**

(texto en vigor el 1 de enero de 2008)

LISTA DE INSTRUCCIONES

Parte 1: Definiciones

Instrucción 1: Expresiones abreviadas

Parte 2: Formularios

- Instrucción 2: Formularios obligatorios
- Instrucción 3: Formularios opcionales
- Instrucción 4: Publicación de los formularios
- Instrucción 5: Disponibilidad de los formularios

Parte 3: Comunicaciones con la Oficina Internacional; Firma

- Instrucción 6: Comunicación por escrito; Envío de varios documentos en un único pliego
- Instrucción 7: Firma
- Instrucción 8: Comunicaciones por telefacsimil
- Instrucción 9: Original de la reproducción o reproducciones de la marca
- Instrucción 10: Acuse de recibo y fecha de recepción de telefacsimiles por la Oficina Internacional
- Instrucción 11: Comunicaciones electrónicas; acuse de recibo y fecha de recepción de una transmisión electrónica por la Oficina Internacional

Parte 4: Requisitos relativos a los nombres y direcciones

- Instrucción 12: Nombres y direcciones
- Instrucción 13: Dirección para la correspondencia

Parte 5: Notificación de denegación provisional

- Instrucción 14: Fecha de envío de una notificación de denegación provisional
- Instrucción 15: Contenido de una notificación de denegación provisional basada en una oposición

Parte 6: Numeración de los registros internacionales

- Instrucción 16: Numeración resultante de un cambio parcial en la titularidad
- Instrucción 17: Numeración resultante de una fusión de registros internacionales
- Instrucción 18: Numeración resultante de una declaración de que un cambio en la titularidad no tiene efecto

Parte 7: Pago de las tasas

- Instrucción 19: Modalidades de pago

Parte I Definiciones

Instrucción 1: Expresiones abreviadas

a) A los fines de las presentes Instrucciones Administrativas, se entenderá por:

i) "Reglamento", el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concierne a ese Arreglo;

ii) "Regla", una Regla del Reglamento.

b) A los fines de las presentes Instrucciones Administrativas, una expresión que sea mencionada en la Regla I tendrá el mismo significado que en el Reglamento.

Parte 2 Formularios

Instrucción 2: Formularios obligatorios

La Oficina Internacional establecerá el formulario que corresponda a cualquier procedimiento respecto del cual el Reglamento Común estipula el uso de un formulario.

Instrucción 3: Formularios opcionales

La Oficina Internacional podrá establecer formularios opcionales para procedimientos distintos de los referidos en la instrucción 2, previstos en el Reglamento Común.

Instrucción 4: Publicación de los formularios

La lista completa de todos los formularios obligatorios y opcionales disponibles conforme a las instrucciones 2 y 3 se publicará en cada número de la Gaceta.

Instrucción 5: Disponibilidad de los formularios

La Oficina Internacional pondrá a disposición en su sitio Internet, así como en papel mediante petición, todos los formularios obligatorios y opcionales referidos en las instrucciones 2 y 3.

Parte 3 Comunicaciones con la Oficina Internacional; firma

Instrucción 6: Comunicación por escrito; envío de varios documentos en un único pliego

a) A reserva en lo dispuesto en la Instrucción 11.a), las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se efectuarán por escrito mediante una máquina de escribir u otro tipo de máquina y deberán estar firmadas.

b) Si se envían varios documentos en un único pliego, deberán estar acompañados de una lista en la que se identifique cada uno de ellos.

Instrucción 7: Firma

La firma será manuscrita, impresa o estampada; podrá ser sustituida por un sello. En lo que respecta a las comunicaciones electrónicas mencionadas en el apartado i) del párrafo a) de la Instrucción 11, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación acordado entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión. En lo que atañe a las comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el apartado ii) del párrafo a) de la Instrucción 11, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación que determinará la Oficina Internacional.

Instrucción 8: Comunicaciones por telefaxsimil

Las comunicaciones podrán dirigirse a la Oficina Internacional por telefaxsimil, siempre y cuando se utilice el formulario oficial a los fines de la comunicación por telefaxsimil, cuando la comunicación deba presentarse en un formulario oficial.

*Instrucción 9: Original de la reproducción
o reproducciones de la marca*

a) Cuando la Oficina de origen presente la solicitud internacional a la Oficina Internacional por telefacsimil, deberá enviar a la Oficina Internacional el original de la página del formulario oficial que contenga la reproducción o reproducciones de la marca, firmada por la Oficina de origen, y las indicaciones suficientes para permitir la identificación de la solicitud internacional con la que guarda relación.

b) Cuando una solicitud internacional se presente a la Oficina Internacional por telefacsimil, el examen por la Oficina Internacional de la conformidad de la solicitud internacional con los requisitos aplicables comenzará

- i) una vez recibido el original, en caso de que dicho original se reciba dentro de un plazo de un mes contado a partir de la fecha en que haya sido recibida la comunicación por telefacsimil, o
- ii) una vez expirado el plazo de un mes mencionado en el apartado i), en caso de que la Oficina Internacional no haya recibido dicho original dentro de ese plazo.

*Instrucción 10: Acuse de recibo y fecha de recepción
de telefacsimiles por la Oficina Internacional*

a) La Oficina Internacional informará inmediatamente y por telefacsimil al remitente de una comunicación por telefacsimil de la recepción de esa comunicación y, cuando la comunicación así recibida sea incompleta o ilegible, igualmente de ese hecho, siempre y cuando el remitente pueda ser identificado y contactado por telefacsimil.

b) Cuando una comunicación se trasmite por telefacsimil y, debido a la diferencia horaria entre el lugar desde el que se transmite la comunicación y Ginebra, la fecha en que se ha iniciado la transmisión es distinta de la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la comunicación completa, la primera de las dos fechas se considerará como la fecha de recepción por la Oficina Internacional.

*Instrucción 11: Comunicaciones electrónicas; acuse de recibo
y fecha de recepción de una transmisión electrónica
por la Oficina Internacional*

a) i) Cuando una Oficina lo desee, las comunicaciones entre esa Oficina y la Oficina Internacional, incluida la presentación de la solicitud internacional, se efectuarán por medios electrónicos en la manera acordada entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión.

ii) Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y los solicitantes y titulares podrán efectuarse por medios electrónicos en el momento, la manera y el formato que determine la Oficina Internacional, y los detalles pertinentes a ese respecto serán publicados en la Gaceta.

b) La Oficina Internacional informará inmediatamente y por transmisión electrónica al remitente de una comunicación electrónica de la recepción de esa comunicación y, cuando la transmisión electrónica recibida sea incompleta o por lo demás inutilizable, igualmente de ese hecho, siempre y cuando el remitente pueda ser identificado y contactado.

c) Cuando una comunicación se transmita por medios electrónicos y, debido a la diferencia horaria entre el lugar desde el que se envía la comunicación y Ginebra, la fecha en que se ha iniciado el envío es distinta de la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la comunicación completa, la primera de las dos fechas se considerará como la fecha de recepción por la Oficina Internacional.

Parte 4

Requisitos relativos a los nombres y direcciones

Instrucción 12: Nombres y direcciones

a) En el caso de una persona natural, el nombre que habrá de indicarse es el apellido y el nombre o nombres de esa persona.

b) En el caso de una persona jurídica, el nombre que habrá de indicarse es la denominación oficial completa de esa persona.

c) En el caso de un nombre compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre se indicará mediante una transcripción en caracteres latinos que deberá basarse en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional. En el caso de una persona jurídica cuyo nombre esté compuesto por caracteres no latinos, podrá sustituirse dicha transcripción por una traducción del nombre al idioma de la solicitud internacional.

d) La dirección se indicará de tal manera que satisfaga las exigencias habituales para la rápida distribución postal y estará compuesta, al menos, por todas las unidades administrativas pertinentes, incluyendo el número de casa, si lo hubiera; además, podrán indicarse los números de teléfono y de telefax, una dirección de correo electrónico, así como una dirección diferente a los fines de la correspondencia

Instrucción 13: Dirección para la correspondencia

Cuando haya dos o más solicitantes, nuevos titulares o licenciatarios con direcciones diferentes, deberá indicarse una dirección para la correspondencia. Cuando no se indique dicha dirección, la dirección de la persona nombrada en primer lugar será considerada la dirección para la correspondencia.

Parte 5

Notificación de denegaciones provisionales

Instrucción 14: Fecha de envío de una notificación de denegación provisional

En el caso de una notificación de denegación provisional enviada mediante un servicio postal, la fecha de envío estará determinada por el matasello. Si el matasello es ilegible o está ausente, la Oficina Internacional tratará dicha notificación como si hubiera sido enviada 20 días antes de la fecha de su recepción por la Oficina Internacional. No obstante, si la fecha de envío determinada de esta manera es anterior a la fecha de denegación o a la fecha de envío mencionada en la notificación, la Oficina Internacional tratará dicha notificación como si hubiera sido enviada en esa última fecha. En el caso de una notificación de denegación

enviada mediante un servicio de distribución, la fecha de envío estará determinada por la indicación facilitada por dicho servicio sobre la base de los datos específicos inscritos por dicho servicio en relación con la expedición.

Instrucción 15: Contenido de una notificación de denegación provisional basada en una oposición

a) Una notificación de denegación provisional basada en una oposición deberá limitarse a los elementos especificados en la Regla 17.2) y 3). Al indicar los motivos en que se basa la denegación provisional, de conformidad con la Regla 17.2)iv), además de declarar que la denegación se basa en una oposición, se declarará concisamente cuáles son los motivos de la oposición (por ejemplo, el conflicto con una marca anterior u otro derecho, la ausencia de carácter distintivo). Cuando la oposición se base en un conflicto con una marca anterior distinta de una marca registrada u objeto de una solicitud de registro, ese derecho, y preferiblemente el titular de dicho derecho, deberá identificarse en la manera más concisa posible. La notificación no deberá estar acompañada de memorandos o pruebas justificativas.

b) La Oficina Internacional no inscribirá ningún documento que acompañe a la notificación y que no figure en hojas separadas de formato A4 o que no resulte adecuado para su digitalización, así como ningún elemento de carácter no documental, como muestras o embalajes, y se deshará de ellos.

Parte 6

Numeración de los registros internacionales

Instrucción 16: Numeración resultante de un cambio parcial en la titularidad

a) La cesión u otra transferencia del registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional bajo el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte.

b) Toda parte cedida o transferida de otro modo se cancelará bajo el número de dicho registro internacional y se inscribirá como un registro internacional diferente. Este registro internacional diferente llevará el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, acompañado de una letra mayúscula.

Instrucción 17: Numeración resultante de una fusión de registros internacionales

El registro internacional resultante de la fusión de registros internacionales de conformidad con la Regla 27.3) llevará el número del registro internacional del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, acompañado en su caso de una letra mayúscula.

Instrucción 18: Numeración resultante de una declaración de que un cambio en la titularidad no tiene efecto

El registro internacional separado que está inscrito en el Registro Internacional de conformidad con la Regla 27.4)(e) deberá llevar el número del registro del que se ha cedido o transferido de otro modo una parte, acompañado de una letra mayúscula.

Parte 7

Pago de las tasas

Instrucción 19: Modalidades de pago

Las tasas se podrán abonar a la Oficina Internacional

Internacional,

i) con cargo a una cuenta corriente abierta en la Oficina

Internacional, o en cualquier otra cuenta bancaria de la Oficina Internacional destinada a ese fin,

iii) mediante tarjeta de crédito, cuando, respecto de una comunicación electrónica prevista en la Instrucción 11, la Oficina Internacional haya puesto a disposición una interfaz electrónica para el pago en línea.

Certifico que el texto que precede es copia fiel del texto oficial español del Acta de Estocolmo del Arreglo del Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, del 14 de julio de 1967, modificado el 28 de septiembre de 1979 y del Protocolo concerniente a ese Arreglo de 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006, y del texto en vigor el 1 de enero 2008, del Reglamento Común a ese Arreglo.



Kamil Idris

Director General

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

9 de junio de 2008

